DECISIÓN 344: Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Sustituida por la Decisión 486)

- CAPÍTULO I: de las Patentes de Invención 1
  - Sección I: de los Requisitos de Patentabilidad 1
  - Sección II: de los Titulares de la Patente 3
  - Sección III: de las Solicitudes de Patentes 4
  - Sección IV: del Tramite de la Solicitud 5
  - Sección V: de los Derechos que Confiere la Patente 7
  - Sección VI: de las Obligaciones del Titular de la Patente 8
  - Sección VII: del Régimen de Licencias 8
  - Sección VIII: de la Protección Legal de la Patente 10
  - Sección IX: de la Nulidad de la Patente 11
- CAPÍTULO II: de los Modelos de Utilidad 12
- CAPÍTULO III: de los Diseños Industriales 12
- CAPÍTULO IV: de los Secretos Industriales 14
- CAPÍTULO V: de las Marcas 15
  - Sección I: de los Requisitos para el Registro de Marcas 15
  - Sección II: del Procedimiento de Registro 18
  - Sección III: de los Derechos Conferidos por la Marca 20
  - Sección IV: de la Cancelación del Registro 22
  - Sección V: de la Nulidad del Registro 23
  - Sección VI: de la Caducidad del Registro 24
  - Sección VII: de las Licencias y Transferencias de las Marcas 24
  - Sección VIII: de los Lemas Comerciales 24
  - Sección IX: de las Marcas Colectivas 25
- CAPÍTULO VI: del Nombre Comercial 26
- CAPÍTULO VII: de las Denominaciones de Origen 26
- CAPÍTULO VIII: Disposiciones Complementarias 28
- DISPOSICION FINAL 29
- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 29

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 313 de la Comisión;

DECIDE: Sustituir la Decisión 313 por la siguiente Decisión:

REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO I: de las Patentes de Invención ➡

Sección I: de los Requisitos de Patentabilidad ➡

Artículo 1.-Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2.-Una invención es 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, por una utilización 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 prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

Artículo 3.-Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, 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;

c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;

d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,

e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.

Artículo 4.-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 5.-Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Artículo 6.-No se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las

mismas;

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

e) Las formas de presentar información; y,

f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

Artículo 7.-No serán patentables:

a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres;

b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;

c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;

d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y,

e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

Sección II: de los Titulares de la Patente ➡

Artículo 8.-El derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente.

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

Si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho 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 9.- Si la solicitud de una patente se refiere a una invención que ha sido sustraída al inventor o a sus causahabientes o, si en virtud de obligaciones contractuales o legales, el titular de la patente debe ser una persona distinta del solicitante, quien tenga legítimo interés podrá reclamar la calidad de verdadero titular ante la autoridad judicial competente, en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente.

Artículo 10.-Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional en cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador estatal, cualquiera que sea

su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación, de acuerdo con las normas del respectivo país.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben para 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 11.-El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

Sección III: de las Solicitudes de Patentes ➡

Artículo 12.-La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.

Artículo 13.-Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener:

a) Identificación del solicitante y del inventor;

b) El título o nombre de la invención;

c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos;

d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y,

f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

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 14.-A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

a) Los poderes que fueren necesarios;

b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y,

c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 15.-La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 16.-Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 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.

Artículo 17.-El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.

Artículo 18.-La oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, como consecuencia del examen de la solicitud, podrá proponer al peticionario el cambio de modalidad. El peticionario podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Artículo 19.-En caso que se pida la transformación o acepte la propuesta de cambio de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad.

Artículo 20.-El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro.

La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite.

En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.

Sección IV: del Tramite de la Solicitud ➡

Artículo 21.-Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.

Artículo 22.-Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 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 peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Artículo 23.-Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.

Artículo 24.-El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del peticionario. Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.

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

Artículo 25.-Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales.

Artículo 26.-Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión.

Artículo 27.-Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.

Artículo 28.-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 novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Artículo 29.-Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

Artículo 30.-La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

Artículo 31.-Para el orden y clasificación de las patentes, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Patentes de Invención.

Artículo 32.-Los Países Miembros se comprometen a mantenerse recíprocamente informados e informar a la Junta acerca de las patentes concedidas o denegadas por las respectivas oficinas nacionales competentes. Para tal efecto, la Junta enviará a los Países Miembros las normas o formatos necesarios para el intercambio de dicha información.

Artículo 33.-Todo objeto patentado podrá llevar la indicación del número de la patente, anteponiendo en forma visible "Patente de Invención" o las iniciales "P.I.", ya sea en el propio producto o en su envase.

