



Ministerio de
Desarrollo Productivo
y Economía Plural



senapi

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL



Reglamento de Procedimiento Interno de las Acciones de Infracción

***REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ACCIONES
DE INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL
SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(SENAPI)***



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 019/2016
La Paz, 17 de junio de 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que por disposiciones de la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, se crea el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, como órgano desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico, actualmente de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con la finalidad de administrar el régimen de Propiedad Intelectual del país.

Que el Decreto Supremo N° 27938 de 20 de diciembre de 2004, modificado por el Decreto Supremo N° 28152 de 16 mayo de 2005, establece a través de su artículo 2 que *"El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, es una institución Pública Desconcentrada, con competencia de alcance nacional; tiene autonomía de gestión administrativa legal, técnica y depende del Ministerio de Desarrollo Económico"*, asimismo, su artículo 4 prevé que *"su misión es administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración"*.

Que, el artículo 10 inciso a) del Decreto Supremo 27938, establece que se encuentran entre las atribuciones del SENAPI, *"a) Efectuar todos los actos administrativos y emitir las resoluciones que sean necesarias y pertinentes para la gestión, concesión y registro de derechos de propiedad intelectual"...* *"e) Conocer y resolver, sujetándose al debido proceso, las acciones por infracciones a los derechos de Propiedad Intelectual y actos de competencia desleal en este ámbito, aplicando las sanciones administrativas que correspondan, conforme a reglamento"*, *"f) Aplicar sanciones administrativas de tipo pecuniario, incautación de productos, suspensión y revocatoria de permisos de actividades, u otras medidas administrativas análogas, de conformidad a reglamento y sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal que correspondan en las vías pertinentes"*, *"g) De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 86 de la Ley N° 1990 - Ley General de Aduanas, solicitar la suspensión del desaduanamiento de las mercancías que presuntamente violen derechos de Propiedad Intelectual, obtenidos en el país o que deriven de Acuerdos Internacionales suscritos por Bolivia"*, *"h) Remitir obrados al Ministerio Público en el caso de identificarse infracciones de carácter penal"*, *"i) Adoptar medidas cautelares en resguardo y protección de los derechos de Propiedad Intelectual, utilizando los medios necesarios y proporcionales"*; asimismo, el artículo 13 parágrafo II inc. l) de la misma norma establece entre las atribuciones del Director General Ejecutivo

1



Oficina central / La Paz
Calle Potosí, Esq. Colón No. 127B
Ed. Andaya, piso 1, Zona Central
Telf.: 2195700 - 2195706 - 2195751
Fax: 2195700
senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital / El Alto
Av. 6 de Marzo No. 80
Galería Arrendis, piso 2, Of. 205,
Zona O de Octubre, entre calles 7 y 3
Telf.: 240000
elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital / Cochabamba
Calle Chuquisaca 640, piso 2,
entre Arizana y Lanza
Zona Central - Noroeste
Telf.: 440405
cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital / Santa Cruz
Prolongación Quijano,
Esq. Uruguay No. 29
Edif. Bicentenario, ter. Anillo
Telf.: 321552
santacruz@senapi.gob.bo

Oficina Distrital / Chuquisaca
Calle Kilómetro 1, No. 365
casi esquina Unilagolla
Zona, Parque Bolívar
Telf.: 72095873
chuquisaca@senapi.gob.bo

Oficina Distrital / Tarija
Calle Ingavi No. 156
entre Corón y Suipacha
Edif. Coronado, piso 2, Of. 202, Zona Central
Telf.: 72095286
e-mail: tarija@senapi.gob.bo



del SENAPI, la reglamentación de los plazos administrativos para el tratamiento de los asuntos de propiedad intelectual de conformidad a las normas nacionales e internacionales existentes sobre la materia.

Que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", forma parte del ordenamiento jurídico interno por ratificación del Protocolo modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena a través de Ley N° 1872 de 15 de junio de 1998; constituyéndose de esta manera en la normativa esencial observada por el SENAPI durante el procesamiento de los trámites a su cargo; estableciendo el Artículo 276 de la Decisión, que los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la misma, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

Que el artículo 7 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, señala: "*El Sistema de Organización Administrativa definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades en seguimiento de los siguientes preceptos:...*b) *Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que se trata esta ley*"; estableciendo el numeral 15 inc. b) que la entidad debe contar con instrumentos que regulan sus normas de operación, descripción de procesos y procedimientos.

Que por Resolución Administrativa N° 017/2015 de 16 de junio de 2015, se ratificó la vigencia del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia aprobado con Resolución Administrativa No. 008/2008 de 11 de febrero de 2008, respecto de sus capítulos IV (De las Acciones por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Capítulo V (Medias en Fronteras) del Título III "Petición ante la Administración Pública por derechos afectados", disposiciones que continuaran aplicándose hasta la emisión de nueva normativa expresa.

Que por Informe INF/SNP/DGE/DAJ/ADI N° 0015/2015 SNP/2015-04717 de 17 de agosto de 2015, Ernesto Flores Ayala - Responsable de Infracciones, plantea la modificación del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia aprobado por Resolución Administrativa de 11 de febrero de 2008, vigente respecto del régimen de infracciones, toda vez que la experiencia de seis años permite evaluar algunas observaciones inherentes a la falta de regulación de aspectos relacionados a medidas en frontera, medidas cautelares, notificaciones, Omisión del Procedimiento para la Ejecución de las Resoluciones Sancionatorias y otros; consideraciones por la que presenta una nueva versión que pretende llenar estos vacíos enriquecida con la experiencia de las actuaciones del SENAPI y en el marco del principio de complemento indispensable de la Decisión 486, antes citado, asimismo, a través de informe complementario de 3 de mayo de 2016,



presenta algunas complementaciones al Reglamento propuesto emergente de la revisión técnica final.

Que por Informe Legal INF/SNP/DGE/DAJ/AAA N 0067/2016 SNP/2015-04717 SENAPI-DJ-80-2016 de 17 de junio de 2016, se evalúa el contenido del Reglamento de Procedimiento Interno de las Acciones de Infracciones o Violación a Derechos de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual propuesto por el Responsable de Infracciones, estableciendo que no se cuenta con observaciones legales para su aprobación.

POR TANTO:

La Dra. J. Gabriela Murillo Zárate - Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, designada a través de Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/Nº190.2012 de 26 de octubre de 2012, con las facultades conferidas por el Art. 13 parágrafos IV inc. p) del Decreto Supremo Nº 27938 de 20 de diciembre de 2004, sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, en uso de las atribuciones conferidas por Ley.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el "Reglamento de Procedimiento Interno de las Acciones de Infracciones a Derechos de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual" en sus II Títulos, 143 Artículos, Disposición Transitoria y Dos Disposiciones Finales, conforme a texto adjunto, mismo que entrará en vigencia a partir del 19 de septiembre de 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigencia del Reglamento previsto en el artículo anterior, **DEJAR SIN EFECTO** los capítulos IV (De las Acciones por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Capítulo V (Medias en Fronteras) del Título III "Peticiones ante la Administración Pública por derechos afectados" del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia Resolución Administrativa No. 008/2008 de 11 de febrero de 2008.

Regístrese, comuníquese y archívese



[Handwritten signature]
 Dra. J. Gabriela Murillo Zárate
 DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
 Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
 "SENAPI"

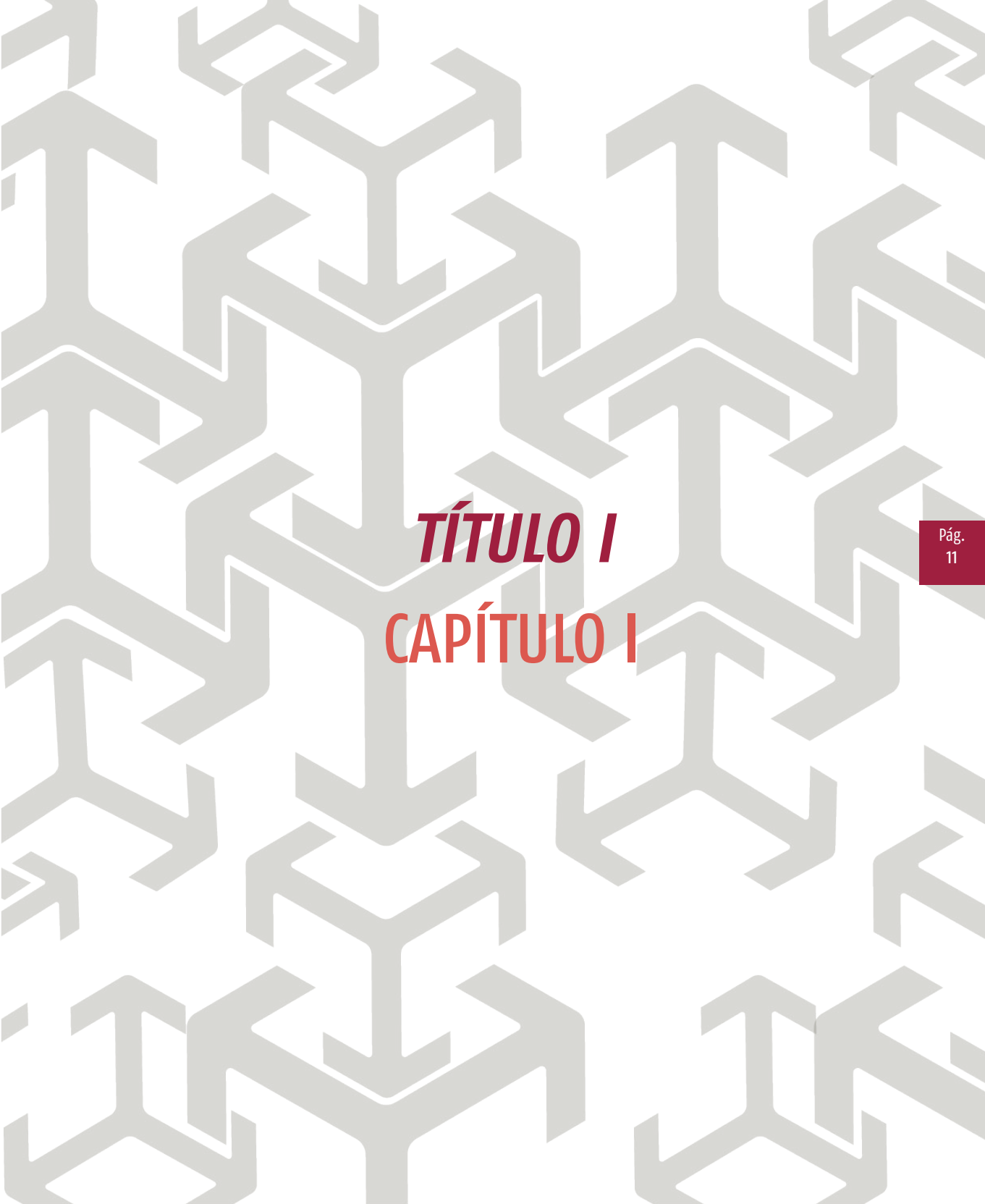
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ACCIONES DE INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – SENAPI

Que, conforme el art. 273 de la Decisión 486 de la CAN, el SENAPI se constituye en la Oficina Nacional Competente para la aplicación de la norma, los tratados internacionales y de los acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de propiedad intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración.

Que, el SENAPI por Decreto Supremo 27938 es la entidad encargada de administrar el régimen de la Propiedad Intelectual de manera desconcentrada con competencia a nivel nacional, garantizando un eficiente desempeño institucional, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la propiedad intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial.

Que, el SENAPI para resolver las acciones de infracción de derechos, se remite a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como norma de aplicación directa y preferente, y para la formación de actos administrativos está sujeto a los principios, normas, requisitos, etapas y recursos contemplados en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamento Decreto Supremo N° 27113 y de manera supletoria al Código de Procedimiento Civil, tal cual lo establece el Art. 27 del D.S. 27938.

Que, por las características y la naturaleza intrínseca de los procesos de infracción a derechos de propiedad industrial y por las atribuciones conferidas al SENAPI, resulta necesario generar un marco normativo interno para la correcta ejecución de la norma comunitaria en vigencia, aplicando el “principio de complemento indispensable” señalado por el Tribunal Andino en diferentes interpretaciones prejudiciales; y de esta manera se facilite el acceso a la protección de los derechos de propiedad industrial y se dinamice el proceso con el objetivo de contar con un procedimiento rápido y efectivo; y que a su vez brinde la debida tutela y una protección efectiva de los derechos de propiedad industrial.



TÍTULO I

CAPÍTULO I

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1.- (Objeto del Reglamento). El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer un marco normativo reglamentario para la tramitación y sustanciación de las acciones por infracción a derechos de propiedad industrial, establecidos en la Decisión 486 de la CAN, todo ello en concordancia con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos sobre la materia y normativa nacional vigente.

Artículo 2.- (Ámbito de aplicación). A efectos de aplicación, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) como administrador y los usuarios como administrados deberán adecuar sus actuaciones y peticiones al presente Reglamento Interno.

Artículo 3.- (Principios Generales aplicables a las acciones de infracción y trámites para la protección de los derechos de propiedad industrial). En concordancia con la Ley de Procedimiento Administrativo, los principios que rigen las acciones por infracción a derechos de propiedad industrial, son los siguientes:

a) Principio de legalidad y presunción de legitimidad.- Las autoridades administrativas del SENAPI deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

La presunción de legitimidad supone que el acto responde y se ajusta a las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente a tiempo de ser asumido el acto o dictada la resolución, por lo que el acto administrativo es legítimo con relación a la Ley y válido con relación a las consecuencias que pueda producir, salvo expresa declaración judicial en contrario.

b) Principio de discrecionalidad.- Se configura cuando la norma atribuye un poder o facultad al SENAPI sin estatuir el criterio que debe orientar y servir de base a la respectiva decisión, pudiendo referirse tanto a la emisión del acto administrativo como a sus elementos

c) Principio del debido proceso.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido proceso administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo y la Constitución Política del Estado.

La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen

administrativo.

d) Principio de impulso procesal.- Las autoridades administrativas del SENAPI deben dirigir e impulsar el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, siempre y cuando, la norma comunitaria andina (Decisión 486) establezca lo contrario.

e) Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa del SENAPI, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

f) Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas del SENAPI actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

g) Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros, el interés público y el debido proceso.

h) Principio de conducta procedimental.- Las autoridades administrativas del SENAPI, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

i) Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido proceso o vulnere el ordenamiento.

j) Principio de verdad material.- En el proceso, las autoridades administrativas del SENAPI deberán verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberán adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas.

k) Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa del SENAPI

deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.

l) Principio de autotutela: La Administración Pública dicta actos que tienen efectos sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios actos, sin perjuicio del control judicial posterior;

m) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas;

n) Principio de publicidad: La actividad y actuación del SENAPI es pública, salvo que ésta u otras leyes la limiten;

o) Principio de preeminencia de la norma comunitaria.- El ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales y normas internacionales.

Artículo 4.- (Facultades de la Dirección de Asuntos Jurídicos en las acciones de infracción. El Director (a) de Asuntos Jurídicos tiene las siguientes facultades:

a) Conocer y sustanciar las acciones por infracciones a los derechos de propiedad industrial aplicando las sanciones administrativas que correspondan, así como conocer y sustanciar las solicitudes de medidas cautelares y medidas en frontera que soliciten los titulares de derechos de propiedad industrial.

b) Tramitar los procedimientos con celeridad, economía y simplicidad, respetando su orden preestablecido.

c) Ordenar la subsanación de defectos en las solicitudes presentadas por los interesados y disponer las diligencias que sean necesarias para evitar nulidades.

d) Conminar a la unificación de las representaciones legales, cuando sea necesario.

e) Requerir la comparecencia personal de los interesados o sus representantes, a fin de aclarar, ratificar, complementar y agilizar cualquier cuestión jurídica que emane de los procedimientos a su cargo, bajo apercibimiento de desestimar la presentación sin más trámite.

f) Disponer la comparecencia personal de los interesados o sus representantes, para requerir explicaciones, reducir discrepancias que pudieran existir o para que previa justificación de su identidad, ratifiquen la firma y contenido de escritos, bajo apercibimiento de desestimar la

presentación sin más trámite, en caso de duda sobre la autenticidad de la firma.

g) Sancionar a las partes y sus representantes cuando ofendan o no guarden respeto a la Autoridad Administrativa, a la contraparte y a terceros.

h) Valorar la prueba con criterios de amplitud y flexibilidad, y de acuerdo con las reglas de la sana crítica y prudente criterio.

i) Investigar la verdad material, ordenando las medidas de prueba que se consideren necesarias para el efecto.

j) Podrá suspender la ejecución de decisiones administrativas cuando se configuren los presupuestos expresados en este Reglamento.

k) Podrá suspender tramitaciones de procesos en los casos establecidos por normativa comunitaria andina y este Reglamento;

l) Aceptar o rechazar peticiones o solicitudes cuando las mismas no cumplan los requisitos exigidos en la Ley y en el presente reglamento.

Artículo 5.- (Deberes de las partes). Son deberes de las partes dentro los procesos:

a) Proceder con veracidad, honestidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en los distintos procesos.

b) Abstenerse a usar expresiones agraviantes, difamatorias o temerarias en el ejercicio de sus derechos.

c) Guardar respeto y decoro a la autoridad administrativa y a las partes, abogadas o abogados y servidoras o servidores del SENAPI

d) Evitar el uso de recursos dilatorios que obstaculicen el curso normal de los procesos.

e) Realizar las diligencias establecidas por la Decisión 486 de la CAN, y el presente Reglamento dentro de los plazos procesales.

Artículo 6.- (Medidas Disciplinarias). La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI para mantener el orden y decoro en las actuaciones, podrá:

a. Tachar toda frase injuriosa o redactada en términos ofensivos o indecorosos dentro los escritos presentados.

- b. Disponer el retiro de personas que perturben las audiencias.

Artículo 7.- (Faltas). Constituyen faltas administrativas, los hechos y actos de los administrados o sus representantes, que:

- a. Obstruyan y retarden maliciosamente la tramitación del procedimiento.
- b. Ofendan o no guarden respeto a la autoridad administrativa, a otros interesados y a terceros.
- c. Perturben las audiencias.
- d. Falten al deber de probidad y lealtad procesal.
- e. No devuelvan el expediente en el plazo fijado al efecto.

CAPÍTULO II

CAPITULO II

PLAZOS

Artículo 8.- (Cómputo de los plazos). Los plazos sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente hábil a aquel en el que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate. Se exceptúan los casos expresamente establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 9.- (Cómputo).

I. 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 hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes.

II. Cuando el último día del plazo sea día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 10.- (Plazos de las actuaciones administrativas). Las actuaciones administrativas señaladas a continuación, se sujetarán a los siguientes plazos máximos:

- a. Providencias de mero trámite administrativo: tres (3) días
- b. Notificaciones: cinco (5) días
- c. Informes administrativos sin contenido técnico: siete (7) días
- d. Informes técnicos: diez (10) días
- e. Decisiones sobre incidencias de procedimiento: siete (7) días
- f. La citación a comparecer y la notificación de audiencias deberá diligenciarse con una anticipación de por lo menos tres (3) días a la fecha de comparecencia o audiencia.

Estos plazos se computarán a partir del siguiente día al de la recepción del expediente.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

EXCUSAS Y RECUSACIONES

Artículo 11.- (Causales de Excusa y recusación). Las excusas y recusaciones serán procedentes en contra del (a) Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI cuando concurra alguna de las siguientes causales:

- a. Exista parentesco con el interesado en línea directa o colateral hasta el segundo grado;
- b. Exista una relación de amistad o negocios con una de las partes interesadas o tener calidad de socio y/o participación directa en cualquier empresa que intervenga en el proceso administrativo;
- c. Cuando la Autoridad hubiera fungido como abogado, técnico, perito o colaborador de alguna de las partes;
- d. Haber intervenido como denunciante o acusador de alguno de los interesados o de las partes, o haber sido denunciado o acusado por ellos, antes del inicio del proceso administrativo.

Pág.
20

Artículo 12.- (Momento). La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI que se encuentre comprendida en cualesquiera de las causales de excusa, mediante resolución motivada, se excusará del conocimiento del asunto en la primera actuación del procedimiento o en la actuación siguiente al conocimiento fehaciente de la causal sobreviniente.

Artículo 13.- (Trámite de la excusa). Decidida la excusa, dentro de los tres (3) días siguientes, la autoridad excusada elevará las actuaciones a la autoridad administrativa jerárquicamente superior.

Artículo 14.- (Resolución de la excusa). La autoridad administrativa jerárquicamente superior, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las actuaciones, previo dictamen legal mediante resolución motivada, se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la excusa.

Artículo 15.- (Remisión de actuaciones). La autoridad administrativa que resolvió la procedencia o improcedencia de la excusa, dentro de los cinco (5) días siguientes, remitirá las actuaciones al sustituto que reemplazará a la autoridad excusada o las devolverá a ésta para que continúe con el conocimiento del asunto.

Artículo 16.- (Recusación). Los usuarios que intervengan en el procedimiento podrán recusar al Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI por las causales establecidas en el artículo 11 del presente Reglamento.