Sección V: de los Derechos que Confiere la Patente ➡

Artículo 34.-El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos o, en su caso, el depósito del material biológico, servirán para interpretarlas.

Artículo 35.-La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada.

El titular no podrá ejercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello;

b) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial; o,

c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico.

Artículo 36.-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 la invención en un ámbito privado, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo.

En tal caso, dicha tercera persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar, dentro de cualquier País Miembro, la fabricación del producto o el empleo del procedimiento, según fuese el caso, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el

establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal fabricación o empleo.

Sección VI: de las Obligaciones del Titular de la Patente ➡

Artículo 37.-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 38.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. 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.

Artículo 39.-El titular de la patente estará obligado a registrar ante la oficina nacional competente todo contrato que implique cesión, licencia u otra forma de utilización de la patente por terceros a cualquier título.

Esta obligación será cumplida por el titular o por sus causahabientes, cesionarios, licenciatarios o cualquiera otra persona que fuere titular de un derecho derivado de la patente.

Sección VII: del Régimen de Licencias ➡

Artículo 40.-El titular de una patente podrá conceder a otra persona licencia para su explotación, sólo mediante contrato escrito.

Los contratos de licencia deberán ser registrados ante el organismo nacional competente, sin lo cual, no surtirán efectos frente a terceros.

Artículo 41.-El organismo 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.

Artículo 42.-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 podrá otorgar una licencia obligatoria para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables, sólo si en el momento de su petición la patente no se ha explotado en los términos que establecen los artículos 37 y 38 de la presente Decisión, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención ha 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.

El titular de la licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una compensación adecuada.

Quien solicite una licencia obligatoria, deberá probar que tiene capacidad técnica y económica para realizar la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso

integral del proceso patentado.

Artículo 43.-La decisión de concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, se hará previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la misma, si lo estima conveniente, haga valer sus argumentaciones.

Dicha decisión de concesión establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de pago de las regalías.

La oficina nacional competente determinará la cuantía de las compensaciones, previa audiencia de las partes, sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de la invención objeto de la licencia y de la cooperación que pudiera haber obtenido el titular de la patente para facilitar la explotación industrial de la invención, especialmente con relación a la provisión de los conocimientos técnicos necesarios; y, a otras condiciones que la oficina estime convenientes para la explotación de la invención.

El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que se encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, las regalías determinadas por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

Artículo 44.-A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las licencias podrán ser modificadas por la entidad que las aprobó, 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 45.-El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la licencia, lo cual deberá realizarse, salvo que el licenciatario justifique su inacción con excusas legítimas, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión; en caso contrario, la misma quedará revocada.

Artículo 46.-Previa declaratoria del Gobierno del respectivo País Miembro acerca de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional, y sólo mientras estas razones permanezcan, el Gobierno podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y, en tal caso, la oficina nacional competente podrá otorgar las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el que se concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 49 de la presente Decisión.

En los casos previstos en este artículo, las licencias podrán otorgarse para la explotación según lo establecido en los artículos 37 y 38 de la presente Decisión.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Artículo 47.-De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio

regular del derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

Para determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por la autoridad nacional competente.

Artículo 48.-La oficina nacional competente podrá conceder 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 razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de la presente Decisión, a lo siguiente:

a) La invención reinvindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante, 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 49.-Las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

a) La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá transferirse ni concederse sublicencias, sino con la parte de la empresa que permite su explotación industrial y con consentimiento del titular de la patente. Ello deberá constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente;

b) La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer el mercado interno del País Miembro que la conceda.

Los Países Miembros no estarán obligados a aplicar lo previsto en este literal cuando la licencia obligatoria haya sido emitida de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la presente Decisión;

c) La licencia obligatoria podrá revocarse, sin perjuicio de la protección adecuada de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que le dieron origen han desaparecido.

Artículo 50.-Salvo lo dispuesto en el artículo 40, no surtirán efecto legal alguno las licencias que no cumplan con las disposiciones de la presente Sección.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Sección, el procedimiento para las licencias obligatorias será el que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Sección VIII: de la Protección Legal de la Patente ➡

Artículo 51.-El titular o quien se considere con derecho a una patente de conformidad con la presente Decisión, podrá iniciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le confiera la legislación nacional del respectivo País Miembro.

Sin perjuicio de cualquier otra acción que pueda corresponderle, el titular de la patente, después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios contra quien, sin el

consentimiento de dicho titular, hubiere explotado el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se hubiese realizado después de la fecha de publicación de la solicitud de patente.

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 en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de fabricación.