Artículo 17.- (Oportunidad). La recusación se interpondrá en la primera intervención del usuario en el procedimiento o, si la causal es sobreviniente, antes de pronunciarse la resolución definitiva.

Artículo 18.- (Presentación). La recusación se presentará ante el Director (a) de Asuntos Jurídicos del

SENAPI, mediante escrito fundamentado que exprese las razones que la justifican y acompañando las pruebas documentales pertinentes.

Artículo 19.- (Trámite de la Recusación). La autoridad recusada, dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la solicitud de recusación, mediante resolución motivada, se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de la recusación y elevará las actuaciones a la autoridad administrativa jerárquicamente superior.

Artículo 20.- (Resolución de la Recusación). La autoridad administrativa jerárquicamente superior, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las actuaciones previo dictamen legal mediante resolución motivada, se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la recusación, sin recurso ulterior.

Artículo 21.- (Remisión de Actuaciones). La autoridad administrativa que resolvió la procedencia o improcedencia de la recusación, dentro de los tres (3) días siguientes, remitirá las actuaciones al sustituto que reemplazará a la autoridad recusada o las devolverá a ésta para que continúe con el conocimiento del asunto.

Artículo 22.- (Suspensión de Plazos). Los plazos, para pronunciar resolución definitiva o acto administrativo equivalente, quedarán suspendidos desde el día en el cual se presentó el pedido de recusación o el pronunciamiento de la excusa, hasta el día de la recepción de las actuaciones por el sustituto o el titular, si la recusación fue declarada improcedente.

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

PODERES Y DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO

Artículo 23.- (Poderes).

I. Toda persona natural o jurídica que actúe a través de un representante o mandatario deberá otorgar un poder conforme a la legislación civil y notarial vigente. El mismo deberá ser exhibido por su mandatario para cualquier actuación frente a la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, debiendo consignar las facultades expresas para interponer la acción de infracción a derechos de propiedad industrial, al igual que para solicitar medidas cautelares y medidas en frontera.

II. El Testimonio de poder, otorgado por Notario de Fe Pública, deberá ser presentado en original o copia legalizada.

III. Si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, deberá ser legalizado y homologado por la Dirección correspondiente de la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia para que sea idóneo y tenga plena validez legal en el territorio nacional.

Pág.
24

Artículo 24.- (Cese de la representación). La representación del apoderado cesará:

- a. Por revocación del mandato que conste en el expediente, en cuyo caso el mandante deberá comparecer por sí mismo o constituir un nuevo apoderado bajo pena de continuarse el trámite o proceso con el anterior mandato;
- b. Por renuncia de la o el apoderado, caso en el cual ésta o éste deberá continuar los trámites hasta que el mandante comparezca o designe nuevo apoderado;
- c. Por extinción de la personería jurídica del mandante;
- d. Por conclusión del trámite o proceso para la cual se otorgó el mandato;
- e. Por muerte o incapacidad sobreviniente del representante o representado tratándose de personas naturales.

Artículo 25.- (Documentos otorgados en el extranjero). Salvo disposición contraria, todos los documentos obtenidos en el extranjero deberán guardar las solemnidades que le otorgan no sólo los funcionarios del país donde han sido expedidos sino también de los que ejerzan funciones de la representación diplomática del Estado Plurinacional de Bolivia en el país donde se emite el documento y finalmente la homologación de dicho documento ante el Departamento correspondiente de la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, salvo las excepciones establecidas en leyes o Tratados.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V ESCRITOS

Artículo 26. (Redacción). –

I. Todos los escritos dirigidos ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI deberán ser presentados en las oficinas habilitadas de SENAPI, con el siguiente contenido mínimo:

- a. La indicación de la autoridad o dirección ante quien se interpusiere.
- b. Ser redactados en idioma español
- c. Identificar el número de proceso al que corresponde
- d. Señalar el nombre y apellidos del (los) interesado (os), y en su caso, de la persona que lo represente
- e. Señalar el domicilio a efectos de notificación, el cual deberá estar en la jurisdicción del Municipio donde existan oficinas del SENAPI o sus distritales habilitadas.
- f. Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende.
- g. En su caso, ofrecer toda la prueba de la que el interesado pueda favorecerse
- h. El lugar y fecha; y
- i. La firma del solicitante o de su representante legal.

II. Los escritos se presentarán en papel común tamaño carta u oficio con o sin firma de abogado.

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VI EXPEDIENTES

Artículo 27. (Formación y Compaginación). En toda acción de infracción a derechos de propiedad industrial se formará un expediente que permanecerá en la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, constituyéndose en cuerpos que no podrán exceder de 200 fojas salvo en los casos en que tal límite conlleve división de escritos o documentos que constituyan un solo texto.

Artículo 28. – (Foliación). Todas las actuaciones se foliarán siguiendo el orden correlativo de incorporación al expediente, incluso cuando se integren con más de un cuerpo de expediente. Las notas, informes o disposiciones que se agreguen al expediente, se foliarán también por orden correlativo.

Artículo 29. – (Anexos). Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su volumen o naturaleza no puedan ser incorporados, se confeccionarán anexos. Estos anexos serán detallados de forma independiente y mantendrán el número del respectivo expediente.

Artículo 30. – (Acumulación). Los expedientes que se incorporen a otros continuarán la foliatura del primer expediente.

Artículo 31. – (Desglose). Toda petición de desglose procederá previa autorización de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, debiendo incorporarse copias legalizadas en reemplazo de las piezas desglosadas, siempre que se trate de documentos o pruebas que permitan tal actuación.

No procederá el desglose de la documentación cuando la prueba anexada sea necesaria para valoración y consideración a momento de emitir la correspondiente Resolución Administrativa.

Artículo 32. – (Saca del expediente).

I. Los expedientes podrán ser facilitados en préstamo a los interesados, representantes, abogados y/o peritos, bajo su responsabilidad y únicamente en los siguientes casos:

- a. Para las partes, abogados y representantes, cuando se quiera hacer uso de recursos administrativos previstos por el presente Reglamento y para contestar cualquier recurso administrativo;
- b. Para los peritos, para el cumplimiento de su cometido, siempre que en concepto de la autoridad fuere necesario el préstamo del expediente.

II. En los dos casos, el préstamo se realizará previa autorización de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI y por un plazo que no excederá de cinco (5) días. La persona que retire el expediente firmará acta en el que se individualice su nombre y apellidos, cédula de identidad o pasaporte, domicilio, número de expediente, cantidad de fojas, fecha y el plazo de saca del expediente.

III. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá obviar el préstamo del expediente original entregando fotocopia simple del mismo, debiendo correr con los gastos el interesado.

Artículo 33.- (Reposición del Expediente).

I. En caso de pérdida de documentación integrante de un expediente, se ordenará su reposición inmediata, previo informe del técnico responsable.

II. El interesado aportará copia de todo escrito, diligencia o documentos que cursen en su poder. Por su parte, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, repondrá copias de los documentos que estén a su cargo.

III. En caso de que en el expediente hubiere varias partes, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI solicitará a cada una de ellas el aporte de todos los documentos que cursen en su poder.

IV. El expediente repuesto se iniciará con el decreto de reposición y proseguirá el trámite en el estado en que se encontrare antes del extravío o, en su caso, se remitirá al archivo del SENAPI.

Artículo 34.- (Informes).

I. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI hasta antes de dictar resolución podrá solicitar los informes necesarios para su pronunciamiento en los procesos de infracción.

II. El plazo para remitir cada informe, será de diez (10) días hábiles, salvo que el tipo de informe requiera de un mayor plazo el cual deberá ser previamente determinado.

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VII DE LAS CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS

Artículo 35. (Certificaciones y Fotocopias). Se entenderá por certificaciones, toda información emitida por la autoridad competente, garantizando la veracidad de un acto o hecho que cursa en los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI.

Se entenderá por fotocopia legalizada, toda solicitud de fotocopia de la documentación o copia original que cursa en los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Artículo 36. (Procedimiento).

I. La solicitud de certificación deberá ser clara y específica en cuanto a los datos a ser certificados y requeridos por el solicitante.

II. La solicitud de fotocopia, simple o legalizada, deberá contener la indicación del proceso y el número asignado; así como, los datos específicos de la fotocopia requerida.

En cuanto a las fotocopias legalizadas, se entiende que el pago es por hoja legalizada, donde el interesado deberá pagar la tasa establecida por el SENAPI. En cuanto a las fotocopias simples, se entiende que el gasto lo asume el solicitante.

III. Para su procedencia deberá ser autorizada expresamente por autoridad competente.

Artículo 37. (Plazo para otorgar certificación o fotocopia legalizada). Toda solicitud de certificación, fotocopia legalizada y fotocopia simple se procesará en 48 horas siguientes a la autorización por autoridad competente, salvo la extensión o complejidad de la solicitud, dependiendo el caso, se procesará en un plazo razonable.

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO VIII DOMICILIO PROCESAL

Artículo 38. – (Señalamiento).

I. En todo trámite o proceso, los sujetos procesales deberán señalar con precisión en el primer escrito, a tiempo de su comparecencia, el domicilio procesal que constituyen para fines de comunicación en los casos expresamente señalados en el presente Reglamento.

II. Si el primer escrito no señalare el domicilio, se tendrá por constituido el domicilio en secretaria de SENAPI y/o sus oficinas regionales correspondientes a todos los efectos del proceso.

CAPÍTULO IX

CAPÍTULO IX NOTIFICACIONES

Artículo 39. – (Reglas Generales).

I. El SENAPI notificará a los interesados todas las actuaciones administrativas y resoluciones que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

II. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y/o producido y deberá contener el texto íntegro del mismo.

III. La notificación será practicada en el lugar señalado expresamente como domicilio, mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones del SENAPI y/o sus regionales habilitadas. Caso contrario, la notificación será practicada en la Secretaría del SENAPI.

IV. Las notificaciones deben tener constancia de:

- a. La recepción por el interesado;
- b. La fecha de la notificación;
- c. La identidad del notificado o de quien lo represente; y
- d. El contenido del acto notificado.

Artículo 40. – (Formas de Notificación).

I. Las notificaciones se podrán efectuar indistintamente por alguna de las siguientes formas:

- a. Notificación personal;
- b. Presentación espontánea del interesado;
- c. Cédula;
- d. Edictos;
- e. Diligencia en Secretaría del órgano o entidad administrativa;

II. Todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de horas 8:30 a 11:30 y de 14:30 a 18:30.

Artículo 41. – (Notificación Personal).

I. La notificación con la demanda será practicada en forma personal.

II. En la notificación se entregará a la parte, copia de la demanda y el acto administrativo correspondiente, lo cual deberá constar en la diligencia respectiva, con indicación del lugar, fecha y hora y con la firma de la persona notificada, así como del servidor público.

Artículo 42. – (Notificación por Cedula).

I. Si la parte que debiera ser notificada de manera personal no fuere encontrada, el servidor público encargado dejará cedulón a cualquiera de los familiares o personas mayores de catorce (14) años, asimismo, deberá identificar a la persona a quien entrega el cedulón, la cual firmará la diligencia. En caso de negativa y/o rechazo, se dejará constancia de este extremo, y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento establecido.

II. Si no fuere habida o no se pudiere notificar a alguna de las personas señaladas en el párrafo anterior, el servidor público encargado fijará el cedulón de la notificación en la puerta del domicilio, debiendo acompañar a la diligencia de notificación una fotografía del inmueble y un croquis de ubicación del mismo.

III. En caso de no poder ubicar el inmueble donde se practicará la notificación y después de haber indagado en el vecindario, el servidor público encargado representará el hecho mediante informe fundamentado.

IV. Si la notificación por cédula se hubiere practicado en el domicilio indicado por la parte demandante y tal domicilio resultare ser falso y/o erróneo, la diligencia será nula.

V. En caso de que la notificación deba ser practicada en lugares que estuvieran fuera de la jurisdicción municipal de la sede de funciones del SENAPI y/o sus regionales habilitadas, los gastos que implique esta actuación correrán por cuenta de los interesados que la soliciten.

Artículo 43. – (Notificación por Edictos).

I. Si la parte demandante declarase que desconoce el domicilio del demandado, y no se pudiera establecer su domicilio, se podrá solicitar la notificación mediante edictos, previo juramento de desconocimiento de domicilio ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI.

II. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá requerir informes a las autoridades que correspondan con el objeto de establecer el domicilio.

III. Deferida la solicitud, el edicto se publicará por una sola vez en un periódico de circulación nacional. La notificación se tendrá por realizada el día de publicación del edicto.

IV. El notificado por edictos podrá comparecer para asumir su defensa en el estado que se encuentre el proceso, así como hacer uso de los medios impugnatorios previstos por el presente Reglamento.

Artículo 44. – (Notificación Espontánea). La presentación espontánea del interesado o de su representante deberá ser manifestada por escrito y comprenderá que el mismo se encuentra en conocimiento pleno y fehaciente de un acto administrativo. La notificación con el acto administrativo se tendrá por realizada el día de la presentación espontánea.

La parte que presente cualquier escrito, sin observar la notificación realizada, no podrá en forma posterior observar la misma, quedando subsanado cualquier defecto de forma en la notificación practicada.

Artículo 45. – (Notificaciones en domicilio procesal).

I. Todos los actos administrativos serán notificados en Secretaría del SENAPI y/o su oficina regional.

II. Se exceptúan del numeral I del presente artículo los siguientes actuados que deberán ser notificados en el domicilio procesal señalado por las partes:

- a. Actos administrativos que dispongan la suspensión del proceso;
- b. Resoluciones Administrativas o Actos que ponen fin al proceso;
- c. Las que corrieren en traslado los recursos interpuestos;
- d. Las providencias dispuestas de Oficio que afecten el proceso; y

III. En los casos en que las partes y/o representantes no fueren encontrados en su domicilio procesal fijado o se rehusaren a recibir la notificación y/o firmar la diligencia, la notificación deberá ser practicada por cédula.

IV. La(s) parte(s) está(n) obligada(s) a señalar por escrito su cambio de domicilio procesal, bajo alternativa de practicarse cualquier notificación en el último domicilio señalado por las mismas.

Artículo 46. – (Notificaciones en Secretaría).

I. En los casos en que se tenga por domicilio la Secretaría del SENAPI y se trate de actos administrativos con notificación obligatoria en Secretaría, las partes y/o abogados que actúen en el proceso tendrán la carga procesal de asistir en forma obligatoria al SENAPI o su oficina regional correspondiente los días Lunes y Jueves para notificarse con las actuaciones que se hubieren producido. Si estos días fueren feriados, asistirán en el día hábil siguiente.

II. La notificación se tendrá por practicada el día y la hora que conste en el expediente y hará computables los plazos.



TÍTULO II

CAPÍTULO I

TÍTULO II

ACCIONES DE INFRACCIONES

CAPÍTULO I

DERECHOS

Artículo 47. (Acciones por infracción de derechos). Constituyen actos por infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

Artículo 48.- (Derecho del Titular).

I. El titular de un derecho de Propiedad Industrial protegido en el territorio nacional, podrá interponer acción de Infracción ante el SENAPI contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

II. En caso de co – titularidad de un derecho, cualquiera de los co – titulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 49.- (Sujetos activos). Pueden entablar la acción de infracción los siguientes sujetos:

- a) El titular del derecho protegido, que puede ser una persona natural o jurídica;
- b) Los causahabientes del titular.
- c) Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos.

Artículo 50.- (Sujetos pasivos). Son sujetos pasivos de la acción:

- a) Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial.
- b) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial.

Artículo 51.- (Prescripción de la acción). La acción por infracción prescribirá a los dos (2) años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco (5) años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Artículo 52.- (Infracción de Nuevas Creaciones).

I. En los casos en los que se alegue una infracción a una nueva creación cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al accionado 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.

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

Artículo 53.- (Infracción de Nombres Comerciales). En los casos en los que se alegue una infracción a un nombre comercial, corresponderá al accionado en cuestión probar previamente su titularidad acreditando mediante medios probatorios admisibles en derecho el uso real, efectivo y constante del nombre comercial que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO

SECCIÓN I DEMANDA

Artículo 54.- (Forma de la Acción).

I. La acción por infracción a los de Derechos de Propiedad Industrial será presentada por escrito y contendrá mínimamente:

- a. La indicación que se dirige al/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI.
- b. La suma o síntesis de la acción por Infracción que se dedujere;
- c. El nombre, domicilio y generales de ley del accionante o del representante legal si se tratare de una persona jurídica;
- d. En los casos en que exista representación legal del accionante, se deberá acompañar Testimonio de Poder notariado original o copia legalizada que acredite personería;
- e. El Testimonio de poder deberá contar con facultades expresas para interponer la acción de infracción a derechos de propiedad industrial y si el mismo ha sido otorgado en el extranjero, deberá cumplir con las formalidades exigidas por ley;
- f. El nombre, domicilio y generales de ley del presunto infractor, o en su caso el representante legal o apoderado sea persona natural o jurídica;
- g. Fundamentos de hecho y de derecho que motiven la acción, expuestos con claridad y precisión, precisando el objeto de la demanda, la causa y el pedido concreto;
- h. El derecho expuesto sucintamente y que sustente la acción, precisando además el acto de infracción que estaría cometiendo el presunto infractor de acuerdo al art. 155 de la Decisión 486 de la CAN, y las pretensiones jurídicas que se busca;
- i. Identificación del registro que ampare el derecho del accionante, y en caso de nombres comerciales se deberá acreditar el uso con documentos que acrediten fehacientemente su titularidad;
- j. Los medios probatorios que el accionante aportará en el proceso o indicación de los mismos;
- k. Comprobante de pago de las tasas correspondientes.

II. Si la demanda cumple con los requisitos previamente citados, será admitida en el plazo de tres (3) días computables desde su interposición.

Artículo 55.- (Medidas en la demanda).

I. El demandante podrá solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI que en la resolución sancionatoria se ordenen entre otras, una o más de las siguientes medidas definitivas:

- a. El cese de los actos que constituyen la infracción, precisando la medida a ordenarse de acuerdo al acto de infracción cometido;
- b. 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;
- c. La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d. 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 b) o el cierre temporal del establecimiento del demandado;
- e. La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor; o
- f. La utilización de los productos infractores para fines sociales y reciclables en tanto no se revele la marca, o la destrucción del producto infractor en los casos en que afecten la salud pública y la seguridad colectiva, cesando la vulneración de derechos de propiedad industrial.

II. Tratándose de productos que ostenten una marca infractora, 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, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

III. Cuando fuere necesario, la Resolución administrativa deberá ser comunicada a todas las personas jurídicas públicas o privadas a efectos de realizarse una tutela efectiva del titular del derecho afectado.

Artículo 56.- (Subsanación de defectos u omisiones).

I. En caso de que la acción por infracción no cumpla con los requisitos señalados en el artículo 54, se notificará al interesado para que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles subsane las omisiones o defectos en los que hubiera incurrido bajo apercibimiento de tenerla como desistida en el caso de no hacerlo.

II. Una vez que se hayan subsanado las observaciones a la acción por Infracción, esta será admitida y

se correrá en traslado al demandado, salvo se hubiera solicitado la realización de una Inspección de Verificación.

Artículo 57. (Rechazo de la Demanda). La acción por infracción de los Derechos de Propiedad Industrial podrá ser rechazada cuando el demandado no sea titular del derecho que invoca, o cuando no tenga los registros base de la demanda vigentes.

Artículo 58. (Ampliación o Modificación de la Demanda). El demandante podrá ampliar o modificar su demanda, únicamente hasta antes de la notificación con la demanda.

Artículo 59. – (Suspensión de la acción).

I. La acción por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial podrá ser suspendida cuando el registro en el que se funda se encuentre sometido a un proceso de nulidad interpuesto con anterioridad al ejercicio de la acción de infracción.

II. La suspensión subsistirá hasta que concluya en la vía administrativa el proceso pendiente y anterior.

III. En casos excepcionales la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá disponer la suspensión de la tramitación del proceso de infracción a derechos por razones de interés público o para evitar un grave perjuicio a intereses y derechos de particulares, debiéndose justificar la suspensión, la cual debe estar debidamente motivada y fundamentada.

Artículo 60. – (Inspección de verificación).

I. Al momento de presentar la infracción, el demandante podrá solicitar que se realice la Inspección de Verificación a fin de determinar la existencia de la presunta Infracción de los derechos de Propiedad Industrial.

II. Presentada la solicitud, la misma será autorizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI fijando día y hora para su ejecución. En el caso que el/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI no pudiera asistir a la audiencia fijada, podrá designar a un servidor público del SENAPI, para que cumpla la misma.

III. La inspección de verificación no será puesta en conocimiento previo del demandado a fin de que el mismo no obstaculice la verificación, siempre y cuando esta sea solicitada al momento de presentar la demanda.

IV. De ser necesario, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, que prestará colaboración para el cumplimiento de la inspección de verificación.

V. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI tendrá plenas facultades para tomar muestras fotográficas

y obtener la información que creyere conveniente a fin de verificar la presunta infracción.

VI. La Inspección de Verificación se llevara a cabo en presencia de Notario de Fe Pública, quien elaborará un acta que contendrá la información relevante obtenida durante la inspección de verificación. Esta acta deberá llevar su firma y será utilizada como prueba dentro del proceso. Simultáneamente, el funcionario asignado que asistió a la Inspección podrá levantar Acta o informe circunstancial de la inspección de verificación realizada.

VII. La notificación con la acción de infracción al presunto infractor podrá ser ejecutada una vez realizada la inspección de verificación o de manera posterior conjuntamente con las actas.

VIII. Sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del proceso, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá señalar la realización de una Inspección de Verificación con la finalidad de obtener más elementos de convicción, sobre cosas y lugares relacionados con los hechos materia del proceso.

SECCIÓN II EXCEPCIONES

Pág.
47

Artículo 61. (Excepciones). Se podrán plantear las siguientes excepciones:

- a. Incapacidad o impersonería del demandante o demandado, o de sus representantes legales o apoderados;
- b. Incompetencia;
- c. Litispendencia;
- d. Cosa Juzgada;
- e. Conciliación;
- f. Extinción del derecho;
- g. Prescripción de la acción por infracción; y
- h. Autorización expresa del titular del derecho conferido.

Artículo 62.- (Modo de plantear las excepciones). Las excepciones deberán plantearse todas juntas antes o al momento de la contestación a la acción de infracción.

Artículo 63.- (Trámite y Resolución).

I. Planteadas las excepciones, se correrá en traslado al demandado para que conteste dentro de cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación.

II. Las excepciones serán resueltas en la resolución que defina el fondo del proceso.

SECCIÓN III CONTESTACIÓN

Artículo 64.- (Contestación).

I. Admitida la acción por infracción, se correrá en traslado al demandado con la acción y actas de la inspección si las hubiera, para que en el plazo de cinco (5) días conteste la misma y exponga con claridad y precisión los hechos que alegare como fundamento de su defensa.

II. Cuando el domicilio legal del demandado se encuentre en el interior del país, donde no exista una oficina distrital correspondiente a la Autoridad Nacional Competente, tendrá un plazo adicional de cinco (5) días más, en razón al plazo de distancia.

Artículo 65.- (Apertura del periodo de prueba). Finalizado el plazo de contestación, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI de oficio o a petición de parte decretará apertura del término de prueba de quince (15) días comunes a las partes, que correrán a partir del día siguiente de la última notificación con el decreto correspondiente. Este plazo podrá prorrogarse por una sola vez, por un plazo adicional de diez (10) días, siempre que concurran motivos justificados.

SECCIÓN IV LAS PRUEBAS

Artículo 66.- (Aspectos Generales).

I. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba, según se regula en el presente Reglamento.

II. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá realizar las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos que fundamentan su decisión, sin perjuicio de la obligación procesal de las partes de ofrecer y producir prueba que sean pertinentes.

Artículo 67.- (Admisión y Rechazo de la prueba).

I. La admisión y producción de pruebas será amplia y flexible, preservando los derechos y garantías constitucionales de las partes.

II. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, de manera fundamentada, podrá rechazar las pruebas que a su juicio sean manifiestamente impertinentes, innecesarias o excesivas.

Artículo 68.- (Valoración de la prueba).

I. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI al momento de pronunciar una resolución, tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio.

II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las que fueron producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que el presente reglamento disponga expresamente una regla de apreciación distinta.

Artículo 69.- (Medios de prueba).

I. Son medios legales de prueba en particular:

- a. Los documentos,
- b. La inspección administrativa,
- c. El peritaje,

II. No es admisible la confesión de las partes, ni la de los servidores públicos.

SUB SECCIÓN I PRUEBA DOCUMENTAL

Artículo 70.- (Documentos).

I. La prueba documental será presentada por la parte interesada o cuando la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI así lo requiera en los casos en que la Ley o la naturaleza de los hechos lo precisare.

II. Los documentos deberán ser presentados en originales. Si se tratare de fotocopias legalizadas deberán guardar fidelidad con el original, acreditada por servidora o servidor público autorizado que tenga el original en su poder y que, en caso de duda, deberá exhibirlo.

III. Cuando un documento público sea otorgado en el extranjero, deberán guardar las solemnidades que le otorgan no sólo los funcionarios del país donde han sido expedidos sino también de los que ejerzan funciones de la representación diplomática del Estado Plurinacional de Bolivia en el país donde se emite el documento y finalmente la homologación de dicho documento ante el Departamento correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, salvo las excepciones establecidas en leyes o Tratados.

Artículo 71.- (Documentos en Idioma Extranjero).

I. Tratándose de documentos redactados en idioma extranjero, la parte impetrante, a tiempo de

presentar o introducir el documento, deberá acompañar una traducción simple del mismo.

II. En caso de duda, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI tiene la facultad de exigir aclaraciones a la traducción simple o que la traducción sea realizada por un perito imparcial nombrado por la Autoridad Administrativa.

III. Cuando se tratare de libros o documentos extensos, la traducción comprenderá sólo aquella parte o partes pertinentes al objeto del proceso.

Artículo 72.- (Clases de documentos).

I. Se considera documento público:

- a. Al documento otorgado por funcionario público autorizado en ejercicio de su cargo;
- b. La escritura pública y demás documentos otorgados por o ante Notario de Fe Pública.

II. El documento privado tendrá valor, autenticidad y eficacia de documento público, cuando:

- a. Hubiere sido declarado como reconocido por autoridad judicial;
- b. Habiendo sido negada la firma y rúbrica por la parte contra quien se opusiere, se lo declare auténtico por resolución judicial ejecutoriada;
- c. Hubiere sido inscrito con las formalidades legales pertinentes en registro público, a pedido de la parte contra quien se opusiere;
- d. Hubiere sido presentado en el proceso afirmándose estar suscrito o estar manuscrito por la parte contra quien se opusiere, sin que hubiere sido oportunamente tachada de falso.
- e. En los casos en que el presente Reglamento le otorga esa cualidad reconociendo su valor y eficacia.

Artículo 73.- (Valor probatorio). El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario; igual regla se aplicará al documento privado cuyas firmas y rúbricas se encuentren reconocidas o autenticadas ante autoridad competente.

Artículo 74.- (Valor probatorio de testimonios, copias, fotocopias legalizadas y certificados). Los testimonios, copias, fotocopias legalizadas y certificados, tendrán el mismo valor probatorio que el original, cuando:

- a. Hubieren sido otorgados por Notario u otro funcionario autorizado, siempre que el original se encontraren a su cargo;
- b. Consistan en reproducciones mecánicas o técnicas del documento original, siempre que estuvieren debidamente autenticadas por el funcionario público a cuyo cargo se encuentre el original y fueren otorgadas por orden judicial o autoridad competente;
- c. Cuando se trate de la reproducción de documentos privados voluntariamente reconocidos ante Notario de Fe Pública;
- d. Cuando se trate de fotocopias simples las mismas solo tendrán el valor de indicios.

SUB SECCIÓN II

INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 75.- (Procedencia).

I. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, de oficio o a petición del interesado podrá disponer inspecciones sobre cosas y lugares relacionados con los hechos materia de un procedimiento.

II. Al declarar la inspección se deberá individualizar el lugar, fecha y hora de su realización, pudiendo disponer la concurrencia de peritos, testigos y/o Notario de Fe Pública.

Artículo 76.- (Forma de la Audiencia y gastos).

I. El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI o el funcionario asignado dirigirá personalmente la Audiencia.

II. Las partes podrán concurrir con sus representantes y abogados y formular las observaciones pertinentes, de las cuales se dejará constancia en acta.

III. La incomparecencia de alguna de las partes no suspenderá la Audiencia de inspección.

IV. La parte que hubiere solicitado la inspección correrá con los gastos que ésta ocasionare.

Si hubiere sido ordenada de oficio, los gastos serán pagados a prorrata por las partes.

Artículo 77.- (Levantamiento de acta).

I. Para este medio de prueba, el Notario de Fe Pública que participó de la inspección levantará un Acta, la cual servirá de antecedente para el inicio de un procedimiento y/o elemento de juicio para el pronunciamiento de la Resolución definitiva o acto administrativo equivalente.

II. Simultáneamente, el/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI o funcionario asignado que

asistió a la Inspección podrá levantar Acta o informe circunstancial de la inspección de verificación realizada.

III. Se podrá adjuntar fotografías de la Inspección en ambas actas.

SUB SECCIÓN III DEL PERITAJE

Artículo 78.- (Procedencia). Será admisible la prueba pericial cuando para la apreciación de hechos que interesen al proceso se requiriera conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica.

Artículo 79.- (Puntos de pericia).

I. La parte que solicita la prueba pericial establecerá en el escrito de la solicitud los puntos sobre los cuales versará esa prueba.

II. Corrido en traslado, la parte adversa podrá objetar parcial o totalmente la solicitud o en su caso podrá agregar nuevos puntos de pericia en un plazo de cinco (5) días hábiles.

III. El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considerare improcedentes o superfluos.

Artículo 80.- (Número de peritos). El perito será uno solo, salvo que las partes en común acuerdo decidan otra cosa o cuando la complejidad de la cuestión sometida a proceso lo requiera.

Artículo 81.- (Aceptación del cargo).

I. Los peritos aceptarán personalmente el cargo, bajo juramento o promesa de dictaminar conforme a su leal saber y entender. Les serán entregados, si fuere posible, todos los antecedentes de la cuestión sobre la que deberán dictaminar.

II. Si el perito dentro de los tres (3) días siguientes a su designación no aceptare el cargo, El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI, de oficio y sin más trámite, nombrará a otro perito en su reemplazo.

III. Si el perito no concurriere a manifestar su aceptación sin causa justificada, su nombramiento quedará sin efecto y se nombrará otro en forma inmediata.

Artículo 82.- (Excusa y Recusación de Perito).

I. El perito, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, podrá excusarse de aceptar el cargo cuando tenga motivos fundados para ello.

II. Los peritos podrán ser recusados por la parte interesada cuando concurren alguna de las siguientes causales:

- a. Falta de título profesional y/o técnico;
- b. Incompetencia notoria en la materia del dictamen; o
- c. Existencia de alguna de las causales previstas para las autoridades judiciales establecidas en el Código Procesal Civil o el presente Reglamento.

Artículo 83.- (Cumplimiento del cargo).

I. Los peritos deberán expedir su dictamen dentro del plazo prudencial de 10 días salvo que por la complejidad de los hechos del caso y las pruebas producidas, el cual podrá prorrogarse en un plazo razonable que será fijado por el Director (a) de Asuntos Jurídicos.

II. Si después de haber aceptado el cargo, el perito rehusare dar su dictamen o no lo presentare en el plazo que le fue concedido, será removido y se nombrará otro en su lugar. El perito reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios.

Artículo 84.- (Informes científicos o técnicos). Cuando el dictamen pericial requiriera de conocimientos de alta especialización, El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI, de oficio o a petición de parte podrá formular consultas a universidades, academias, colegios profesionales, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico, cultural o técnico.

Artículo 85.- (Entrega del dictamen).

I. Una vez que el perito haga entrega del dictamen, El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI procederá a notificar a las partes.

II. Las partes, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación con el dictamen, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen necesarias.

III. El perito tiene la obligación de absolver las aclaraciones y ampliaciones en el plazo que señale El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI. En la misma oportunidad, las partes también podrán impugnar las conclusiones del peritaje, acompañando las pruebas que las justifiquen o, si correspondiere, solicitarán un nuevo peritaje, debiendo la autoridad administrativa resolver el mismo en un plazo de cinco (5) días hábiles. La resolución que resuelve la impugnación, no admite recurso ulterior.

IV. El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá requerir del perito las aclaraciones y complementaciones que considere necesarias.

Artículo 86.- (Fuerza probatoria del dictamen pericial). La fuerza probatoria del dictamen pericial será

estimada por El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI en consideración a la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere. La Autoridad Administrativa no está obligada u obligado a seguir el criterio del perito y podrá apartarse del Dictamen mediante resolución fundamentada.

Artículo 87.- (Gastos y honorarios). Los gastos y honorarios de los peritos correrán a cargo de la parte que solicitare la pericia. Los honorarios de los peritos nombrados de oficio serán pagados a prorrata por las partes.

SECCIÓN IV ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 88.- (Calificación del Procedimiento). El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI calificara y determinara el procedimiento que corresponda a la naturaleza de la cuestión planteada, en caso que los sujetos procesales incurrieran en error en su aplicación o designación.

Pág.
54

Artículo 89.- (Traslados). Los traslados se correrán por un plazo no menor a tres (3) días que se computara a partir del día siguiente hábil al día de la notificación.

Artículo 90.- (Clausura del periodo de prueba y Alegatos). Producida la prueba y vencido el plazo para su producción, se decretará de oficio o a solicitud de parte la clausura del periodo probatorio y se otorgará un plazo de cinco (5) días a las partes para presentar sus alegatos.

Artículo 91.- (Conciliación). En cualquier momento del proceso, hasta antes que se emitan autos para dictar resolución, las partes podrán solicitar a la Autoridad Administrativa convoque una audiencia de conciliación.

Una vez finalizada la audiencia de conciliación, se deberá elaborar un Acta de Conciliación que contendrá todo lo actuado durante la misma, la cual deberá estar firmada por las partes intervinientes y por la Autoridad Administrativa, y la misma será arribada al proceso.

La audiencia de conciliación no procederá cuando las partes hayan arribado a un acuerdo transaccional o exista un acuerdo firmado entre ellos.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

CONVALIDACIÓN Y SANEAMIENTO

Artículo 92. – (Convalidación, Saneamiento y Rectificación).

I. El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá corregir en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, los errores materiales, de hecho o aritméticos que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente el fondo del acto administrativo.

II. El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá sanear, convalidar o rectificar un acto administrativo viciado, o podrá revocarlo total o parcialmente.

III. El saneamiento consistirá en la subsanación de los vicios que presenta el acto, la convalidación consistirá en la ratificación del acto, y la rectificación consistirá en la corrección de errores materiales y/o aritméticos.

Artículo 93. – (NULIDAD DE PROCEDIMIENTOS). Será procedente la revocación de un acto administrativo por vicios de procedimiento, el cual procederá cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados, lesione el interés público o afecte el debido proceso.

El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento hasta antes que se decrete la providencia de autos para resolución, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.

La revocación de un acto administrativo determina que sus efectos se retrotraen al momento de vigencia del acto que presentó el vicio.

CAPÍTULO IV

FORMAS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO

Artículo 94.- (Formas de conclusión del procedimiento).

I. La acción por infracción a los derechos de propiedad industrial concluirá con la emisión de una Resolución Administrativa fundamentada dictada por El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI, sin perjuicio de los recursos ulteriores que se puedan interponer.

II. También pondrán fin a la acción de Infracción:

- a. El retiro de la acción;
- b. El desistimiento;
- c. La extinción del derecho; y
- d. La conciliación y la Transacción.

Artículo 95.- (Autos para Resolución).

I. Concluido el plazo de alegatos, El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI emitirá Autos para dictar Resolución.

II. Dictada la providencia de autos, quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse escritos ni producirse pruebas.

Artículo 96.- (Resolución). Acumulados los elementos probatorios y cumplidas todas las actuaciones procesales y plazos establecidos, El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI emitirá Resolución que resuelva la acción por infracción, dentro de un plazo de veinte (20) días computables a partir de la emisión del decreto de autos.

Artículo 97.- (Resolución Administrativa). La Resolución Administrativa pondrá fin al proceso en primera instancia y contendrá disposiciones expresas y precisas que recaerán sobre las pretensiones formuladas.

Si se ha producido una Infracción a un Derecho de Propiedad Industrial, la autoridad administrativa establecerá una sanción conforme las pretensiones formuladas, sin perjuicio de que la parte interesada pueda interponer acciones por responsabilidad civil o penal que correspondiere en las vías pertinentes.

De no evidenciarse los extremos reclamados se declarará improbadamente la demanda y el archivo de obrados.

Artículo 98. (Forma de la Resolución Administrativa). La Resolución Administrativa contendrá:

- a) El encabezamiento, con determinación del proceso, nombre de las partes intervinientes y sus generales, y objeto del litigio.
- b) La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda.
- c) La parte resolutive, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda.
- d) El lugar y fecha en que se pronuncia.
- e) La firma y sello del Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI o del Director (a) General Ejecutivo en las resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos interpuestos.

Artículo 99. – (Aclaración y complementación).

I. Los sujetos procesales podrán solicitar, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, aclaración de la Resolución administrativa definitiva emitida siempre y cuando presente contradicciones y/o ambigüedades, así como la complementación de cuestiones esenciales expresamente propuestas que hubiesen sido omitidas en la resolución.

II. El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI resolverá la procedencia o improcedencia de la solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. La aclaración no alterará sustancialmente la resolución.

III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de los recursos administrativos y de la acción contencioso administrativa.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V

MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS EN FRONTERA

SECCIÓN I

MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 100.- (Momento y objeto de la interposición de Medidas Cautelares).

I. Quien interponga una acción por infracción, podrá solicitar en cualquier momento del proceso la aplicación de medidas cautelares, 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.

II. Para la ejecución de las Medidas Cautelares dependiendo el caso se solicitara la asistencia de la fuerza pública, o personal municipal si corresponde.

III. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si la medida se presenta antes de iniciar la acción, esta deberá cesar si el interesado no formaliza la interposición de la acción de infracción en el plazo de diez (10) días de solicitada la medida cautelar.

Artículo 101.- (Medidas Cautelares).

El/la Director (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá ordenar, 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 inciso b) del presente artículo;
- d. La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; o
- e. El cierre temporal del establecimiento del demandado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Artículo 102.- (Requisitos para solicitar las Medidas Cautelares).

I. Quien solicite la aplicación de medidas cautelares deberá acreditar:

- a. Legitimación para actuar;
- b. Existencia del derecho infringido; y
- c. La comisión real o inminente de la infracción mediante la presentación de pruebas.

II. Las medidas cautelares se ordenarán bajo responsabilidad del demandante. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI deberá fundar esta decisión en consideración a la verosimilitud de la infracción, el peligro en la demora, la posibilidad jurídica y la proporcionalidad de la medida.

III. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI quedará eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

IV. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI en la aplicación de medidas cautelares solicitará el depósito de una caución o garantía a fin de garantizar los perjuicios que pudieran ocasionarse.

Artículo 103. – (Suministro de información).

El solicitante de medidas cautelares tiene la obligación de suministrar información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

Artículo 104. – (Modificación de las Medidas Cautelares).

I. Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte.

II. Toda modificación o levantamiento de medidas deberá disponerse mediante Resolución fundamentada.

III. Contra la resolución que resuelva la aplicación de medidas cautelares procederá recursos de impugnación en el efecto devolutivo.

SECCIÓN II MEDIDAS EN FRONTERA

SUBSECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 105. – (Medida en Frontera).

I. 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 Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI suspender esa operación aduanera.

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

SUBSECCIÓN II PROCEDIMIENTO

Artículo 106. – (Solicitud). El titular de una marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación de mercancía con marcas presuntamente infractoras o confusamente similares que infrinjan su registro, deberá presentar solicitud escrita ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, en la cual deberá detallar y acompañar lo siguiente:

- a) El nombre, domicilio y generales de ley del titular del derecho o del apoderado de ser el caso.
- b) En los casos en que exista representación legal, se deberá acompañar Testimonio de Poder notariado original o copia legalizada que acredite personería;
- c) El Testimonio de poder deberá contar con facultades expresas para solicitar la medida y si el mismo ha sido otorgado en el extranjero, deberá cumplir con las formalidades exigidas por ley;
- d) El nombre, domicilio y generales de ley del importador y/o consignatario de las mercancías denunciadas, o en su caso el representante legal o apoderado sea persona natural o jurídica;
- e) Los fundamentos en que se sustenta su solicitud, expuestos con claridad y precisión.
- f) Información suficientemente detallada y precisa de la mercancía denunciada señalando su origen, cantidad, lugar y ubicación de la mercadería; así como el dato exacto del monto de la importación.
- g) Identificación del derecho presuntamente infringido, expuesto sucintamente.
- h) Descripción detallada de las mercancías auténticas.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá solicitar al titular del derecho toda información adicional que le pueda ser útil para ejercer la suspensión del levante, igualmente podrá verificar la información proporcionada a través de un oficio a la Aduana Nacional.

Artículo 107. – (Información previa). En el caso en que el titular no cuente con la información descrita

en el numeral 4 y 6 del artículo anterior, podrá solicitar de manera previa a la solicitud de medidas en Frontera que la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI solicite a la Aduana Nacional de Bolivia proporcione la información requerida.

Artículo 108.- (Formalización de la solicitud de medidas en frontera). Una vez que el solicitante tenga la información detallada en el artículo anterior y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 106, deberá formalizar su solicitud de medida en frontera ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI.

Artículo 109.- (Resolución). Presentada la formalización de medidas en frontera o en caso de que no exista ningún tipo de observación a la solicitud, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI en el plazo máximo de tres (3) días hábiles emitirá Resolución por la cual se conceda o deniegue la suspensión de la operación aduanera denunciada.

En la situación que se conceda la medida, la suspensión tendrá una duración de diez (10) días hábiles a contar desde la notificación con la Resolución a la Aduana Nacional de Bolivia, esta determinación deberá ser notificada tanto al titular de la marca como al importador. En esta Resolución se incluirá el nombre y dirección del consignador, importador o consignatario de las mercancías, así como la identificación del Despacho Aduanero que contendría las mercancías objeto de la medida; también en la Resolución podrá fijarse audiencia de inspección de verificación de las mercancías denunciadas.

En caso de que el importador no pueda ser notificado con la Resolución de la suspensión del despacho aduanero en virtud al desconocimiento de su domicilio, la parte demandante deberá solicitar la notificación por edicto al presunto infractor previo juramento de ley.

Contra la resolución que resuelva la aplicación de medidas en frontera procederá los recursos de impugnación en el efecto devolutivo.

Mientras dure la suspensión, las mercancías permanecerán retenidas en el depósito o zona franca a disposición de la Aduana Nacional.

Artículo 110.- (Caución). La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI cuando determine la suspensión del Despacho, solicitará el depósito de una caución o garantía prestada por el solicitante a favor del importador y/o consignatario, con la finalidad de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador y/o consignatario.

En caso de que no se deposite caución o garantía suficiente por el valor de la importación de la mercancía o cuando esta no mantenga su validez y vigencia mientras dure la tramitación del proceso de infracción, se levantara la medida y se procederá a liberar el despacho de las mercancías retenidas

Artículo 111.- (Audiencia de Inspección). El solicitante de la medida podrá requerir en el escrito de

medidas en frontera, día y hora de inspección a efectos de que pueda verificar la mercancía y tome muestras fotográficas para así fundamentar sus reclamaciones. En esta actuación administrativa también podrá participar el importador de las mercancías para realizar las alegaciones que vea conveniente.

La inspección de verificación podrá realizarse antes de que se dicte la medida de suspensión o cuando la medida ya sea haya dictado.

Cuando la inspección de verificación deba llevarse a cabo en el interior del país, el solicitante de la inspección correrá con los gastos que demande esta actuación.

En el caso que el/la Directora (a) de Asuntos Jurídicos del SENAPI no pueda asistir a la inspección podrá designar a servidor público del SENAPI para que cumpla la inspección.

Realizada la inspección se labrará acta que contendrá la información obtenida durante la inspección, asimismo podrá adjuntarse fotografías.

Artículo 112. (Exención de responsabilidad). Las medidas en frontera se ordenan bajo responsabilidad del solicitante.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI quedará eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 113.- (Formalización de la demanda de infracción o continuidad del trámite aduanero). Si dentro del término de suspensión de diez (10) días, el titular de la marca interpone acción de infracción, la suspensión del despacho aduanero continuara hasta que se dilucide la vulneración o no de derechos de propiedad industrial mediante una resolución que agote el proceso administrativo. Esta determinación deberá ser informada a la administración aduanera a efectos de continuar con la suspensión del despacho aduanero.

Cuando no se interponga acción de infracción dentro del plazo establecido, la administración aduanera previa comunicación del SENAPI levantara la suspensión y dará continuidad al despacho aduanero.

Artículo 114.- (Excepción). 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.

Artículo 115. (Modificación de la medida). Iniciada la acción por infracción, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá modificar o levantar durante el curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte las medidas en frontera, siempre y cuando sobrevengan un cambio en las circunstancias de hecho o de derecho sobre las cuales se funda.

Toda modificación o levantamiento deberá disponerse mediante Resolución fundamentada.

Artículo 116. – (Destino de los productos).

I. Una vez determinada la infracción, los productos con marcas infractoras, que hubiera retenido la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por esta Dirección, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

II. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a recurrir, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá ordenar la destrucción de los productos declarados infractores, donde la parte demandante debe coadyuvar y realizar las gestiones y diligencias necesarias para operativizar esta decisión por las entidades competentes que correspondan, asimismo se podrá ordenar el decomiso definitivo de las mercancías infractoras por las que la parte demandante podrá adjudicarse en propiedad estos productos en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios, o en su defecto se procederá a lo establecido por el artículo 55 literal f) del presente Reglamento.

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VI

GARANTÍAS

Pág.
68

Artículo 117. – (Caución o garantía suficiente). Las medidas de caución y garantías serán aplicables tanto en las medidas cautelares como en las Medidas en Frontera, de la siguiente forma:

- a. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI ordenará al accionante dar una caución o garantía a fin de garantizar los perjuicios que pudieran ocasionarse;
- b. La caución o garantía suficiente deberá constituirse un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la mercancía sobre la cual se solicita la medida. En caso de mercancía perecedera, la caución o garantía suficiente se constituirá por el cien por ciento (100%) del valor de la misma.

CAPÍTULO VII

CAPITULO VII DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 118.- (Medios de impugnación). Los hechos y actos administrativos definitivos o equivalentes se podrán impugnar en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, y en sede judicial, mediante las acciones que correspondan conforme a ley.

Artículo 119.- (Procedencia).

I. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tenga carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

II. Se entenderá por resoluciones definitivas o actos administrativos, que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin una actuación administrativa.

Artículo 120.- (Improcedencia). No proceden recursos administrativos contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.

Artículo 121.- (Legitimación). Los recursos sólo podrán ser deducidos por quienes invoquen un derecho subjetivo o interés legítimo lesionados, de manera actual o inminente, por el acto objeto de impugnación. Se fundamentan en razones de ilegitimidad por vicios de nulidad o anulabilidad existentes al momento de su emisión.

Artículo 122.- (Formas de presentación)

I. Los interesados legitimados presentarán sus recursos por escrito ante la misma autoridad administrativa que emitió el acto impugnado, dentro del plazo establecido al efecto, individualizando el acto objeto de impugnación e indicando el derecho subjetivo o interés legítimo que invocan.

II. El escrito que presenten hará constar lo siguiente:

- a) El órgano o unidad administrativa al que se dirige;
- b) El nombre o apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente;
- c) Cuando corresponda, testimonio de poder o copia legalizada;

d) El domicilio a efectos de notificación, el cual deberá estar en la jurisdicción del Municipio en que tenga su sede SENAPI central o en su caso las distritales habilitadas en el interior del país;

e) Los hechos, motivos y solicitud en la que se concrete con toda claridad lo que se pretende;

f) El lugar y fecha; y,

g) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de la voluntad, expresada por cualquier medio.

Artículo 123.- (Falta de requisitos). La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI podrá si el escrito de presentación no reúne los requisitos esenciales establecidos en el artículo precedente, requerir al interesado que subsane las deficiencias observadas o acompañe los documentos extrañados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, bajo apercibimiento de desestimación del recurso.

Artículo 124.- (Criterios de suspensión). - La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Pág.
72

Artículo 125.- (Término de prueba).

I. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, de oficio o a pedido de parte, podrá determinar la apertura de prueba realizando al afecto las diligencias correspondientes.

II. El plazo para la prueba, en esta instancia, será de diez (10) días hábiles perentorios.

III. El término de prueba procederá sólo en los siguientes casos:

a) Cuando hayan nuevos hechos;

b) Cuando hayan nuevos documentos que no estén considerados en el expediente.

IV. El escrito del recurso y los informes no tendrán carácter de documentos nuevos ni tampoco lo tendrán aquéllos que el interesado pudo adjuntar al expediente antes de dictarse la resolución recurrida.

SECCIÓN II

RECURSO DE REVOCATORIA

Artículo 126.- (Recurso de revocatoria). - El Recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el interesado ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, dentro de los diez (10) días siguientes a su legal notificación.

Artículo 127.- (Traslado).– Interpuesto el Recurso de Revocatoria, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI correrá en traslado a la parte adversa, para que la misma conteste en un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la notificación.

Artículo 128.- (Plazo y alcance de la Resolución)

I. Interpuesto el recurso de revocatoria, la Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI, tendrá para sustanciar y resolver el recurso un plazo de veinte (20) días hábiles, plazo que correrá desde el día en que se interpuso el recurso.

II. Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado interponer Recurso Jerárquico.

Artículo 129.- (Formas de resolución). La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI emitirá su resolución bajo las siguientes formas:

I. Desestimando, si hubiese sido interpuesto:

- a) Fuera de término o por un recurrente no legitimado;
- b) No cumpla con los requisitos esenciales establecidos en el presente Reglamento.
- c) Cuando hubiese sido interpuesto contra una Resolución preparatoria o acto administrativo de mero trámite que no produce indefensión ni impide la continuación del procedimiento o;
- d) La materia del recurso no esté dentro del ámbito de su competencia.

II. Aceptando, revocando total o parcialmente la resolución recurrida.

III. Rechazando o confirmado en todas sus partes la resolución de instancia recurrida.

IV. Anulando obrados del procedimiento hasta el vicio más antiguo cuando exista lesión al interés público, al debido proceso o indefensión del recurrente.

Artículo 130.- (Aclaración y complementación).

I. Los sujetos procesales que intervengan en el proceso podrán solicitar, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, aclaración de la Resolución Administrativa que resuelva el recurso de revocatoria siempre y cuando presente contradicciones y/o ambigüedades, así como la complementación de cuestiones esenciales expresamente propuestas que hubiesen sido omitidas en la resolución.

II. La Dirección de Asuntos Jurídicos del SENAPI resolverá la procedencia o improcedencia de la solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. La aclaración no alterará sustancialmente la resolución.

III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de los recursos administrativos y de la acción contencioso administrativa.

SECCIÓN III

RECURSO JERÁRQUICO

Artículo 131. – (Recurso Jerárquico)

I. Contra la resolución que resuelva el recurso de revocatoria, el interesado o afectado únicamente podrá interponer el Recurso Jerárquico.

II. El recurso jerárquico tiene la finalidad de que la autoridad administrativa superior pueda revisar el acto impugnado y pronunciarse en referencia a la procedencia o improcedencia del mismo.

III. Deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad del SENAPI que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo improrrogable de diez (10) días siguientes a su notificación.

IV. Una vez admitido el recurso se ordenará la notificación a la parte contraria y a los interesados a fin de proporcionarles el plazo de diez (10) días para que respondan al recurso ya sea propugnando o impugnando el mismo.

Artículo 132. – (Trámite)

I. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto, el Recurso Jerárquico y sus antecedentes deberán ser remitidos a la autoridad competente para su conocimiento y resolución.

II. Remitido el expediente, la autoridad competente receptora decretará la radicatoria y correrá en traslado a la parte adversa, para que la misma conteste en un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la notificación.

Artículo 133. – (Informes).– Para emitir la Resolución final del procedimiento, la autoridad administrativa podrá solicitar aquellos informes que vea pertinente.

Artículo 134. – (Plazo y alcance de la Resolución)

I. La autoridad competente tendrá el plazo máximo de noventa (90) días para resolver el recurso jerárquico, computables a partir del día de su interposición.

II. Si vencido el plazo no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado pudiendo el interesado

acudir a la vía contenciosa administrativa.

Artículo 135.- (Formas de resolución). La autoridad administrativa emitirá su resolución bajo las siguientes formas:

I. Desestimando, si hubiese sido interpuesto:

- a) Fuera de término o por un recurrente no legitimado;
- b) No cumpla con los requisitos esenciales establecidos en el presente Reglamento.
- c) Cuando hubiese sido interpuesto contra una Resolución preparatoria o acto administrativo de mero trámite que no produce indefensión ni impide la continuación del procedimiento o;
- d) La materia del recurso no esté dentro del ámbito de su competencia.

II. Aceptando, revocando total o parcialmente la resolución recurrida.

III. Rechazando o confirmado en todas sus partes la resolución de instancia recurrida.

IV. Anulando obrados del procedimiento hasta el vicio más antiguo cuando exista lesión al interés público, al debido proceso o indefensión del recurrente.

Artículo 136.- (Aclaración y complementación).

I. Los sujetos procesales que intervengan en el proceso podrán solicitar, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, aclaración de la Resolución Administrativa que resuelva el recurso jerárquico siempre y cuando presente contradicciones y/o ambigüedades, así como la complementación de cuestiones esenciales expresamente propuestas que hubiesen sido omitidas en la resolución.

II. La autoridad administrativa resolverá la procedencia o improcedencia de la solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. La aclaración no alterará sustancialmente la resolución.

III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de la acción contencioso administrativa.

ARTÍCULO 137.- (Proceso Contencioso Administrativo).- Resuelto el Recurso Jerárquico, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Supremo de Justicia.

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO VIII

FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

ARTÍCULO 138.- (Agotamiento de la vía Administrativa).– La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes:

- a) Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos interpuestos;
- b) Cuando las partes del proceso no interpusieran ningún recurso administrativo contra la Resolución emitida.

Artículo 139. (Ejecución de Resolución Administrativa).– Una vez que se agote la vía administrativa dentro un proceso de infracción, la Resolución definitiva emitida será declarada ejecutoriada.

Las Resoluciones dictadas una vez ejecutoriadas, adquirirán fuerza de título ejecutivo y la calidad de prueba preconstituida, y el demandante podrá solicitar a los órganos competentes en cada caso, procedan a ejecutar de manera forzosa lo dispuesto en la parte resolutive de la Resolución.

Artículo 140.- (Conminatoria). En el caso que se solicite al SENAPI la ejecución de la Resolución Administrativa, este se iniciará con una conminatoria formal al infractor que señale:

- a. El requerimiento de cumplir.
- b. Clara enunciación de lo requerido.
- c. Plazo prudencial para su cumplimiento.

En la situación que el infractor no cumpla con la conminatoria emanada, el SENAPI podrá ejecutar de manera forzosa lo dispuesto en la parte resolutive de la Resolución por medio de los órganos competentes en cada caso.

CAPÍTULO IX

CAPÍTULO IX

DE LA CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO POR RETIRO, DESISTIMIENTO, PERENCIÓN O LIMITACIÓN

Artículo 141.- (Retiro de la demanda).– Antes de contestada la demanda podrá el demandante retirarla y se considerará como no presentada, éste retiro necesariamente deberá ser efectuado por escrito.

Artículo 142.- (Desistimiento del proceso)

I. Después de contestada la demanda, podrá el demandante o su apoderado desistir del proceso en cualquier momento hasta antes que se emitan autos para dictar resolución.

II. El desistimiento necesariamente deberá ser por escrito, lo que importará la conclusión del trámite y el archivo de las actuaciones.

III. La autoridad administrativa dictará un acto administrativo aceptando el desistimiento en forma pura y simple y sin lugar a ninguna otra formalidad.

IV. El desistimiento no importa la renuncia al derecho de iniciar un nuevo procedimiento conforme a la ley.

Artículo 143.- (Perención)

I. La perención del procedimiento procederá cuando la autoridad administrativa no pueda continuar con la prosecución del proceso por causas imputables a las partes.

II. La autoridad administrativa, emplazará a las partes para que continúen con el proceso, en un plazo de 30 días, bajo alternativa de declarar la perención del proceso.

III. Vencido el plazo la autoridad administrativa dispondrá el archivo del expediente, lo cual no importa la renuncia al derecho de iniciar un nuevo procedimiento conforme a la ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Única. – Las causas en trámite anteriores a la vigencia del presente Reglamento continuarán rigiéndose por el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia aprobada por Resolución Administrativa N° 08/2008 de 11 de febrero de 2008.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Primera. – Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias al presente Reglamento.

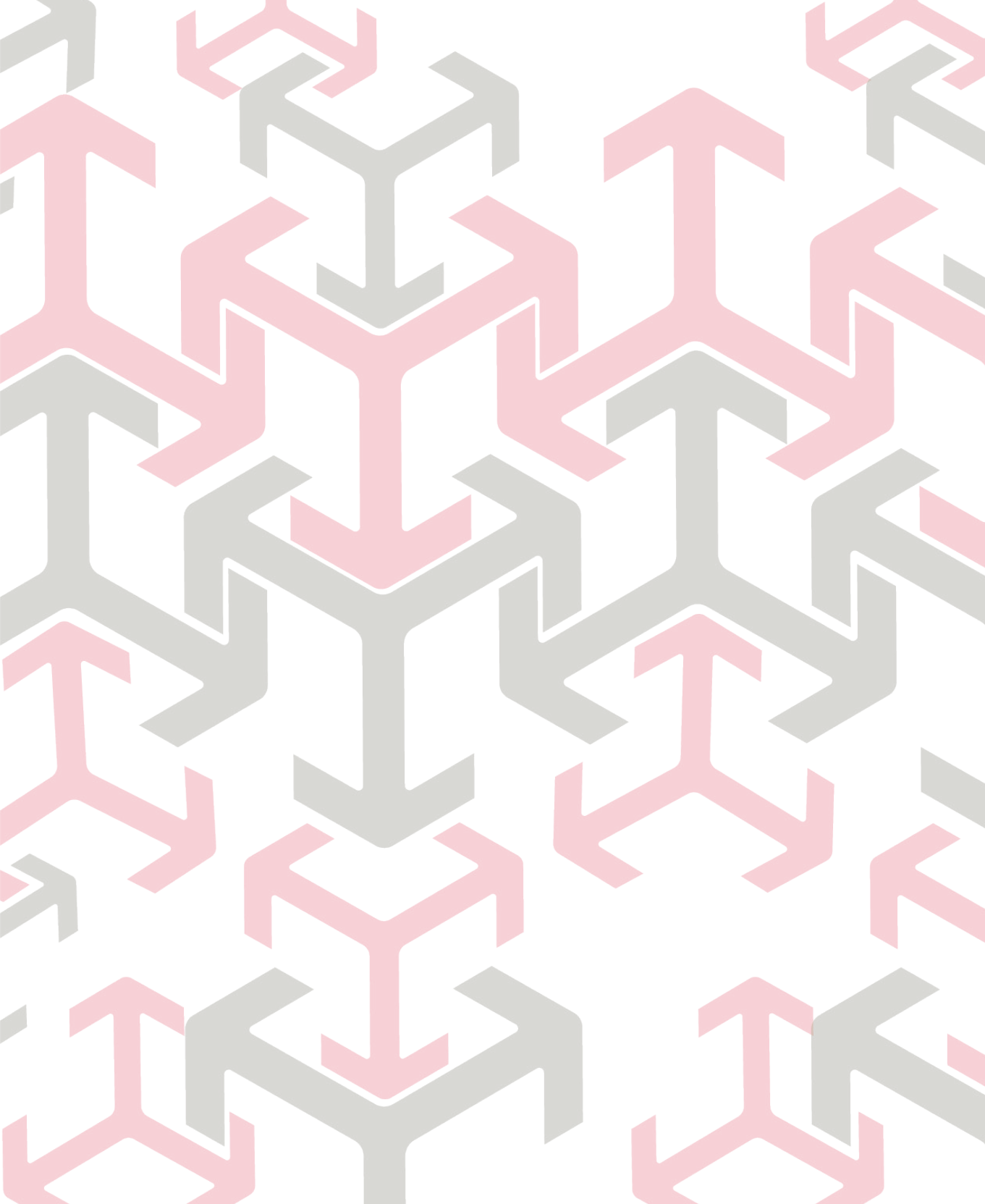
Disposición Segunda. – El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha que establezca la Resolución Administrativa emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI.



DECISIÓN 486

RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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:

REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO 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.

TITULO II

DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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 reglamentaciones

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.

Pág.
91

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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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 titular 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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 licenciataria, 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 licenciataria 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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 cumpliese 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.

CAPITULO 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.

TITULO 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 tuvieran 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.

TITULO IV

DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

Pág.
109

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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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 cumpliera 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.

TITULO V

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

TITULO VI DE LAS MARCAS

CAPITULO 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.

Pág.
119

CAPITULO 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 6quinquies 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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 acarreará 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.

CAPITULO 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 licenciatario 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 tuvieron 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.

CAPITULO 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.

Pág.
127

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

TITULO 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.

TITULO 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 empresa 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.

TITULO 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.

TITULO XII

DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

CAPITULO 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 demuestren 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;
- 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.

CAPITULO 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.

TITULO 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.

TITULO XIV

DE LA ACCION 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.

TITULO XV

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPITULO 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.

Pág.
144

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.

CAPITULO 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.

CAPITULO 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.

CAPITULO IV

De las Medidas Penales

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

TITULO XVI

DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO 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.

CAPITULO 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 pruebas 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.

CAPITULO 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 regirá 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 regirá 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



senapi
SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Oficina central / La Paz

Calle Potosí Esq. Colón No. 1278
Ed. Atalaya, piso 1, Zona Central
Telfs.: 2115700 – 2119276 – 2119251
Fax: 2115700

Oficina distrital / El Alto

Av. 6 de Marzo No. 80
Galería Armendia piso 2, Of. 205
entre calles 2 y 3, Zona 12 de Octubre,
Telf.: 2141001

Oficina distrital / Cochabamba

Calle Chuquisaca 649, piso 2,
entre Antezana y Lanza
Zona Central – Noroeste
Telf.: 4141403

Oficina distrital / Santa Cruz

Prolongación Quijarro,
Esq. Uruguay No. 29
Edif. Bicentenario, 1er. Anillo
Telf.: 3121752

Oficina distrital / Chuquisaca

Calle Kilómetro 7, No. 366
casi esquina Urriolagoitia
Zona Parque Bolívar
Telf.: 72005873

Oficina distrital / Tarija

Calle Ingavi No. 156
entre Colón y Suipacha
Edif. Coronado, piso 2, Of. 202,
Zona Central
Telf.: 72015286



@SenapiBol

www.senapi.gob.bo
www.senapi.com



Senapi Bolivia