Sección IX: de la Nulidad de la Patente ➡

Artículo 52.-La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo fueran aplicables a algunas de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reinvindicaciones 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 la presentación de la solicitud de la patente.

Sección X: de la Caducidad de la Patente

Artículo 53.-Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite

mantendrán su plena vigencia.

CAPÍTULO II: de los Modelos de Utilidad ➡

Artículo 54.-Se concederá patente de 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 lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Artículo 55.-No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención.

Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.

Artículo 56.-Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente.

Artículo 57.-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.

CAPÍTULO III: de los Diseños Industriales ➡

Artículo 58.-Serán registrables los nuevos diseños industriales.

Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión.

Artículo 59.-Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización 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 60.-La solicitud de registro deberá contener:

a) Identificación del peticionario;

b) Indicación del género de productos para los cuales debe utilizarse el diseño industrial, así como la clase a la cual pertenecen dichos productos; y,

c) Un ejemplar del objeto que lleve el diseño o una representación gráfica o fotográfica del mismo.

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

Artículo 61.-A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación, los poderes que fueren necesarios y los demás requisitos que se establezcan en las legislaciones nacionales de los Países Miembros.

Artículo 62.-Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Capítulo. Si tal fuera el caso, ordenará la publicación de la solicitud, por una sola vez.

Artículo 63.-Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá observar el registro. El trámite para las observaciones se sujetará a los procedimientos establecidos para las observaciones a las solicitudes de patentes de invención, en lo que fuere pertinente, y a las que al efecto establezcan las legislaciones nacionales de los Países Miembros.

Artículo 64.-Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina nacional competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño.

Artículo 65.-El registro de un diseño industrial tendrá una duración de ocho años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 66.-El expediente no podrá ser consultado por terceros antes que se efectúe la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Una vez efectuada la publicación aludida, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado.

Artículo 67.-Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968.

Artículo 68.-La primera solicitud válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad, por el término de seis meses, para obtener el registro en cualquiera de los demás Países Miembros.

Artículo 69.-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 reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un

producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a éste.

El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la oficina nacional competente.

Artículo 70.-La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

a) Haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento.

El registro que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro.

Artículo 71.-Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la presente Decisión sobre patentes de invención relativas a los titulares del registro.

CAPÍTULO IV: de los Secretos Industriales ➡

Artículo 72.- Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que:

a) La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,

c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá 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 73.- A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la 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 74.- La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

Artículo 75.- La protección otorgada conforme al artículo 72, perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas.

Artículo 76.- Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar el uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial 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 industriales allí contenidos. Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideran confidenciales.

Artículo 77.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario autorizado.

Artículo 78.- Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, un País Miembro exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, dicho País Miembro protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Artículo 79.- Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el artículo anterior podrá, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años contados a partir de la fecha en que el País Miembro haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que un País Miembro lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

Artículo 80.- Cuando un País Miembro se apoye en una aprobación de comercialización otorgada por otro País, el plazo de uso exclusivo de la información proporcionada para obtener la aprobación a que se refiere el artículo anterior, se contará a partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización.

CAPÍTULO V: de las Marcas ➡

Sección I: de los Requisitos para el Registro de Marcas ➡

Artículo 81.-Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.-No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;

k) Los 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;

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier

país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,

m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.

Artículo 83.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y,

g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de

los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Artículo 85.-A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información.

Artículo 86.-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.

Sección II: del Procedimiento de Registro ➡

Artículo 87.-La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

a) La identificación del peticionario;

b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar;

c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de marca; y,

d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

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 88.-Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos:

a) Los poderes que fueren necesarios;

b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación;

c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;

d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y,

e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 89.-El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los

productos o servicios principalmente especificados.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.

En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

Artículo 90.-Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Capítulo.

Artículo 91.-Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.

Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.

Artículo 92.-Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez.

Artículo 93.-Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones 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.

Artículo 94.-La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente;

b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;

c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca;

d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Artículo 95.-Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 96.-Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 97.-Se podrá conceder el registro de una marca que haya amparado productos o servicios en una exposición realizada en el país y reconocida oficialmente, que sea solicitada en el término de 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 en relación con los productos o servicios de que se trate.

Artículo 98.-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 99.-La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca 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 pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia.

La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.

Artículo 100.-Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada.

Artículo 101.-Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones.

Sección III: de los Derechos Conferidos por la Marca ➡

Artículo 102.-El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 103.-La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en

cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud.

Artículo 104.-El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca;

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,

e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

Artículo 105.-Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de 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 tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error 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, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca 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 error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.

Artículo 106.-El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de

cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

Artículo 107.- 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 prohibe 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 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Sección IV: de la Cancelación del Registro ➦

Artículo 108.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, 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 infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Artículo 109.-Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al 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 debidamente motivada.

Artículo 110.-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 productos destinados exclusivamente a la exportación 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 111.-La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Artículo 112.-El titular de un registro de marca podrá renunciar a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, la cancelación del registro abarcará sólo los productos o servicios a los que el titular haya renunciado.

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

La renuncia a la marca sólo surtirá efectos cuando se haya producido la inscripción en los libros de registro correspondientes, llevados al efecto por la oficina nacional competente.

Sección V: de la Nulidad del Registro ➡

Artículo 113.-La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:

a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la

presente Decisión;

b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

Sección VI: de la Caducidad del Registro ➡

Artículo 114.-El registro de la marca caducará si el titular 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 acuerde la legislación nacional del País Miembro.

Sección VII: de las Licencias y Transferencias de las Marcas ➡

Artículo 115.-El titular de una marca de productos o de servicios, registrada y vigente, podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito.

Artículo 116.-Las cesiones y transferencias de las marcas que se efectúen de acuerdo con la legislación de cada País Miembro, deberán registrarse ante la oficina nacional competente.

Artículo 117.-Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

Sección VIII: de los Lemas Comerciales ➡

Artículo 118.-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 119.-La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 120.-No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 121.-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 122.-Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.

Sección IX: de las Marcas Colectivas ➡

Artículo 123.-Se entenderá por marca colectiva toda marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

Artículo 124.-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 respecto de quienes no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos de personas.

Artículo 125.-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) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios;

c) La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los mismos;

d) La lista de integrantes; y,

e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

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

Artículo 126.-La marca colectiva podrá ser transmitida a terceras personas, siempre y cuando cuente con la autorización de la asociación, organización o grupo de personas, así como con el consentimiento de la oficina nacional competente. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usar la marca, de acuerdo con el reglamento de empleo de la

misma.

Artículo 127.-Las marcas colectivas y sus respectivos reglamentos nacionales, se regirán por lo establecido en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente. Sin perjuicio de ello, el trámite de la solicitud de la marca colectiva se regirá por las disposiciones nacionales de cada País Miembro.

CAPÍTULO VI: del Nombre Comercial ➡

Artículo128.-El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

CAPÍTULO VII: de las Denominaciones de Origen ➡

Artículo 129.- 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 un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 130.- 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.

Artículo 131.- El derecho de utilización exclusiva 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, será considerado un acto de competencia desleal 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 132.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 129;

b) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o que pudieran inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos;

c) 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.

Artículo 133.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales,

las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 134.- 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 el interés jurídico;

b) La denominación de origen solicitada;

c) El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la denominación, delimitándola atendiendo caracteres geográficos y divisiones políticas;

d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la denominación solicitada, así como sus características;

e) Cualquiera otra indicación dispuesta por la oficina nacional competente.

Artículo 135.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días hábiles siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Capítulo y con aquellos establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo a publicación de la solicitud y presentación de las observaciones previsto para el registro de marcas de la presente Decisión.

Artículo 136.- La vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente, la cual podrá declarar el término de su vigencia si dichas condiciones no se han mantenido. 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 cada País Miembro.

Artículo137.- La autorización para utilizar una denominación de origen cuya protección declaró la oficina nacional competente, deberá ser solicitada ante ésta 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 del territorio determinado en la declaración;

c) Cumplan con otros requisitos requeridos por las oficinas nacionales competentes.

Artículo 138.- La autorización deberá ser otorgada o denegada por la oficina nacional competente en un lapso de quince días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 139.- La autorización para el 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 140.- La oficina nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización para el uso de una denominación de origen protegida, previa audiencia de las partes, si fue concedida en contravención a la presente Decisión.

Artículo 141.- La autorización para utilizar 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 142.- Las oficinas nacionales competentes podrán declarar la protección de denominaciones de origen de países de la Subregión, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos. En el caso de terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán declarar la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte, o cuando el tercer país le conceda reciprocidad de trato en la materia. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Las denominaciones de origen protegidas en otros países no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir algún producto, mientras subsista dicha protección.

CAPÍTULO VIII: Disposiciones Complementarias ➡

Artículo 143.-Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.

Artículo 144.-Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.

Artículo 145.-Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.

Artículo 146.-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.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, 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 147.-Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.

DISPOSICION FINAL ➡

UNICA.- 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.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ➡

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.

SEGUNDA.- La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero de 1994.

Dada en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia, a los veintiún días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres.