

FUNDAMENTOS DE LA NECESIDAD DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SURAMERICANA Y LATINOAMERICANO, QUE ARMONICE Y UNIFIQUE LAS DISTINTAS CORRIENTES Y NORMATIVAS Y CONTRIBUYA A LA INSTITUCIONALIDAD DE UNASUR.

El presente proyecto de ley uniforme de propiedad industrial para Suramérica y Latinoamérica, constituye un importante aporte para armonizar e integrar las distintas corrientes y normativas existentes en los Estados parte y en los procesos de integración de Suramérica y de Latinoamérica, que de por sí justifica su aprobación y pronta vigencia, toda vez que los temas que comprende: patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, esquema de trazado de circuitos integrados, datos de prueba, secretos industriales o comerciales, protección de la obtención de variedades vegetales, marcas y otros signos distintivos, indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y otros, motorizan gran parte del movimiento económico de los Estados.

Como destaca el Dr. José Carlos Tinoco Soares Académico Correspondiente del Brasil en la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, coautor del referido proyecto, al hacer un seguimiento y resumen de la normativa consultada, sostiene que son ...todos los tratados, acuerdos y convenios ya aprobados y que, en sus respectivos aspectos, también se convirtieron en textos únicos, como, por ejemplo, el Convenio de la Unión de París, la Clasificación de Niza, las Leyes- tipo para los países en desarrollo, etc...

Resalta que todo comenzó con la Ley de Venecia de 19/03/1474 sobre invenciones... Siglos después se instituyeron los Estatutos de los Monopolios de A.D. 1623, (An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof).... Se llegó a la Ley Norteamericana (Chap. VII An Act to promote the progress of useful Arts) de 10/04/1790... la Ley

Francesa de 23/06/1857, Sur les marques de fabrique et de commerce ... el CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 20 de marzo de 1883. El texto pasó por innumerables revisiones hasta alcanzar la última, de 14/07/1967, en Estocolmo....

El día 14/04/1891 aprobaron e instituyeron el ARREGLO DE MADRID relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio...Convención en la ciudad de Berna, Suiza, en 1953. Los estudios y debates continuaron hasta alcanzar la Conferencia de Niza, entre los días 04 y 15 de junio de 1957 que no solo realizó la debida revisión del mencionado

acuerdo, sino también estableció el ARREGLO DE NIZA CONCERNIENTE A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS...

A partir de...la Ley Francesa de 1857 todos los países pasaron a proteger sus marcas de fábrica y comercio por medio del establecimiento de una ley propia.

Con el objetivo de uniformización en todos los demás países y, lógicamente, partiendo para lo más fácil, se estableció en Locarno, el día

08 de octubre de 1968, el ARREGLO DE LOCARNO CONCERNIENTE A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE DISEÑOS INDUSTRIALES-... el ARREGLO DE ESTRASBURGO CONCERNIENTE A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE

PATENTES de 24/03/1971...

Destaca que...Los primeros intentos de uniformización de leyes fueron hechos por el BIRPI - Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, hoy denominado OMPI - Organización Mundial de Protección a la Propiedad Intelectual, a través de la elaboración de las varias leyes-tipo... La primera ley-tipo fue publicada en el año 1965 - intitulada LEY-TIPO SOBRE INVENCIONES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO.... La segunda ley-tipo fue publicada en 1967, con el nombre de LEY-TIPO SOBRE MARCAS. NOMBRES COMERCIALES Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL PARA

LOS PAÍSES EN DESARROLLO... La tercera ley-tipo fue publicada en 1970 y se refiere a la LEY-TIPO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

SOBRE DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES...

Ante... innumerables tentativas esparcidas que tenían por objetivo acuerdos, convenios y tratados, los interesados se reunieron una vez más, esta vez en Washington, EEUU, en fecha de 19/06/1970, en número de cuarenta y ocho países y con la idea de aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnología, de perfeccionar la protección legal de las invenciones... finalmente, convencidos de que la cooperación internacional ayudaría considerablemente a la realización de estos objetivos, concluyeron el tratado...PATENT COOPERATION TREATY. Este tratado entró en vigor por ocasión de la realización del Congreso de AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, en Múnich, Alemania, en 1978.

Para resolver de una vez por todas las cuestiones relativas a los derechos de la propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos conexos como resultado de la promulgación del Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales de GATT, fue sancionado el TRIPs - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights y/o ADPIC - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, del 15/04/1994....

Con relación a las Investigaciones realizadas y la base legal para el Proyecto de Ley Uniforme, dice...Por los estudios comparativos que hemos hecho en todos los países de las tres Américas, constatamos que cada uno tiene su legislación propia para la protección y defensa de las patentes y sus sucedáneos, de las marcas y congéneres.... todos esos diplomas legales que acabamos de ver tiene por objetivo la aproximación de los pueblos, la interconexión de los derechos de propiedad industrial y, de manera incontestable, la unificación e identidad de procedimientos para que la extensión de la protección y la defensa de derechos, más allá de sus fronteras, sea igual a la original y para que los interesados no sean privados de la protección anhelada por la falta de amparo a la misma en el país electo. Urge, por lo tanto, que tengamos una protección adecuada para todos los derechos de propiedad industrial por intermedio de una LEY

UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL LATINOAMERICANA...

Para tal efecto se adoptó...como base legal las Decisiones del Pacto Andino:- a) N° 345, sobre protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales y b) N° 486, sobre patentes, marcas, nombres comerciales,

competencia desleal, medidas de frontera, etc...Analizamos las leyes de todos los países de América, excepto de Canadá y Estados Unidos de América, pero incluyendo la Ley de España, por su profundidad. Hicimos las debidas comparaciones, de texto por texto, para resultar en uno único, es decir:- PROYECTO DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL SUDAMERICANA Y LATINOAMERICANA...

Asimismo este proyecto de ley uniforme es un valioso instrumento que contribuirá eficazmente a la institucionalización de la UNION DE NACIONES SURAMERICANA, y al pleno logro de sus objetivos y finalidades.

La idea de elaborar este proyecto surge del intercambio de criterios y opiniones que se dieron con motivo del ingreso del mencionado Dr. José Carlos Tinoco Soares, como Académico Correspondiente del Brasil a la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, la que en su permanente

función de investigación jurídica al servicio del Derecho y de la sociedad, viene apoyando el trabajo de su académico Fundador Walter Kaune Arteaga, sobre la temática de la INTEGRACIÓN, quien en uno de sus libros: TEMAS DE INTEGRACIÓN Y DERECHO COMUNITARIO,

editado bajo los auspicios de la Universidad Andina Simón Bolívar, le dedica especial atención a los procesos de integración: Supranacional o Comunitaria, (CAN), y a la Intergubernamental (MERCOSUR), estudia sus caracteres afines y diferenciales, su convergencia y posible integración mixta, como apoyo a UNASUR, que a su juicio, dentro del proceso de su desarrollo aspira se proyecte y convierta en una integración mixta: Inter y supranacional, lo que conlleva una serie de medidas, bases normativas como es este proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial y mecanismos que se sugieren en la presente fundamentación,

En la consecución de este objetivo hace énfasis en sostener que, no obstante los caracteres diferenciales que tipifican ambos procesos: la generación normativa, su ámbito de aplicación, su interpretación, la declaración del Derecho y la solución de controversias, entre otros, que en la integración Supranacional conlleva la cesión de competencias y parte del ejercicio de la soberanía, aunque sin disminuirla y más bien para incrementarla en favor de los Estados parte, la aplicación inmediata de la norma comunitaria en sentido

de que tan pronto se la aprueba automática e inmediatamente se incorpora al derecho interno de los Estados miembros, formando parte de su derecho positivo, sin necesidad de ninguna formalidad, su efecto directo de crear derechos y obligaciones no solo para los Países Miembros sino, en especial para los particulares, personas naturales o jurídicas, la supremacía del Derecho Comunitario sobre el derecho interno y otras particularidades, lo que no sucede en la integración intergubernamental en donde no se cede competencias y en consecuencia no hay aplicación inmediata, efecto directo ni primacía, resultando que la generación normativa es más lenta y llena de formalidades, así como su ámbito de acción más limitado. La interpretación y declaración del derecho que en la Comunidad Andina corresponde al Tribunal Andino y que persigue no solo tener una normativa común sino también su sentido y alcance igualmente común aplicable a todos los Países Miembros, en cambio este efecto tan importante es limitado en la integración intergubernamental lo que obstaculiza su desarrollo. La solución de controversias, en la integración supranacional, es por la vía del órgano judicial en tanto que en la integración intergubernamental es por la vía arbitral.

Sin embargo estos sistemas no son irreductibles, exclusivos ni excluyentes, sino que admiten su combinación, articulación, complementariedad y unión, dando lugar a un sistema mixto que, en todo caso, puede servir para tender puentes comunicantes entre ambos procesos de integración que podrían

facilitar el cumplir con uno de los propósitos y principios insertos en el preámbulo del Tratado de Creación de la UNASUR, que dice: “... ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile,

Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos;...”

A propósito, nos preguntamos, ¿el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, a cuál de los sistemas de integración pertenece y cual su proyección? ¿Será posible la convergencia y unión de estos sistemas de integración?

La respuesta es positiva, toda vez que, si hacemos un estudio integral y dentro del contexto de los principios de integración, confrontando la parte motiva o considerativa con la dispositiva del Tratado Constitutivo de UNASUR de 23

de mayo de 2008, suscrito en la ciudad de Brasilia por los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, no obstante que algunas de sus normas se orientan más por el sistema de integración intergubernamental tales como los contenidos en los artículos 11, 12 y 21 que se transcriben, puesto que no cuenta con los principios de aplicación inmediata, efecto directo, primacía y otros que caracterizan a la integración supranacional, cuyos principios, sin embargo, son indispensables para construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura entre sus pueblos, como se proclama en el preámbulo de dicho Tratado Constitutivo y en sus artículos 1 y 2 del mismo, que también se transcriben, requiere de su proyección

supranacional tanto más si se considera que su propio nomen iuris, así como la interpretación integrativa de la parte motiva o considerativa con la parte dispositiva del mismo Tratado así lo reclaman; en consecuencia se encuentra abierto el camino de UNASUR hacia la integración supranacional, lo que conlleva una integración mixta completa.

Al respecto, dichos artículos que originalmente ubican a UNASUR dentro de la integración intergubernamental, disponen:

“(...)

Artículo 11. Fuentes Jurídicas.-

Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes:

1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos adicionales;
2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base de los instrumentos mencionados en el punto precedente;
3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y

Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados

Artículo 12. Aprobación de la normativa.-

Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso (...) los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán obligatorios para los Estados Miembros, una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos internos (...)

De este artículo resulta que la creación de las normas de la Unión caen bajo el sistema de la integración intergubernamental, lo que no permite ad initio contar con un ordenamiento jurídico autónomo y propio, toda vez que no goza de los principios de Aplicación Inmediata y Primacía, aunque a posteriori, es decir una vez incorporado al Derecho Positivo interno de los Estados parte, aparece el Efecto Directo, de crear también derechos y obligaciones para los particulares: personas físicas o jurídicas, lo que, inicialmente, no garantiza un ordenamiento jurídico uniforme y común para todos los Estado parte de la Unión.

Artículo 21. Solución de Diferencias.-

Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado Constitutivo serán resueltas mediante negociaciones directas.

En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos

Estados Miembros someterán la diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, formulará las recomendaciones pertinentes para la solución de la misma.

En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en su próxima reunión (...).”

Este artículo además de ser muy limitativo e incompleto, puesto que las diferencias que pudieran surgir solo se refieren a los Estados partes no incluyendo a los particulares que en los procesos de integración son los más importantes, cae en una limitada apreciación de las normas que integran el

Derecho Comunitario al referirse únicamente al Tratado Constitutivo, es decir a la norma originaria, ignorando las normas derivadas que, por las propias competencias que le atribuye el Tratado a sus diferentes órganos, constituyen las fuentes jurídicas y consiguientemente la estructura del proceso, como ser: Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base de los instrumentos mencionados en el punto precedente; Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, cuya normativa constituye la parte más dinámica e importante del desarrollo del proceso de integración y consecuentemente, con relación a ellas, es que pueden surgir las diferencias o controversias entre los Estados Partes así como con los particulares, lo que sin embargo no se lo toma en cuenta.

De todo ello se desprende que la UNASUR al no contar con un órgano jurisdiccional de solución de controversias propio, tampoco garantiza la declaración del Derecho, la interpretación y aplicación uniforme y común de su normativa jurídica.

Sin embargo, reiteramos que de su propio nomen iuris, de los principios y fundamentos contenidos en su preámbulo y los objetivos y fines contemplados en sus primeros artículos, dentro de una interpretación dogmática jurídica y teleológica, se concluye que está abierta la posibilidad de que se pueda, y es más se la deba complementar con la integración supranacional, con su órgano jurisdiccional de solución de diferendos o controversias que conlleva una integración mixta completa.

Al respecto, la parte considerativa contenida en dicho preámbulo dice:

“APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común; (...)

AFIRMAN su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe;

(...)

ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile,

Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos;

(...)

A su vez la parte normativa dispone:

Artículo 1. Constitución de UNASUR

Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como una organización dotada de personalidad jurídica internacional.

Artículo 2. Objetivo

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados (...).”.

En consecuencia, se puede aseverar que lo indicado precedentemente, en sentido de su proyección hacia la integración supranacional y consecuentemente a una integración mixta, no es una mera especulación, ni siquiera una excesiva aspiración, sino la consecución del propio proceso de integración denominado, precisamente, Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que así lo reclama, toda vez que para alcanzar la Unión cultural,

social, económica y política entre sus pueblos, perseguida por este proceso, es indispensable avanzar en la dirección sugerida que permita contar con los principios, órganos e instituciones de carácter supranacional al lado de los de carácter intergubernamental y así lograr una integración completa mixta, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, más allá de su convergencia, como lo señala la parte pertinente de su preámbulo arriba transcrito, lo que conlleva, reiteramos, la integración de ambos sistemas en uno mixto.

De la institucionalidad y necesidad de contar con una normativa común o comunitaria y con sistema mixto de solución de controversias en UNASUR.

Por esas razones y las que surgen al responder la pregunta: ¿a qué tipo de integración pertenece la UNASUR?, es que fundamentamos las reflexiones y sugerencias que hacemos respecto a la necesidad de contar con **NORMATIVA COMÚN** y con un sistema de solución de controversias mixto, máxime si se considera que se deben articular, armonizar e integrar los dos sistemas de integración: supranacional (CAN) e intergubernamental (MERCOSUR), más allá de su convergencia, hasta lograr su integración mixta, lo que requiere de un sistema debidamente estructurado e institucionalizado, vigoroso y sólido, que permita avanzar en esa armonización y unión, no sólo en la integración económica, en sus diferentes etapas: zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, comunidad económica y unión económica; sus principios, mecanismos e institutos que les son propios: normas de origen, trato nacional, nación más favorecida, salvaguardia y otras, sino también cumplir con el mandato de lograr ese espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, como lo manda expresamente el Tratado Constitutivo de UNASUR.

Para dicho objeto, a fin de crear los mecanismos que garanticen la plena institucionalidad de UNASUR, en su proyección hacia la Integración Mixta: Intergubernamental y Supranacional, se sugiere que se le dote, con las normas que ya son de uso común, de una base sustantiva normativa común, así como de un órgano mixto de solución de controversias con la creación del Tribunal

Suramericano de Justicia, con base a la fusión de las funciones del Tribunal Andino de la CAN, en especial su función arbitral, con las funciones del Tribunal Permanente de Revisión de MERCOSUR.

Con relación a la base sustantiva normativa común, se sugiere que el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, con fundamento en las normas que ya son comunes para todos los Estados Partes, como las de propiedad industrial, cuyo proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial Suramericano y Latinoamericano, ha sido elaborado con los auspicios de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia y con el concurso de los Académicos: José Carlos Tinoco Soares, Académico Correspondiente del Brasil, Ramiro Moreno Baldiviezo, Presidente de la Academia y Walter Kaune Arteaga, Académico Fundador, así como con las normas de derechos de autor, telecomunicaciones, transporte, seguros, medio ambiente, biodiversidad y otras, que serían recopiladas y sistematizadas por la Secretaria General de UNASUR, con cuyo informe técnico jurídico, mediante Decisión expresa, las declare normas comunes o comunitarias, las que conjuntamente con otras que con tales caracteres también las apruebe a futuro, se conformaría

el ordenamiento jurídico supranacional de UNASUR, cuyas controversias serían resueltas por la Sala Judicial del Tribunal Suramericano de Justicia, mientras que las otras de carácter intergubernamental, corresponderían a la Sala Arbitral del mismo.

Como se puede concluir, están sentadas las bases para configurar y

Como se puede concluir, están sentadas las bases para configurar y materializar un sistema mixto de integración con base a la normativa común o comunitaria sugeridas y las normas intergubernamentales, que a la vez sustentaría un sistema mixto de solución de controversias para la Unión de Naciones Suramericanas, “UNASUR”, a través de un Tribunal Suramericano de Justicia el que con sus respectivas Salas se encargue de declarar el Derecho de Integración Intergubernamental y Supranacional, asegurar su interpretación y aplicación uniforme de sus normas, garantizar la legalidad e institucionalidad del sistema así como solucionar las diferencias o controversias que puedan surgir al respecto; solo resta cumplir con el mandato contenido en el citado preámbulo y primeros artículos del Tratado de la UNASUR, y en consecuencia realizar los trabajos de articulación, armonización, convergencia e integración mixta de ambos procesos de integración: intergubernamental (MERCOSUR) y supranacional

(CAN) con su consiguiente sistema mixto de Solución de Controversias a través de la creación del referido Tribunal Suramericano de Justicia

Consideramos importante y de mucha utilidad tener presente la contribución que sobre esta temática hace el distinguido tratadista Dr. Oswaldo Salgado Espinosa, Académico Correspondiente del Ecuador de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, cuyas valiosas ideas y sugerencias cursan en el Citado libro Temas de Integración y Derecho Comunitario, y en especial cuando se pregunta: “(...) ¿cuándo utilizar la Integración Comunitaria?, respondiendo, cuando los Países Miembros estén convencidos que, en determinados ámbitos específicos, se debe avanzar de manera ágil y no hay inconvenientes en delegar a un Órgano Facilitador competencias, decisión soberana de cada País Miembro. En cambio, se utilizaría la Integración Intergubernamental, cuando los Países Miembros no estén convencidos aún en ceder determinadas competencias, avanzar de manera lenta, coordinada y consensuada cada paso. La ventaja sería que se pueda romper los mitos y miedos, cuando se puede revertir la delegación y la modalidad supranacional a una intergubernamental y viceversa...”

Coincidiendo con nuestros criterios y sugerencias precedentes, dice que “(...) EL NEO SISTEMA INTEGRADO DE JUSTICIA Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SURAMERICANO que propone, recogería las mejores experiencias de la CAN-MERCOSUR y de los otros sistemas jurisdiccionales y/o mecanismos alternativos, tanto regionales como mundiales.

Estaría conformado por un Órgano Rector, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA SURAMERICANO, que manejaría el sistema integral de solución de controversias suramericanas y garantizaría la validez y eficacia del ordenamiento jurídico, tanto intergubernamental como comunitario, así como los ámbitos de controversias internacionales relacionados con determinados negocios, como las controversias en materia de inversiones.

Estaría integrado por 4 salas: SALA DE JUSTICIA DE LA UNASUR;

SALA ARBITRAL; SALA DE CASACIÓN Y NULIDADES DE LAUDOS ARBITRALES, Y SALA CENTRO DE ARBITRAJE DE LA

UNASUR (...).”.

En todo caso y como corresponde, la organización y funciones de este importante órgano Jurisdiccional deberá ser objeto de un riguroso y amplio estudio, así como de una reglamentación altamente especializada, teniendo presente que la solución de las controversias que surjan con motivo de la interpretación y aplicación de las normas comunes convertidas en normas comunitarias, corresponderá a la competencia de la Sala de Justicia, y las otras, derivadas de las normas intergubernamentales será de competencia de la Sala Arbitral.

Como testimonio de todas estas reflexiones, preocupaciones y sugerencias para apoyar y lograr la óptima institucionalidad de UNASUR, transcribimos el ARTÍCULO TRANSITORIO, del referido proyecto de

LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SURAMERICANO Y

LATINOAMERICANO, cuya fundamentación de la necesidad de su pronta aprobación está contenida en esta breve presentación

Art. 680 – (Declaración del derecho, interpretación, aplicación y solución de controversias) Mientras se constituya el Tribunal Suramericano de Justicia u otro Órgano Jurisdiccional, la declaración del derecho, la interpretación, la aplicación uniforme de esta normativa común así como la solución de controversias, estará bajo la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales de integración que correspondan, o de las autoridades jurisdiccionales internas de cada Estado parte.

La Paz-Bolivia, junio de 2016.

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURÍDICAS DE BOLIVIA

Proyectistas:

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURIDICAS DE BOLIVIA

Dr. José Carlos Tinoco Soares – Académico Correspondiente

Dr. Ramiro Moreno Baldivieso – Presidente

Dr. Walter Kaune Arteaga – Académico Fundador

P R O Y E C T O

D E

LEY UNIFORME DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL

SURAMERICANA Y LATINO

AMERICANA

.....

LIBRO PRIMERO

DE LAS PATENTES DE INVENCION

.....

PATENTES DE INVENCIÓN, PATENTES DE ADICIÓN o
CERTIFICADOS DE ADICIÓN, MODELOS DE UTILIDAD, MODELOS Y
DISEÑOS INDUSTRIALES, VIOLACIONES DE

LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y EL MODELO DE
UTILIDAD (delitos y acciones), VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
CONFERIDOS POR LOS MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
(delitos e acciones), ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS
INTEGRADOS, SECRETOS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y
DATOS DE PRUEBA, LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES DE

VARIETADES VEGETALES.

.....

TÍTULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCION

Capítulo I – DE LOS TITULARES DE LA PATENTE

Art. 01 – (Concepto y otorgación) Se otorgarán patentes para todas las invenciones, en carácter de propiedad, 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. Las invenciones se consideran secretas cuando están relacionadas con la defensa del Estado o cuando los intereses del mismo lo exijan.

Podrá ser excluida la patentabilidad de las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente.

Art. 02 – (Protección) La actividad inventiva, como trabajo creador y como factor importante del progreso científico-técnico y del desarrollo de la economía, disfruta de protección.

Art. 03 – (Derecho que concede) El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieren conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieren 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.

Art. 04 – (Otras causas de pertenencia) Bajo reserva de las disposiciones legales que rigen el contrato de trabajo, y salvo estipulaciones contractuales en contrario, el derecho a la patente por una invención hecha en cumplimiento del contrato pertenece al mandante o al empleador. Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constituida del objeto de su contrato, pertenecen al empresario. La misma disposición se aplicará cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva, si dicho empleado ha hecho la invención utilizando datos e medios puestos a su disposición por su empleo. El trabajador, autor de la invención no

tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo. Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias en el apartado anterior pertenecen al trabajador, autor de las mismas.

Art. 05 – (Derecho para asumir la titularidad) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el trabajador realizare una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá

derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador. Tanto el empresario como el trabajador deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el presente Capítulo absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

Art. 06 – (Cesión de parte de los beneficios económicos) Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País, 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 favor de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.

Art. 07 – (Pertinencia de derechos de quien encargó la invención) Cuando una invención haya sido realizada en ejecución de un contrato de trabajo, cuyo objeto fuere la realización de una actividad de investigación, el derecho a patentarla pertenece a la persona que contrató la realización de la investigación, salvo pacto en contrario. Esta disposición también es aplicable a los contratos de trabajo que tengan por objeto la realización de una investigación.

Art. 08 – (Obligación del trabajador inventor) Cuando un trabajador que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realizarse una invención en el campo de actividades de su patrono, o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, comunicará inmediatamente este hecho a su patrono por escrito y, a

pedido de éste, le proporcionará la información necesaria para comprender la invención.

a) Si dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que hubiese recibido dicha comunicación, o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio, aplicándose el plazo que venciera antes,

el patrono notifica por escrito al trabajador su interés por la invención, tendrá derecho preferente para adquirir el derecho a patentarla. En caso que el patrono notificara su interés por la invención, el trabajador tendrá a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la invención, o bien a una participación en las ganancias, regalías o rentas producto de la comercialización de la invención, según se establezca contractualmente entre las partes. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por un juez competente de trabajo por la vía de los incidentes.

b) Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el derecho de explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador, en el supuesto de que el empleador otorgue un licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) de las regalías efectivamente percibidas por éste.

c) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento.

d) Las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en las literales a), b) y c), pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.

e) Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario.

f) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este artículo.

Art. 09 – (Obligación de reconocer el derecho moral de los inventores) La entidad a la que se hace referencia en el apartado anterior, está obligada a

reconocer el derecho moral de los inventores y los autores respecto a la paternidad de sus creaciones. Corresponde a los autores e inventores el derecho a percibir estímulos morales por la creación que haya derivado en

un patente y a participar en los beneficios que se obtengan por la explotación de dicha creación. Los estudiantes de cualquier nivel de enseñanza, que creen el objeto de una patente en ocasión de una actividad vinculada a su plan de estudios en su centro o en cualquier entidad a la que sean asignados, se equiparan a los inventores y autores vinculados con la entidad por un contrato de trabajo o de prestación de servicios, a los efectos de lo que establece esta Ley.

Art. 10 – (Titularidad con relación a los trabajadores y empleados del Estado y demás entes públicos) Las normas del presente Capítulo serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes:

a) Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos universitarios;

b) Toda investigación, a la que se refiere el punto “a”, debe ser notificada inmediatamente a la Universidad por el profesor autor de la misma;

c) El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto “a”.

Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación;

d) La Universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto “a” al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación;

e) Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotación de una invención mencionada en el punto “d”, la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por los Estatutos de la

Universidad;

f) Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con un Ente privado o público, el contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma;

g) El régimen establecido en los párrafos “a” y “f” de este artículo podrá aplicarse a las invenciones del personal investigador de Entes públicos de investigación;

h) Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de entes del sector público de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el apartado “g” de este artículo serán establecidas por el Gobierno, atendiendo a las características concretas de cada ente de investigación. Esta participación no tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de entes públicos de investigación de su competencia.

Art. 11 – (Derecho moral a ser mencionado) El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta situación.

Art. 12 – (Concepto de invención) Se considera invención toda creación humana, que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Art. 13 – (Presunción de inventor) Se presume inventor a la persona o personas físicas que se ostente como tales en la solicitud de patente.

Capítulo II – DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Art. 14 – (Requisitos indispensables) Son requisitos indispensables de patentabilidad:

a) Novedad:

b) Nivel inventivo;

c) La susceptibilidad de aplicación industrial.

Art. 15 – (Novedad. Divulgación excluida) 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 divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, antes de la fecha de prioridad aplicable. 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 de dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud nacional.

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

a) El inventor o su causahabiente;

b) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante;

c) 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;

d) El tercero que hubiese la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Art. 16 – (Nivel inventivo) Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente, ni por el método empleado, ni

por su aplicación, ni por la combinación de métodos, ni por el producto a que se refiere, ni por el resultado industrial que obtiene.

Art. 17 – (Susceptibilidad de aplicación industrial) 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. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufactura, la construcción, la minería y la pesca.

Se considera también que una invención es susceptible de ser aplicada industrialmente, si puede ser fabricada o utilizada ventajosamente en la economía, la producción, la ciencia, la cultura, la salud, la agricultura o la defensa del país.

Art. 18 – (Probación de nueva patente o patente doble) Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Art. 19 – (Divulgación que no afecta su novedad) La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de (1) un año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional.

Art. 20 – (Requisitos para evitar la afectación) Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud deberá declararlo por escrito y presentar junto con la solicitud de patente:

- a) Un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico;
- b) Una mención del medio y su localización geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual;
- c) Constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación.

La declaración del solicitante tendrá el valor de declaración jurada y, en caso de falsedad, se perderá el derecho a obtener la patente o el certificado de modelo de utilidad.

d) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

e) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no implique una explotación o un ofrecimiento comercial del

invento.

Art. 21 – (Excepciones) No se considerarán invenciones:

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

- b) Las variedades vegetales y las razas animales;
- c) 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;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, deportivas, recreativas, juegos o actividades económico-comerciales y de publicidad o de negocios;
- e) Los métodos y sistemas de organización y dirección de la economía;
- f) La forma de presentación de información;
- g) Los programas de ordenadores aisladamente considerados o el soporte lógico, como tales, y, las formas de presentar informaciones; h) Los proyectos y esquemas de los planes de construcciones;
- i) Los métodos y sistemas de educación, enseñanza y estudio;
- j) Las ideas, los principios científicos y los problemas básicos de la ciencia;
- k) El cambio de forma, dimensiones, proporciones o materia de un objeto, a no ser que modifique esencialmente las propiedades de éste;
- l) El descubrimiento de materias existentes en la naturaleza y los descubrimientos que consistan en dar a conocer leyes, fenómenos o propiedades del universo material;
- m) Las solicitudes que estén en contra de los intereses sociales, de los principios de humanidad o de la moral socialista;
- n) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas;
- o) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificaciones para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico de la materia;
- p) Los que contradigan los principios científicos y las leyes que rigen los fenómenos y propiedades establecidos en la ciencia.

Art. 22 – (Materia excluida de patentabilidad) No son patentables:

- a) Los animales y sus razas;
- b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- c) Las plantas, sus variedades y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema capaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Se entiende por microorganismos los transformados por intervención humana directa en su composición genética con un material genético exógeno, que expresen una característica que normalmente no alcanza la especie en condiciones naturales. Se exceptúan el todo o las partes de plantas y animales;
- d) Una invención cuya explotación sería contraria al orden público o la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa;
- e) Las soluciones cuya explotación comercial en el país deba impedirse necesariamente para proteger la salud o vida de las personas o de los animales, para preservar las plantas o vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque su explotación esté prohibida por la legislación nacional;
- f) Clonación de seres humanos y los de órganos, tejidos y sus partes o elementos;
- g) Los procedimientos de modificación de la identidad genérica germinal del ser humano;
- h) Los usos de embriones humanos con fines industriales o comerciales;
- i) El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente;

- j) Los procedimientos de modificación de la identidad genérica de los animales, que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal y los animales, resultantes de tales procedimientos;
- k) Una invención que sea evidentemente contraria a la salud o la vida de las personas, animales y plantas o puedan causar daños graves al medio ambiente;
- m) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza;
- n) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza;
- o) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan integralmente en fenómenos naturales como el cruce o la selección. Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

Capítulo III – DERECHO DE PRIORIDAD

Art. 23 – (Principio y aplicación) El derecho de prioridad comienza a partir de la fecha, hora y minuto en que la solicitud de patente se presenta ante la oficina. Los solicitantes tienen el derecho de invocar, en el momento de presentar su solicitud, el derecho de prioridad derivado de la primera solicitud que tenga el valor de una presentación nacional o regional regular. Los solicitantes, para invocar el derecho de prioridad derivado de una solicitud anterior o primera solicitud presentada en cualquier país, tienen que indicarlo en el correspondiente documento de solicitud y en el momento de su presentación, siempre que se haga en los plazos contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. La solicitud de patente para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la invención conforme las reivindicaciones contenidas en la primera solicitud. La prioridad se reconocerá únicamente respecto a la materia que se encuentre en la solicitud cuya prioridad se invoque.

Art. 24 – (Prioridades múltiples) El solicitante de una patente puede invocar prioridades múltiples, aun cuando estas procedan de países diferentes, si su solicitud incluye elementos que constituyeron solicitudes independientes presentadas en diferentes momentos anteriores, siempre que exista unidad de invención de conformidad con lo establecido en esta Ley. Si se invocan prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se cuentan desde la fecha de prioridad invocada más antigua.

Art. 25 – (Prioridad de solicitud anterior en otro país. Requisitos) El solicitante de una patente que quiera prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior en otro país deberá adjuntar a su solicitud una declaración escrita en que indique la fecha y el número de la solicitud anterior, el país en el que la haya efectuado él mismo o su predecesor en derecho y el nombre

del solicitante, así como, en un plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de la solicitud ulterior, una copia de la solicitud certificada por la Oficina del país donde haya sido solicitada.

El derecho de prioridad se invocará dentro del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la primera patente en el país de origen. Los plazos de prioridad fueron establecidos por el Art. 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20-03-1883, revisado en Estocolmo el 14-07-1967.

Capítulo IV – DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

Art. 26 – (Solicitud: Extensión y unificación) La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo. Se permite la unificación en una sola solicitud de dos o más objetos de invención diferentes, tales como un equipo, un procedimiento y un producto, si los mismos sirven para un fin único y si, en el momento en que se presenta la solicitud, se encuentran indisolublemente relacionados.

Art. 27 – (Trámite y requisitos) 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 consideran parte integrante de la descripción;

- e) El resumen;
- f) El título de la invención;
- g) Los poderes que fueren necesarios;
- h) El comprobante de las tasas establecidas;
- i) 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;
- j) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afro americanas o locales de un país, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos;
- k) De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico;
- l) 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.

Art. 28 – (Formulario) 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;
- 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 otro país.

i) La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente o a través de sus representantes.

Art. 29 – (Solicitud hecha en otros países. Prioridad) Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en lo que lo fue primero, siempre que se presente a la Oficina, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de un (1) año de la presentación originaria.

Para reconocer la prioridad se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

- a) Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- b) Que la solicitud presentada no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud;

- c) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos o que señalen los Tratados Internacionales;
- d) Deberá presentar una declaración de prioridad y con copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma.

Art. 30 – (Prioridades múltiples) El solicitante de una patente puede invocar prioridades múltiples, aun cuando estas procedan de países diferentes, si su solicitud incluye elementos que constituyeron solicitudes independientes presentadas en diferentes momentos anteriores, siempre que exista unidad de invención.

Si se invocan prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se cuentan desde la fecha de prioridad invocada

más antigua. Cuando se invoquen una o varias fechas de prioridad, se reconoce el derecho de prioridad respecto a los elementos que contienen la solicitud o solicitudes, cuya prioridad se reivindica, aun cuando uno o varios elementos de la solicitud presentada no estuvieran contenidos en la solicitud o solicitudes anteriores, siempre que exista unidad de invención. En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es invocada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales. Aun cuando uno o varios elementos del objeto de la solicitud no figuren entre las reivindicaciones

formuladas en la solicitud presentada en el país de origen respecto de la cual se invoca un derecho de prioridad, se reconoce dicho derecho, si el conjunto de los documentos de aquella solicitud posterior revelan, de manera clara y precisa, la existencia de tales elementos.

Art. 31 – (Fecha de presentación de la solicitud – Trámite) Fecha de presentación de la solicitud. La Oficina le anotará fecha y hora de presentación a la solicitud de patente, le asignará número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Art. 32 – (Pertinencia y transmisión de derechos) El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas. Cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua, siempre y cuando dicha solicitud no sea negada o abandonada. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento de la tramitación. En caso de que la solicitud corresponda a más de un solicitante, el desistimiento deberá hacerse en común. Si no lo fuera, los derechos del renunciante acrecerán a favor de los demás solicitantes.

Art. 33 – (Derecho por Sentencia distinto al solicitante) Cuando en base a una sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtención de la patente a una persona distinta al solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado a ser concedida todavía, esa persona podrá dentro del plazo de tres meses desde que la sentencia adquirió fuerza de cosa juzgada: a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogándose en el lugar del solicitante; b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención, que gozará de la misma prioridad, o c) Pedir que la solicitud sea rechazada. Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere ese apartado, no podrá ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El Juez decretará la suspensión del

procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiese sido publicada, hasta la sentencia firme sea debidamente notificada, si ésta es desestimatoria de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha, notificación si es estimatoria.

Art. 34 – (Legitimación para reivindicar la titularidad de la patente) Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 28, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle. Cuando una persona sólo tenga derecho a una parte de la patente podrá reivindicar que se sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Los derechos mencionados en los apartados anteriores, sólo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente, conocía que no tenía derecho a la misma. Será objeto de la anotación en la Oficina a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente artículo.

Art. 35 – (Requisitos para ejecutar la invención reivindicada) La descripción deberá exponer la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión cabal de la misma y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente puede ejecutarla. La descripción también deberá divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención reivindicada. 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) Los dibujos técnicos necesarios para la comprensión de la invención a que haga referencia en la materia técnica;

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;

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.

Art. 36 – (Deposito de material biológico) Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico, que no se encuentre a disposición del público 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 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 de la fecha del vencimiento del plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 37 – (Reivindicaciones que pueden contener la solicitud de Patente) Una misma solicitud de patente podrá contener:

a) Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;

b) Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y

c) Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.

d) Aparte de las reivindicaciones relativas a uno o más productos, las reivindicaciones relativas a uno o más procedimientos de fabricación del producto o los productos, y las reivindicaciones relativas a una o más aplicaciones del producto o los productos.

e) Aparte de las reivindicaciones relativas a uno o más procedimientos, las reivindicaciones de los medios para llevar a cabo el procedimiento o los procedimientos y las reivindicaciones correspondientes al producto o los productos que resulten de ellos, y las reivindicaciones correspondientes a las aplicaciones de esos productos.

Art. 38 – (Normas, requisitos y modalidades) Las reivindicaciones se formulan observando las siguientes normas:

a) Su número deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada;

b) Podrán presentarse en forma independiente o dependiente;

c) Las dependientes deberán comprender por referencia todas las limitaciones de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las limitaciones adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes relacionadas;

d) Las dependientes de dos o más reivindicaciones no podrán servir de base ninguna otra reivindicación dependiente a su vez de dos o más reivindicaciones;

e) Cuando se presenten varias reivindicaciones, éstas se identifican con números arábigos;

f) No deberán contener referencias a la descripción a los dibujos, salvo que sean absolutamente necesarias; y

g) En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características de los dibujos, si facilitan la comprensión de las

reivindicaciones, debiendo estos signos de referencia colocarse entre paréntesis.

Art. 39 – (El objeto principal de la primera reivindicación y su subordinación de las restantes. Contenido) La primera reivindicación se referirá al objeto principal debiendo las restantes estar subordinadas a la misma. La reivindicación o las reivindicaciones deberán contener:

a) Un preámbulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo título con que se ha denominado la invención, comprendiendo todos los aspectos conocidos de la invención surgidos del estado de la técnica más próximo;

b) Una parte característica en donde se citarán los elementos que

establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definatorios de lo que se desea proteger;

c) Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal, que es la única independiente, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo estas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual manera debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.

Art. 40 – (Cualidades que debe contener las reivindicaciones) Las reivindicaciones deben ser claras y estar enteramente sustentadas por la descripción. El derecho conferido por la patente está determinado por las reivindicaciones, las cuales definen la invención y delimitan al alcance del derecho. La descripción y los dibujos o planos, o en su caso, el depósito de material biológico servirán para interpretarlas.

En las reivindicaciones la frase “compuesto de” permite la posibilidad de incluir en el alcance de una reivindicación ingredientes o elementos no especificados hasta en cantidades mayores; la frase “consiste de” cierra la posibilidad de incluir ingredientes o elementos además de los recitados, con la especificación de las impurezas normales; y la frase “consiste esencialmente de” permite la posibilidad de incluir en una reivindicación

solamente ingredientes o elementos no especificados que no afecten materialmente a las características básicas e innovadoras de la invención. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que 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.

El alcance de la protección de una invención se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven solamente para interpretar el sentido de las mismas.

Art. 41 – (Resumen de la divulgación técnica) El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente y el uso principal de la invención. Dicho resumen servirá para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente; en consecuencia, la Oficina podrá, de oficio y sin perjuicio alguno para el solicitante, realizar al mismo las aclaraciones y/o ampliaciones que estime convenientes con el sólo propósito de que se ajuste a lo estipulado con este artículo.

Art. 42 – (Fecha de presentación de la solicitud. Requisitos) 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;
- e) Una o varias reivindicaciones;
- f) 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.

La Oficina está facultada para exigir al solicitante que comunique mediante la presentación de los documentos acreditativos correspondientes, en que países presentó solicitudes de la misma invención y qué objeciones le fueron hechas, así el resultado final de la tramitación en esos países.

Art. 43 – (División de una solicitud de Patente) Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

Art. 44 – (Dependencia entre patentes) Si una invención objeto de una patente posterior no puede ser explotada sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular, esto no es obstáculo para la validez de la patente posterior. En este caso, ni el titular de la patente anterior puede explotar la patente posterior durante la vigencia de esta, ni el titular de la patente posterior puede explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que medie una licencia cruzada de uso, voluntaria u obligatoria, respecto a las respectivas invenciones.

Art. 45 – (Derechos del titular de la Patente con relación a productos introducidos al país) Cuando se introduzca en país un producto con relación al cual exista una patente de procedimiento para la fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente Ley concede en relación con los productos fabricados en el país. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado. En

la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación o de negocios.

Art. 46 – (Mejoras, requisitos y alcance) Se entiende por mejoras las modificaciones introducidas a una invención ya conocida, siempre que representa novedad y ventajas notorias y relevantes sobre la invención primitiva. Las solicitudes de patentes de invención respecto de mejoras sobre inventos ya patentados en el país y siempre que éstos estén vigentes, deberán ser solicitados por sus autores y se sujetarán a las disposiciones siguientes:

a) Si el que ha realizado la mejora es el propio dueño del invento de origen, se le concederá la patente por el tiempo que falta para completar el plazo de la patente primitiva;

b) Si quién ha realizado una mejora es un tercero y aún se encuentra vigente el plazo de concesión de la patente en que inciden las mejoras, podrá concederse la patente sólo si el inventor primitivo autoriza previamente al segundo inventor para utilizar la idea original conjuntamente con las innovaciones de que se trate. Podrá concederse la patente para ambos inventores en conjunto o tan sólo para uno de ellos, de cuyo convenio se dejará constancia en documento que se agregará al expediente respectivo;

c) En caso de no existir acuerdo, el autor de la mejora podrá solicitar patente de invención sobre ésta. Cuando ocurra esta circunstancia, la fecha de vigencia y el plazo de concesión de la patente complementaria lo resolverá el

Jefe de la Oficina. Para ello el inventor deberá manifestar tal intención a la Oficina, en un plazo de 90 días, contado desde la fecha de la solicitud original.

Art. 47 – (Excepciones a las violaciones del Derecho de Invención) No se reconocen como violaciones del derecho exclusivo de una invención protegida:

a) El uso de la misma a bordo de buques de navegación marítima o fluvial tanto en el casco, como en las maquinas, en los aparejos o en los equipos, cuando dichos buques se hallen temporalmente en aguas territoriales, siempre que dicha invención se emplee exclusivamente para satisfacer necesidades de la embarcación;

b) El empleo de la misma en la construcción o en la explotación de medios terrestres o aéreos o de equipos auxiliares para dichos fines, cuando estos medios de transporte se hallen temporalmente en el territorio de un

Estado;

c) La utilización de la misma con fines de investigación científica.

Art. 48 – (Cambios de certificados) Si el titular de un Certificado de

Patente de Invención o de un Certificado de Patente de Invención de Adición solicita, dentro de los primeros cinco años de vigencia de éste, que se cambie por un Certificado de Autor de Invención o por un Certificado de Autor de Invención de Adición la Oficina se lo concede.

Capítulo V – MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD

Art. 49 – (Trámite y alcance) 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 de las reivindicaciones contenidas en la solicitud inicial, si ello implicara una protección mayor que la correspondería a la solicitud inicial. Podrá también mediante la modificación, eliminarse algunas de las reivindicaciones. La modificación o la corrección de la solicitud deben presentarse por escrito y debe acompañarse de la documentación que corresponda y del comprobante de pago de la tasa respectiva. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Art. 50 – (Conversión de solicitud de Patente por modelo de utilidad o de registro de Diseño Industrial) El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una patente de modelo de utilidad o de registro de diseño industrial y vice versa. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la

invención o la innovación lo permitan. La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse solo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial. La Oficina competente podrá 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.

Art. 51 – (División y Fraccionamiento de la solicitud) 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 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 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.

Art. 52 – (Fusión de solicitudes) 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 que no cumplen con el requisito de unidad de invención. 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.

Art. 53 – (Corrección de errores u omisiones en el certificado) El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que corrija algún error material u omisión incurridos en el certificado de patente o en la inscripción. La corrección tendrá efectos frente a terceros desde que sea anotada en la inscripción y no será necesario publicarla. No se admitirá ninguna corrección o ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial ni de las reivindicaciones aceptadas, si ello implicarse una protección mayor que la que correspondería a la solicitud inicial. La petición de corrección deberá identificar y comprobar la existencia del error u omisión y, una vez determinado el mismo, se procederá a realizar la anotación correspondiente,

previo pago de la tasa respectiva, salvo que se tratara de un error imputable a la Oficina.

Art. 54 – (Retiro de la solicitud) La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida. Cuando figuren inscritos en la Oficina derechos de terceros sobre la solicitud ésta sólo podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

Capítulo VI – DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

Art. 55 – (Examen y Plazo) La Oficina competente examinará, dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma.

Art. 56 – (Complementación de requisitos) Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 27 al 29, 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 prorrogado 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.

Art. 57 – (Confidencialidad de la solicitud y plazo. Publicación y contenido) La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación. Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, 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 competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado. 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. No se ordenará la publicación de una solicitud que hubiese sido objeto de desistimiento o de abandono.

La publicación debe contener:

- a) El número de la solicitud;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
- d) El nombre del representante del solicitante, si lo hubiese;
- e) El país u Oficina, fecha y número de cada solicitud cuya prioridad se hubiese reclamado;
- f) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
- g) El nombre de la invención;
- h) El resumen;
- i) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por la Oficina;
- j) Fecha y firma del Registrador o del funcionario de la Oficina que ésta designe para tal efecto.

Art. 58 – (Protección provisional) A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese periodo estaría prohibida en virtud de la patente. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta. Cuando el objeto de la solicitud de patente está constituido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiese sido rechazada en virtud de una resolución firme.

Art. 59 – (Accesibilidad en materia biológica) La materia biológica depositada con la solicitud de patente será accesible:

- l) a) Antes de la primera publicación de la solicitud de patente, sólo a quien tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con el artículo anterior;

b) Entre la primera publicación de la solicitud y la concesión de la patente, a toda persona que lo solicite o únicamente a un experto independiente si así lo pide el solicitante de la patente;

c) Tras la concesión de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a toda persona que lo solicite.

2) El acceso se realizará mediante la entrega de una muestra de la materia biológica depositada siempre y cuando la persona que lo solicite se comprometa mientras duren los efectos de la patente:

a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia biológica depositada o de una materia derivada de la misma, y

b) A no utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada, o derivada de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.

3) En caso de denegación o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia depositada quedará limitado, a petición del solicitante y durante veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, a un experto independiente. En este caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.

4) Las peticiones del solicitante a que se refieren el párrafo b) del apartado 1 y el apartado 3 sólo podrán presentarse hasta la fecha en que se consideren concluidos los preparativos técnicos para la publicación de la solicitud de patente.

Art. 60 – (Consulta por terceros de la solicitud) 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. Los expedientes relativos a solicitudes de patente todavía no publicadas sólo podrán ser consultados con el consentimiento del solicitante. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hubieren sido denegadas o retiradas antes de su publicación no serán accesibles al público. En caso de que se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, se considerará como una solicitud nueva y no podrá beneficiarse de la fecha de presentación de la solicitud anterior.

Art. 61 – (Oposición y observaciones) Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición u observaciones fundamentadas que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la Oficina 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.

Art. 62 – (Notificación de la oposición) Si se hubiere presentado oposición, la oficina 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 competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.

Art. 63 – (Plazo para pedir se examine la invención) Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubiera presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

La Oficina podrá cobrar una tasa para las realizaciones del examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

Art. 64 – (Examen de fondo o sustantivo. Contenido) Al realizar el examen de fondo o sustantivo, se tomarán en cuenta las informaciones aportadas por el solicitante o, en su caso, por quien haya formulado observaciones, incluyendo lo relativo a exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial y referidas a la misma materia de

la solicitud. La Oficina podrá considerar los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. En el caso de las solicitudes relativas a vacunas y otras formas farmacéuticas, la Oficina debe oír el parecer de las autoridades de salud que correspondan. La cuestión de si una invención es o no patentable por falta de novedad o nivel inventivo, se resolverá caso por caso según corresponda, considerando los hechos pertinentes como por ejemplo, entre otros:

- a) El alcance y contenido del estado de la técnica;
- b) Las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicación;

- c) El nivel de destreza común en el arte pertinente, y
- d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados.

Art. 65 – (Plazo para pago de tasa de examen de fondo: documentos complementarios y consecuencias) El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la publicación de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio. Para los efectos del examen de fondo, la Oficina podrá requerir al solicitante que presente, dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la notificación respectiva, prorrogable a un mes más en casos calificados por la Oficina, una copia sin legalización y con traducción simple de cualquier material contenido en un expediente administrativo o judicial del extranjero, relacionado con la solicitud en trámite, incluyendo, entre otras:

- a) La propia solicitud;
- b) Búsqueda de antecedentes: El examinador procurará identificar los documentos que estime necesarios para determinar si la invención es nueva y implica actividad inventiva. Su búsqueda deberá abarcar todos los sectores técnicos que puedan contener elementos pertinentes para la invención;
- c) Los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad;
- d) Literatura técnica distinta de la indicada en los apartados anteriores, que pudiere ser pertinente para la investigación;
- e) La patente u otro título de protección que se hubiese concedido;
- f) Cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado u otorgado la solicitud o patente, y
- g) Cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese revocado, anulado, invalidado o cancelado la patente u otro título de protección concedido.

Art. 66 – (Denegación de la solicitud) Si la Oficina competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente, denegará la solicitud comunicándosele al solicitante, con expresión de los motivos y fundamentos de la resolución. 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 periodo de treinta días adicionales.

Cuando la Oficina 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 competente denegará la patente.

Art. 67 – (Informe de expertos) La Oficina 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 o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que se examina.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la Oficina competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de tres 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 los 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 de negado la solicitud extranjera;
- 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 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 competente denegará la patente.

Art. 68 – (Suspensión de la tramitación de la solicitud) A pedido del solicitante, la Oficina competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme

os literales b) y c), artículo 47 aún no hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

Art. 69 – (Complementación de documentos y otros trámites) Si del examen de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario completar la documentación presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, la Oficina lo notificará al solicitante para que, dentro de los tres meses siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en sustento de la solicitud. Este procedimiento podrá realizarse cuantas veces lo estime necesario la Oficina.

Art. 70 – (Clases de Resolución de la solicitud de Patente. Publicación de la concesión de la Patente y contenido) Cumplidos los trámites y requisitos que establece esta Ley, la Oficina resolverá sobre la solicitud de patente. Si el examen establecido es favorable la Oficina concederá la patente. Si fuera parcialmente desfavorable se otorgará el título solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si fuere rechazada total o parcialmente, la resolución respectiva deberá contener los motivos y fundamentos jurídicos

de tal rechazo. Si se resolviera concediendo la patente solicitada, la Oficina ordenará que se proceda a la inscripción correspondiente, previa acreditación del pago de tasa correspondiente y entregará al solicitante un certificado de concesión y un ejemplar del documento de patente. El anuncio de la concesión de la patente se publicará en el boletín oficial que editará la Oficina. La inscripción deberá contener:

- a) El número del expediente;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
- d) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
- e) El nombre de la invención;
- f) Un resumen de la invención y de las reivindicaciones;
- g) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado pela Oficina;
- h) La clase o clases en que se haya incluido la patente;
- i) La fecha de la concesión y el plazo por el que se otorgue;

k) El país u oficina, fecha y número de solicitudes cuya prioridad se hubiesen reclamado;

l) La firma y sello del Registrador;

m) La posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, así como el informe sobre el estado de la técnica referente a ella y las observaciones y comentarios formulados a dicho informe.

Art. 71 – (Inscripción y expedición de Certificado) Efectuada la inscripción de la patente, la Oficina expedirá el certificado correspondiente que contendrá los datos de la inscripción, agregando una copia de la inscripción, de las reivindicaciones, de los dibujos y del resumen. El certificado deberá contener también mención expresa de que la patente se otorga sin perjuicio de mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante. No se permitirán cambios en el texto del título de una patente, salvo para corregir errores materiales o de forma.

Las patentes de invención otorgadas serán publicadas.

Art. 72 – (Utilización de la clasificación internacional de Invenciones) Para el orden y clasificación de las patentes, la Oficina utilizará la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de

Estrasburgo relativo à Clasificación Internacional de Patentes de 1971, con sus modificaciones vigentes.

Capítulo VII – DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Art. 73 – (Duración de la Patente) La patente tiene una duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida. Si la Oficina demora en otorgar la patente más de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; o si demora más de tres (3) años, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la patente, el titular tendrá derecho a solicitar a la Oficina una compensación de la vigencia del plazo de la patente; o cuando por causas imputables a la autoridad competente para la concesión de registros para la comercialización de productos farmacéuticos, ésta se demore en conceder el registro más de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la presentación de registro.

Art. 74 – (Alcance de la protección) 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 tecnológico depositado, servirán para interpretarlas.

Art. 75 – (Presunción de inventor. Derechos) Salvo prueba en contrario se presumirá inventor a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente.

El inventor o inventores tendrán derecho a ser mencionados en el título correspondiente. El dueño de la patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comerciar aun cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que exploten la invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar por los medios legales que correspondan contra cualquier persona que sin su consentimiento, realice cualquier de los siguientes actos:

a) Cuando la patente reivindica un producto:

----- i) producir o fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; iii) o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.

b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) anterior respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento; iii) ofrecer en venta, vender o usar el procedimiento; iv) o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.

Art. 76 – (Usurpación ilegal y solicitud de transferencia de la Patente) Si los elementos esenciales de una solicitud de patente han sido tomados de la invención de otra persona, sin que ésta haya dado su consentimiento para ello ni para el depósito de la solicitud de patente, la parte lesionada a consecuencia de esa usurpación ilegal podrá exigir que la solicitud o la patente concedida en virtud de esa solicitud le sea transferida.

Art. 77 – (Derechos Complementarios) La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue y ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo 64.

Art. 78 – (Extensión de la protección del material biológico) Cuando la patente proteja un material biológico que posea determinadas características

reivindicadas, la protección también se extenderá a cualquier material biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y posea las mismas características.

Cuando la patente proteja un procedimiento para obtener un material biológico que posea determinadas características reivindicadas, la protección prevista en el artículo 75, literal b) apartado ii) se extenderá también a todo material biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del procedimiento y que posea las mismas características.

Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que contenga tal secuencia, la protección también se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética.

Cuando la patente proteja una planta, un animal u otro organismo capaz de reproducirse, no podrá el titular impedir que terceros usen esa entidad como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable y comercializar el material así obtenido, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado.

Cuando la patente proteja una planta o un animal o su material de reproducción o de multiplicación, no podrá el titular impedir la utilización del producto obtenido a partir de la planta o animal protegido para su ulterior reproducción o multiplicación por un agricultor o ganadero; y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor o ganadero y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.

Art. 79 – (Excepción al derecho de la Patente) 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, en tanto que no atenten de manera injustificable contra la normal explotación de la invención que al titular pudiera realizar o realice;

b) Actos realizados exclusivamente con fines experimentales, respecto al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, y los

consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio - activo para estos fines;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica, sin propósitos comerciales, respecto al objeto de la investigación patentada;

d) Actos referidos en el Art. 5ter del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. La realización de cualquier actividad de las relacionadas en el párrafo anterior no constituirá infracción de la patente;

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;

f) La preparación de medicamentos realizada de forma habitual, por profesionales habilitados y por unidad, con motivo de la ejecución de una receta médica y los actos relativos a los medicamentos así preparados;

g) El empleo del objeto de la invención patentada, a bordo de buques de países signatarios de los convenios internacionales para la protección de la propiedad industrial, en el casco del buque, en las máquinas, en los aparejos, aparatos y en los restantes accesorios, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en el territorio del país, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque;

h) El empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o en el funcionamiento de medios de locomoción aérea o terrestre, que pertenezcan a países signatarios de convenios internacionales para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o

accidentalmente en el territorio del Estado;

i) Los actos realizados con fines de experimentación, procesamiento, tramitación o cualesquiera otras finalidades destinadas a obtener el registro u otras formas de autorización sanitaria y a preparar una futura explotación comercial con posterioridad a la expiración de la patente;

j) A la utilización por un tercero, de la materia objeto de protección cuya patente se encuentra vigente, para generar la información necesaria con el fin de apoyar una solicitud de registro sanitario de un producto farmacéutico o químico agrícola ante el Órgano de Salud Pública o el

Órgano de Agricultura y Ganadería, solicitud que podrá ser presentada una vez expire el plazo de protección de una patente; y en caso el producto sea

exportado fuera del territorio nacional, se permitirá dicha exportación únicamente para satisfacer los requisitos de aprobación de comercialización en el Estado.

Art. 80 – (Exclusión del derecho de impedir actos de comercio) La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente u obtenido por un procedimiento patentado, después de ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él. A efectos del párrafo precedente, 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.

Art. 81 – (Material biológico capaz de reproducirse y su protección no extensiva) 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.

Art. 82 – (Limitación de la explotación de la Patente por razones de interés social y otros) La explotación de una invención patentada no puede llevarse a cabo de forma contraria a los intereses sociales, a la moral, al orden público, al medio ambiente, a la salud o la vida de las personas o de los animales, y está supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o permanentes, establecidas o que se establezcan en otras disposiciones legales.

Art. 83 – (Derechos de Patentes que no podrán hacerse valer respecto a determinadas personas) Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Ley, 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 hubiese 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.

Art. 84 – (Implicación de derechos por actos de comercialización) La venta o cualquier otra forma de comercialización de material de reproducción vegetal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor para su explotación agrícola, implicará el derecho de este último utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación. La venta o cualquier otra forma de comercialización de animales de cría o de material de reproducción animal realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor o ganadero, implicará autorización a estos últimos para utilizar el ganado protegido con fines agrícolas o ganaderos. Ello incluirá la puesta a disposición del ganado o de otro material de reproducción animal para que el agricultor o ganadero pueda proseguir su actividad agrícola o ganadera, pero no la venta en el marco de una actividad de reproducción comercial o con esa finalidad.

Art. 85 – (Régimen de Monopolio legal) Cuando se conceda una patente para una invención cuyo objeto se encuentra en régimen de monopolio legal, el monopolista sólo podrá utilizar la invención con el consentimiento del titular de la patente, pero estará obligado a aplicar en su industria, obteniendo el correspondiente derecho de explotación, aquellas invenciones que supongan un progreso técnico notable para la misma. El monopolista tendrá derecho a pedir que se le autorice la explotación de la invención patentada, pudiendo exigir el titular de la patente, en caso de ejercicio de ese derecho, que el monopolista adquiera la patente. El precio que habrá de pagar el monopolista por el derecho a explotar la invención patentada o por la adquisición de la patente será fijado por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolución judicial. Si perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el monopolio fuera establecido con

posterioridad a la concesión de la patente, el titular de la misma tendrá además derecho a exigir que el monopolista adquiera la empresa o las instalaciones con las que hubiera venido explotando la invención patentada, abonando un precio que se fijará por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolución judicial. Las patentes cuyo objeto no sea explotado por impedirlo la existencia de un monopolio legal no devengarán anualidades.

Capítulo VIII – DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Art. 86 – (Obligación de explotar la invención) El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada o a través de alguna persona autorizada por él. 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 exigidos los requisitos de comercialización y distribución.

Capítulo IX – TRANSMISIÓN Y LICENCIAS CONTRACTUALES

Art. 87 – (Derecho de transmitir la solicitud y la Patente) Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantías mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se registrará por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificará a la Oficina. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos. A los efectos de sucesión o gravamen, la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque puedan pertenecer en común a varias personas.

Art. 88 – (Licencias) Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que

integran el derecho de exclusiva, por acto entre vivos o por vía sucesoria, para todo el país o para parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente a un licenciataria que viole alguno de los límites de su licencia en virtud de lo dispuestos en el apartado anterior. Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sub licencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.

Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciataria los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. El adquirente o licenciataria a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

Art. 89 – (Responsabilidad salvo pacto en contrario de la transmisión a título oneroso de una solicitud o de una Patente) Quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida y otorgue una licencia sobre las mismas responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. El transmitente o licenciante responderá siempre cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe, por supuesto, debe ser comprobada, cuando no hubiere dado a conocer al otro

contratante, haciéndolo constar en el contrato con mención individualizada de tales documentos, los informes o resoluciones, de que disponga o le conste su existencia, referente a la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud o de la patente. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores prescribirán a los seis meses, contados desde la fecha de la resolución definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Serán de aplicación a las mismas las normas del Código Civil sobre saneamiento por evicción.

Art. 90 – (Responsabilidad solidaria) Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la

invención objeto de la solicitud o de la patente. El transmitente o licenciario que hubiera debido hacer frente a la responsabilidad mencionada en el apartado anterior podrá reclamar al adquirente o licenciario las cantidades abonadas, a no ser que se hubiese pactado lo contrario, que hubiere procedido de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad, deba ser él quien soporte en todo o en parte la indemnización a favor de los terceros.

Art. 91 – (Reducción de tasas anuales por ofrecimiento de licencias) Si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por escrito a la oficina que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciario, se reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaración. Cuando se produzca un cambio total de la titularidad de la patente como consecuencia del ejercicio de la acción judicial prevista en apartados anteriores, el ofrecimiento se considerará que ha sido retirado al inscribirse al nuevo titular en la Oficina. La Oficina inscribirá y dará la adecuada publicidad a los ofrecimientos de licencias de pleno derecho. No podrá hacerse el ofrecimiento de licencias cuando figure inscrita en la Oficina una licencia exclusiva o cuando hubiere sido presentada una solicitud de inscripción de una licencia de esa clase. En virtud del ofrecimiento de licencias de pleno derecho cualquier persona está legitimada para utilizar la invención en calidad de licenciario no exclusivo. Una licencia obtenida conforme a lo dispuesto en el presente artículo se considera que es una licencia contractual. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias, no podrá admitirse ninguna solicitud de inscripción de una licencia exclusiva en la Oficina, a menos que se retire o se considere retirado el ofrecimiento.

Art. 92 – (Registro de transferencia de patentes) Deberá registrarse ante la Oficina 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.

Art. 93 – (Requisitos para la inscripción de licencias) El titular de una patente podrá conceder licencia para la explotación de la invención patentada. La solicitud de inscripción de la licencia contendrá:

- a) El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del licenciatarario y sus direcciones;
- b) Identificación de la patente objeto de la licencia e indicación de su registro, y
- c) Plazo, exclusividad, territorio y demás estipulaciones esenciales. A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si la solicitud cumpliere con lo establecido en esta ley, la licencia se anotará sin más trámite en cada una de las patentes objeto de la misma y la Oficina extenderá el certificado correspondiente.

Art. 94 – (Normas aplicables a las Licencias) Salvo estipulación en contrario, serán aplicables a las licencias de patente las siguientes normas:

- a) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención, durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención;
- b) El licenciatarario no podrá transferir la licencia ni otorgar sub licencias;
- c) La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, así como explotar la patente por sí mismo en el país;
- d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente por sí mismo en el país, y
- e) El licenciatarario exclusivo podrá ejercer por sí mismo las acciones legales de protección de la patente, como si fuera el titular de la misma, si la licencia está registrada.

Serán nulas las cláusulas de un contrato de licencia cuando tuvieran el propósito o el efecto de restringir indebidamente la competencia o implicaran un abuso de la patente.

Art. 95 – (Concesión de licencias a terceros por parte de propietarios de Patente en pro indiviso) 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. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se registrará por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas de Derecho común sobre la comunidad de bienes. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí sólo podrá:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir desde el envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en la Oficina;

b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares;

c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente;

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de las patentes comunes.

La concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el Juez, por razones de equidad dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada.

Art. 96 – (Registro de licencia) Deberá registrarse ante la Oficina toda licencia de explotación de una patente concedida. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. En caso exista alguno 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. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Art. 97 – (Explotación de la invención para satisfacción del mercado nacional. Plazo y prueba) El titular de la patente está obligado a explotar la

invención patentada, bien por sí o por persona autorizada por él, mediante ejecución, de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional que sea abastecido conveniente y razonablemente, dentro del plazo de 5 (cinco) años, contados a partir de la concesión de la patente. El titular de la patente podrá justificar la explotación

de la misma ante la Oficina por medio de certificado oficial, que se expedirá por el Organismo que en cada caso corresponde, y deberá ajustarse a los criterios y normas generales que se establezcan reglamentariamente. El certificado de explotación deberá basarse en la inspección del proceso de fabricación en las instalaciones industriales donde la invención esté siendo explotada y en la comprobación de que el objeto de la invención patentada está siendo efectivamente comercializado. Dicho certificado deberá ser expedido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se hubiere solicitado y habrá de declarar expresamente que la invención patentada está siendo explorada, reseñando los datos que justifiquen esa declaración. El certificado de explotación deberá ser inscrito en la Oficina.

Capítulo X - MEDIACIÓN Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

Art. 98 – (Causas para licencias obligatorias) Nacional, salud pública, seguridad nacional o uso público no comercial, o bien, para remediar alguna práctica anticompetitiva, previa audiencia al interesado, la Oficina podrá a petición de la autoridad o de una persona interesada, disponer en cualquier tiempo:

- a) Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o
- b) Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad nacional competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Cuando la patente protegiera alguna tecnología de semiconductores, sólo se otorgará licencias obligatorias para un uso público no comercial, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia en el procedimiento aplicable.

Art. 99 – (Licencia obligatoria vencido el plazo para la explotación) Vencido el plazo de cinco años, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria por falta de explotación, durante el año siguiente, salvo excusas legítimas, no se ha iniciado la explotación de la patente o no se han realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente, o cuando la explotación de ésta ha sido interrumpida durante más de tres años. Se considerarán como excusas legítimas las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esta explotación sea mayor de lo que es. Cuando un mercado de

exportación no puede ser adecuadamente abastecido por la insuficiencia de la producción del objeto de una patente, originando con ello un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país, el Gobierno, podrá someter dicha patente al régimen de licencias obligatorias, cuya finalidad será exclusivamente atender a las necesidades no cubiertas de la explotación.

Art. 100 – (Solicitud de licencia no exclusiva) Cuando no sea posible la explotación del invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, que será no exclusiva, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado. Si una patente tuviera por objeto un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de procedimiento como el de la patente de producto, tendrán derecho a la obtención de una licencia obligatoria no exclusiva sobre la patente del otro titular. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados anteriores deberán demostrar:

- a) Que la invención o la variedad vegetal representa un proceso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en la patente anterior o la variedad protegida por el derecho de una obtención vegetal;
- b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior una licencia contractual en términos e condiciones razonables.

Cuando según lo previsto en el presente artículo proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior podrá solicitar el otorgamiento, en condiciones razonables, de una licencia por dependencia para utilizar la invención o la variedad vegetal protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

Art. 101 – (Causas por las cuales queda sin efecto las licencias obligatorias por dependencia) La licencia obligatoria por dependencia se otorgará solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal de que se trate, y quedará sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia. La tramitación y la resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencias para al uso no exclusivo de una invención patentada se regirán por lo dispuesto en la presente Ley. La tramitación y la

resolución de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el uso no exclusivo de la variedad protegida por un derecho de obtentor se registrarán por su legislación específica.

Art. 102 – (Caducidad de la patente cuando la concesión de la licencia obligatoria para subsanar la falta de uso) En caso de que la concesión de la licencia obligatoria no sea suficiente para enmendar la falta de uso de la patente, se declarará la caducidad de la patente. La autorización de las licencias obligatorias será considerada en función de sus circunstancias propias y se extenderá a las patentes relativas a los componentes y procesos que permitan su explotación. Se autorizarán esos usos, principalmente para abastecer el mercado interno, de conformidad con las disposiciones del ADPIC – Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad

intelectual relacionados al comercio. Previamente a que se otorgue una licencia obligatoria, el solicitante deberá probar que tiene la capacidad suficiente para explotar la invención patentada y que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos, en términos y condiciones comerciales razonables.

Art. 103 – (Plazo para la concesión de una licencia obligatoria. condiciones) La Oficina decidirá, en un plazo de noventa días naturales, la concesión de una licencia obligatoria previa audiencia a las partes. De concederla, determinará las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, y la remuneración económica que recibirá el titular de los derechos. Para ello, deberán tomarse en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y el valor económico de la autorización, y tener presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencia comerciales entre partes independientes. Si se interpone recurso contra la decisión que otorga la licencia obligatoria, el reclamo no impedirá la explotación al licenciatarario ni interrumpirá los plazos que estén transcurridos. Tampoco impedirá al titular de la patente percibir las regalías determinadas por la Oficina, por la parte no reclamada. La concesión y las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las partes, a petición de una de ellas, de oficio por la Oficina cuando lo justifiquen hechos nuevos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecidas. Asimismo, la autorización de las licencias obligatorias podrá cancelarse a reserva de los intereses legítimos de quienes hayan recibido la autorización, si las circunstancias que la originaron han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La Oficina examinará, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo; además, tendrá facultades para denegar la revocación de la autorización, si resulta probable las condiciones que dieron lugar a esa autorización.

Art. 104 – (Causa de licencia obligatoria a solicitud de un tercero sin la autorización de su titular) La Oficina, a solicitud de un tercero y oído el parecer, del órgano u organismo de la Administración o del Estado que corresponda, sin la autorización del titular de los derechos, concede mediante una Resolución del Director de la Oficina, licencia obligatoria por interés

público justificado en la explotación de la invención, para prevenir los abusos que resulten del ejercicio del derecho exclusivo conferido, en particular, los casos siguientes:

- a) Falta o insuficiencia de explotación del objeto de la patente, que genera efectos negativos en el mercado;
- b) La fijación de precios altos o discriminatorios, cuando existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente, para el mismo producto;
- c) Cuando los preparativos para explotar la invención no han sido serios y efectivos;
- d) Necesidad de la exportación;
- e) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal;
- f) Existencia de motivos de interés público para la concesión.

Art. 105 – (Limitación de las licencias obligatorias) Las licencias obligatorias no serán exclusivas ni podrán ser transmitidas, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, salvo con la parte de la empresa o el establecimiento mercantil que explote esa licencia.

La licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica del invento.

Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciataria, con motivo de la concesión de una licencia obligatoria, deberán ser presididas por el principio de buena fe. En caso de violación de este principio, declarada por sentencia judicial, por parte del titular de la patente, el licenciataria podrá pedir a la Oficina que reduzca la regalía fijada para la licencia, en proporción a la importancia que tenga para la explotación del invento la obligación incumplida. Los licenciataria estarán obligados a explotar su patente dentro del plazo de un año, a partir de la fecha en que se otorgue y no podrán suspender la explotación por un período mayor, so pena de que la licencia concedida quede revocada de pleno derecho.

Art. 106 – (Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes)

Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes:

1) Si la invención reivindicada en una patente no puede

explotarse industrialmente en el país sin infringir una patente anterior, la Oficina, a petición del titular de la segunda patente, de su licenciataria o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre la patente posterior, otorgará una licencia obligatoria en tanto sea necesaria para evitar la infracción de la patente anterior, con sujeción en lo pertinente a las condiciones siguientes:

a) La invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico relevante, de 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;

c) No podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

2) La Oficina deberá conceder, en las mismas circunstancias,

licencia obligatoria con respecto, a la patente posterior, si lo solicita el titular de la patente anterior, su licenciataria o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre esa patente.

Art. 107 – (Adiciones a la licencia obligatoria) La licencia obligatoria comprenderá las adiciones que tuviera la patente objeto de la misma en el momento de otorgarse la licencia.

Cuando, después del otorgamiento de la licencia obligatoria, se concedan nuevas adiciones para la patente, que tengan por objeto la misma aplicación industrial del invento patentado a que se refiere la licencia, el licenciataria podrá pedir a la Oficina que incluya en la licencia las nuevas adiciones. En el caso de que los interesados no lleguen a un acuerdo con la mediación previa de la Oficina, será ésta quien fije la regalía y demás condiciones con arreglo a las cuales haya de tener lugar la ampliación de la licencia.

Art. 108 – (Requisitos para ser válida la cesión de licencia obligatoria) Para que la cesión de una licencia obligatoria sea válida, será preciso que la licencia se transmita con la empresa o parte de la empresa que la explote y que la cesión sea expresamente anotada en la Oficina. Tratándose de licencias por dependencia de patentes será preciso, además, que la licencia se transmita

junto con la patente dependiente. Será nula, en todo caso, la concesión de sub licencias por parte del titular de una licencia obligatoria.

Art. 109 – (Causas que justifican la modificación de regalías) Tanto el licenciatario como el titular de la patente podrán solicitar a la Oficina modificación de la regalía u otras condiciones de la licencia obligatoria cuando existan nuevos hechos que justifiquen el cambio y, en especial, cuando el titular de la patente otorgue, con posterioridad a la licencia obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente más favorables a las de aquélla. Si el licenciatario incumpliera grave o reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la licencia obligatoria, la Oficina de oficio o a instancia de parte interesada, podrá cancelar la licencia. En cuanto no se oponga especialmente a lo dispuesto en el presente título, serán de aplicación a las licencias obligatorias las normas establecidas para las licencias contractuales.

Art. 110 – (Licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas) 1) Serán otorgadas licencias obligatorias cuando la Autoridad del país determine que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas. En estos casos, sin perjuicio de los recursos e audiencias que le competan al titular de la patente, la concesión se efectuará sin necesidad de que:

a) El potencial licenciatario haya intentado obtener la autorización del titular;

b) Sea para abastecer el mercado interno.

2) No obstante, el titular de la patente objeto de la licencia deberá ser notificado cuando sea razonablemente posible.

3) Para fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras: a) La fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados; b) La falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables; c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas.

Art. 111 – (Licencias de utilidad pública) 1) Cuando lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podrá someter la patente o la

solicitud de la patente a licencia obligatoria en cualquier momento, aun sin acuerdo de su titular, para que la invención sea explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el Gobierno. 2) Para las licencias de utilidad pública, el Estado deberá compensar al titular de la patente. El titular

podrá acudir a la vía contencioso-administrativo a fin de que el tribunal competente establezca la respectiva remuneración económica. Para ello la autoridad judicial considerará las circunstancias de cada caso y el valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector de que se trate, en los contratos de licencia comerciales entre partes independientes. 3) Cuando el Gobierno haya otorgado una licencia de utilidad pública a un tercero, este deberá retribuirle al Estado, total o parcialmente, la compensación que corresponda al titular.

Art. 112 – (Licencia contractual) Antes de solicitar una licencia obligatoria, el interesado podrá pedir la mediación de la Oficina para la consecución de una licencia contractual sobre la misma patente. La solicitud de mediación estará sujeta al pago de una tasa y deberá contener:

- a) La identificación completa del solicitante;
- b) La patente a la que se refiere la solicitud, así como la identificación del titular de la misma;
- c) Las circunstancias que concurren en el caso y que podrían justificar la concesión de licencias obligatorias;
- d) El ámbito de la licencia que se pretenda obtener y las razones en que se apoye esa pretensión;
- e) Los datos que permiten juzgar sobre la posibilidad de que el solicitante lleve a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada y de que ofrezca garantías que razonablemente pueda exigir el titular de la patente para conceder una licencia.

A la solicitud de mediación deberán acompañarse necesariamente:

- a) Los documentos que justifiquen las obligaciones contenidas en ella;
- b) El documento acreditativo de la constitución de una fianza, cuya cuantía se fijará reglamentariamente y que servirá para responder de los gastos de procedimientos que sean imputables al solicitante;
- c) Una copia literal de la solicitud y de los documentos presentados con ella.

Art. 113 – (Plazo para resolver la mediación) Una vez presentada la solicitud de mediación, la Oficina resolverá sobre la aceptación de la mediación en el plazo improrrogable de un mes. El registro deberá aceptar la mediación cuando de la solicitud del interesado, con los documentos que le acompañen, y de las indagaciones realizadas por la propia Oficina, resulten indicios razonables de que concurren circunstancias que podrían dar lugar a la

concesión de licencias obligatorias sobre la patente, de la solvencia del solicitante, y de que éste puede llegar a disponer de los medios necesarios para llevar a cabo una explotación seria de la invención patentada. La Oficina notificará su resolución al interesado y al titular de la patente, dando simultáneamente traslado a este último de la copia de la solicitud de mediación. Contra la resolución de la Oficina no podrá interponer recurso alguno.

Art. 114 – (Procedimiento de la mediación) Si la Oficina aceptase la mediación, lo notificará inmediatamente a los interesados, invitándoles a entrar en negociaciones para la concesión de una licencia contractual con la participación de la Oficina en calidad de mediador. Las negociaciones tendrán una duración de dos meses como máximo. En condición de mediador, la Oficina desarrollará un labor activa tendente a aproximar las posturas de los interesados y a facilitar el otorgamiento de una licencia contractual. Desde que hubiese aceptado la mediación y durante el mismo plazo establecido para las negociaciones, la Oficina realizará las averiguaciones necesarias para conocer las peculiaridades del caso y valorar adecuadamente las posturas mantenidas por los interesados, investigando, en particular, si concurren las circunstancias que podrían justificar la concesión de una licencia obligatoria. Esta labor de instrucción tendrá lugar cualquiera que sea la marcha de las negociaciones y aun cuando éstas hubiesen fracasado o no hubiesen llegado a iniciarse. Transcurridos dos meses desde que tuvo lugar la notificación a las partes sobre la aceptación de la mediación sin que se hubiera llegado a un acuerdo sobre la concesión de la licencia contractual, la Oficina dará por terminada su labor mediadora y de

instrucción, notificándose así a los interesados. El plazo de dos meses podrá prorrogarse por tiempo determinado a petición conjunta de ambas partes y siempre que la Oficina considere que la prórroga puede servir de una manera efectiva para llegar a concesión de la licencia. Si la Oficina entiende que no existen posibilidades de llegar a un acuerdo, podrá dar por terminada su mediación aunque no hubiera transcurrido totalmente el plazo fijado para la prórroga.

Tanto antes como después de finalizado, el expediente sobre la mediación previa sólo podrá ser consultado por las partes, que podrán obtener a su costa reproducciones de toda la documentación. Las partes y el personal de la Oficina que tenga acceso al expediente deberán guardar secreto sobre su contenido.

Art. 115 – (Solicitud de que no se admitan solicitudes obligatorias)

Cuando, como consecuencia de las negociaciones realizadas con la mediación de la Oficina, las partes hubieran acordado suscribir una licencia

sobre la patente, podrán solicitar que no se admitan solicitudes de licencias obligatorias sobre dicha patente durante el plazo necesario para que el licenciataria comience su explotación. En ningún caso podrá ese plazo ser superior a un año. Para que la Oficina pueda resolver favorablemente la solicitud deberán concurrir los siguientes requisitos:

- a) Que la licencia pactada sea exclusiva y que esa exclusividad no contravenga la finalidad que se perseguiría al someter la patente a la concesión de licencias obligatorias;
- b) Que los interesados justifiquen documentalmente que el licenciataria dispone de los medios necesarios para explotar y que el plazo solicitado es imprescindible para poner en marcha la explotación;
- c) Que los interesados presten una garantía suficiente a juicio de la Oficina para hacer frente a las responsabilidades a que hubiese lugar si la explotación del invento no comenzara en el plazo dispuesto;
- d) Que haya sido abonada la tasa legalmente establecida.

A la vista de la documentación presentada por los interesados y realizadas las averiguaciones y consultas que estime oportunas, la Oficina podrá suspender la admisión de solicitudes de licencias obligatorias sobre la patente en cuestión durante un plazo determinado, siempre que se cumplan

los requisitos establecidos en el apartado anterior y siempre que se considere que, dadas las circunstancias, existe una voluntad seria de las partes de iniciar sin dilación la explotación del invento patentado. La suspensión se inscribirá en la Oficina.

Los interesados deberán justificar mensualmente la marcha de los trabajos dirigidos a iniciar la explotación y la Oficina ordenará la realización de las inspecciones que estime oportunas. La Oficina podrá revocar la suspensión de admisión de solicitudes de licencias obligatorias, si comprueba que incurrió en error grave al valorar las circunstancias que justificaron su resolución o que los interesados no desarrollan una actividad seria y continuada dirigida a iniciar la explotación en la fecha prevista. En el caso de que el licenciataria no inicie la explotación en la fecha prevista, la Oficina impondrá a los interesados una multa cuya cuantía habrá de calcularse sobre el importe que como promedio habría de pagar el licenciataria al titular de la patente en concepto de regalía durante un tiempo de aplicación del contrato equivalente al que hubiere durado la suspensión.

Art. 116 – (Solicitud de Licencia obligatoria cuando no prospera la licencia contractual) Después de un plazo de tres meses contado, bien desde de la

expiración del plazo de cuatro años, bien desde la negativa de la Oficina de asumir la mediación propuesta, bien desde la expiración del plazo establecido para la mediación, sin que hubiera conseguido el acuerdo entre las partes, el interesado podrá solicitar de la Oficina la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente. En la solicitud de licencia obligatoria, que estará sujeta al pago de la tasa que legalmente se establezca, el interesado sobre la base del contenido del expediente de mediación previa, si la hubiera y de los documentos que aporte, deberá concretar su petición, exponer y acreditar las circunstancias que la justifiquen, el interés en que se funde, los medios con que cuente para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada y las garantías que pueda ofrecer para el supuesto de que la licencia le sea otorgada. A la solicitud deberán acompañarse necesariamente:

- a) Los documentos que acrediten las alegaciones contenidas en ella, y que no figuren en el expediente de mediación previa, si la hubiera;
- b) El documento que acredite la constitución de una fianza, cuya cuantía se fijará reglamentariamente con carácter general y que servirá para responder que los gastos de procedimiento que le sean imputables;

Art. 113 – (Plazo para resolver la mediación) Una vez presentada la solicitud de mediación, la Oficina resolverá sobre la aceptación de la mediación en el plazo improrrogable de un mes. El registro deberá aceptar la mediación cuando de la solicitud del interesado, con los documentos que le acompañen, y de las indagaciones realizadas por la propia Oficina, resulten indicios razonables de que concurren circunstancias que podrían dar lugar a la concesión de licencias obligatorias sobre la patente, de la solvencia del solicitante, y de que éste puede llegar a disponer de los medios necesarios para llevar a cabo una explotación seria de la invención patentada. La Oficina notificará su resolución al interesado y al titular de la patente, dando simultáneamente traslado a este último de la copia de la solicitud de mediación. Contra la resolución de la Oficina no podrá interponer recurso alguno.

Art. 114 – (Procedimiento de la mediación) Si la Oficina aceptase la mediación, lo notificará inmediatamente a los interesados, invitándoles a entrar en negociaciones para la concesión de una licencia contractual con la participación de la Oficina en calidad de mediador. Las negociaciones tendrán una duración de dos meses como máximo. En condición de mediador, la Oficina desarrollará un labor activa tendente a aproximar las posturas de los interesados y a facilitar el otorgamiento de una licencia contractual. Desde que hubiese aceptado la mediación y durante el mismo plazo establecido para las negociaciones, la Oficina realizará las averiguaciones necesarias para conocer las peculiaridades del caso y valorar adecuadamente las posturas mantenidas por los interesados, investigando, en particular, si concurren las circunstancias

que podrían justificar la concesión de una licencia obligatoria. Esta labor de instrucción tendrá lugar cualquiera que sea la marcha de las negociaciones y aun cuando éstas hubiesen fracasado o no hubiesen llegado a iniciarse. Transcurridos dos meses desde que tuvo lugar la notificación a las partes sobre la aceptación de la mediación sin que se hubiera llegado a un acuerdo sobre la concesión de la licencia contractual, la Oficina dará por terminada su labor mediadora y de

instrucción, notificándose así a los interesados. El plazo de dos meses podrá prorrogarse por tiempo determinado a petición conjunta de ambas partes y siempre que la Oficina considere que la prórroga puede servir de una manera efectiva para llegar a concesión de la licencia. Si la Oficina entiende que no existen posibilidades de llegar a un acuerdo, podrá dar por terminada su mediación aunque no hubiera transcurrido totalmente el plazo fijado para la prórroga.

Tanto antes como después de finalizado, el expediente sobre la mediación previa sólo podrá ser consultado por las partes, que podrán obtener a su costa reproducciones de toda la documentación. Las partes y el personal de la Oficina que tenga acceso al expediente deberán guardar secreto sobre su contenido.

Art. 115 – (Solicitud de que no se admitan solicitudes obligatorias)

Cuando, como consecuencia de las negociaciones realizadas con la medicación de la Oficina, las partes hubieran acordado suscribir una licencia sobre la patente, podrán solicitar que no se admitan solicitudes de licencias obligatorias sobre dicha patente durante el plazo necesario para que el licenciataria comience su explotación. En ningún caso podrá ese plazo ser superior a un año. Para que la Oficina pueda resolver favorablemente la solicitud deberán concurrir los siguientes requisitos:

- a) Que la licencia pactada sea exclusiva y que esa exclusividad no contravenga la finalidad que se perseguiría al someter la patente a la concesión de licencias obligatorias;
- b) Que los interesados justifiquen documentalmente que el licenciataria dispone de los medios necesarios para explotar y que el plazo solicitado es imprescindible para poner en marcha la explotación;
- c) Que los interesados presten una garantía suficiente a juicio de la Oficina para hacer frente a las responsabilidades a que hubiese lugar si la explotación del invento no comenzara en el plazo dispuesto;
- d) Que haya sido abonada la tasa legalmente establecida.

A la vista de la documentación presentada por los interesados y realizadas las averiguaciones y consultas que estime oportunas, la Oficina podrá suspender la admisión de solicitudes de licencias obligatorias sobre la patente en cuestión durante un plazo determinado, siempre que se cumplan

los requisitos establecidos en el apartado anterior y siempre que se considere que, dadas las circunstancias, existe una voluntad seria de las partes de iniciar sin dilación la explotación del invento patentado. La suspensión se inscribirá en la Oficina.

Los interesados deberán justificar mensualmente la marcha de los trabajos dirigidos a iniciar la explotación y la Oficina ordenará la realización de las inspecciones que estime oportunas. La Oficina podrá revocar la suspensión de admisión de solicitudes de licencias obligatorias, si comprueba que incurrió en error grave al valorar las circunstancias que justificaron su resolución o que los interesados no desarrollan una actividad seria y continuada dirigida a iniciar la explotación en la fecha prevista. En el caso de que el licenciataria no inicie la explotación en la fecha prevista, la Oficina impondrá a los interesados una multa cuya cuantía habrá de calcularse sobre el importe que como promedio habría de pagar el licenciataria al titular de la patente en concepto de regalía durante un tiempo de aplicación del contrato equivalente al que hubiere durado la suspensión.

Art. 116 – (Solicitud de Licencia obligatoria cuando no prospera la licencia contractual) Después de un plazo de tres meses contado, bien desde de la expiración del plazo de cuatro años, bien desde la negativa de la Oficina de asumir la mediación propuesta, bien desde la expiración del plazo establecido para la mediación, sin que hubiera conseguido el acuerdo entre las partes, el interesado podrá solicitar de la Oficina la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente. En la solicitud de licencia obligatoria, que estará sujeta al pago de la tasa que legalmente se establezca, el interesado sobre la base del contenido del expediente de mediación previa, si la hubiera y de los documentos que aporte, deberá concretar su petición, exponer y acreditar las circunstancias que la justifiquen, el interés en que se funde, los medios con que cuente para llevar a cabo una explotación real y efectiva de la invención patentada y las garantías que pueda ofrecer para el supuesto de que la licencia le sea otorgada. A la solicitud deberán acompañarse necesariamente:

- a) Los documentos que acrediten las alegaciones contenidas en ella, y que no figuren en el expediente de mediación previa, si la hubiera;
- b) El documento que acredite la constitución de una fianza, cuya cuantía se fijará reglamentariamente con carácter general y que servirá para responder que los gastos de procedimiento que le sean imputables;

c) Una copia literal de la solicitud y de los documentos presentados.

Art. 117 – (Incorporación al expediente sobre mediación) Presentada la solicitud de licencia obligatoria y siempre que reúna los requisitos mencionados en el artículo anterior, la Oficina iniciará el oportuno expediente, incorporando al mismo el expediente sobre mediación previa, si la hubiera, y dará traslado de la copia de la solicitud con los documentos que la acompañen al titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo máximo de un mes. En el caso de que la solicitud de licencia obligatoria se presente acompañada de una justificación de que la Oficina se negó a aceptar la mediación previa, el plazo para la contestación del titular de la patente será de dos meses. La contestación habrá de tener en cuenta el contenido del expediente sobre la mediación previa, si la hubiera y deberá ir acompañada de las pruebas que justifiquen las alegaciones realizadas en ella y que no figuren en aquel expediente. Deberá acompañarse copia literal para su traslado al solicitante. En el caso de que se discuta la suficiencia de la explotación del invento patentado, el titular de la patente deberá incluir en su contestación los datos relativos a dicha explotación junto con las pruebas que acrediten la exactitud de los mismos.

Art. 118 – (Procedimiento) Una vez recibida la contestación del titular de la patente, la Oficina dará traslado de la misma a la otra parte y resolverá en el plazo improrrogable de un mes, concediendo o denegando la licencia obligatoria.

Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo, la Oficina procederá inmediatamente a la concesión de la licencia. La resolución que otorgue la licencia deberá determinar el contenido de ésta. En particular, habrá de fijar el ámbito de la licencia, la regalía, la duración, las garantías que deba prestar el licenciataria, el momento a partir del cual deberá iniciar la explotación y cualesquiera otras cláusulas que aseguren que explotará de una manera seria y efectiva el invento patentado. La resolución determinará los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya.

Podrán imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe. Contra la resolución de la Oficina podrá interponerse el recurso, contencioso-administrativo. La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto impuesto, pero

la Oficina podrá autorizar al licenciataria, previa petición de éste, a demorar al comienzo de la explotación hasta que sea firme la decisión de la licencia.

Art. 119 – (Actuaciones pertinentes para concesión de la licencia) Desde la presentación de la solicitud de la licencia obligatoria, la Oficina podrá realizar

de oficio las actuaciones que sean pertinentes, que puedan ser de utilidad para resolver sobre la concesión de la licencia.

A petición conjunta y debidamente justificada del solicitante de la licencia y del titular de la patente, la Oficina podrá suspender en cualquier momento y por una sola vez la tramitación del expediente en el estado en que se halle, por un plazo determinado que no podrá exceder de tres meses. Transcurrido el plazo de la suspensión la Oficina notificará a las partes y se continuará la tramitación del procedimiento.

Art. 120 – (Pago de divisas) Los contratos de licencia pactados con la mediación de la Oficina y que impliquen directa o indirectamente pagos en divisas estarán sujetos a la autorización regulada en la normativa sobre transferencia de tecnología extranjera. Toda resolución de la Oficina por la que se otorgue una licencia obligatoria que implique directa o indirectamente pagos en divisas deberá haber sido favorablemente informada con carácter previo por el órgano competente para autorizar las licencias contractuales que supongan pagos de esa naturaleza. Entre la Oficina y el órgano competente para autorizar las licencias que impliquen pagos en divisas se establecerá la coordinación necesaria para unificar criterios y simplificar los trámites, a los efectos de lo establecido en el presente artículo. Cuando el titular de la patente no tenga domicilio legal ni residencia en el país, las comunicaciones previstas en el presente Título deberán ser notificadas al representante, Agente de la Propiedad Industrial, que en previsión de ello habrá previamente designado a estos efectos.

Art. 121 – (Irregistrabilidad de licencias contractuales. Promoción de la oficina e incentivos) La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patente que no se ajusten a las disposiciones de la Ley. La Oficina llevará a cabo una labor sistemática para promover de forma efectiva la solicitud de licencias sobre las patentes sujetas a la concesión de licencias obligatorias. En todo caso, la Oficina publicará periódicamente las patentes que se encuentren en dicha situación. El Gobierno podrá establecer incentivos crediticios y de cualquier otra índole para estimular a las empresas a solicitar licencias sobre determinadas patentes sujetas a la concesión de licencias obligatorias por motivos de interés público, cuando la importancia de la explotación en el país de las invenciones patentadas así lo justifique.

Capítulo XI – EXTINCIÓN Y EXPROPIACIÓN

Art. 122 – (Causas de extinción de la patente) La patente se extingue, siempre que se paguen las tasas previstas en el Reglamento de ejecución, al terminar el vigésimo año contado desde la fecha de presentación de la solicitud. Se concederá un periodo de gracia de seis meses para el pago de las tasas anuales, abonando la sobretasa estipulada en el Reglamento de ejecución. La caducidad de la patente por falta de pago de las tasas será publicada por la Oficina, lo antes posible.

Art. 123 – (Causa de expropiación y trámite) Cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, mediante la justa o indemnización. La expropiación podrá hacerse con el fin de que la invención caiga en el dominio público y pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirirá, en este caso, la titularidad de la patente. La utilidad pública o el interés social serán declarados por la Ley que ordene la expropiación, la cual dispondrá si la invención ha de caer en el dominio público o si ha de adquirir el Estado la titularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley.

Capítulo XII – CONCESIÓN Y RECURSOS

Art. 124 – (Concesión de la patente. Recursos) Concluido el examen sustantivo, la Oficina, dicta, en el término de treinta días, la decisión fundada que corresponda en la que podrá conceder o no la patente sobre la base de los requisitos establecidos en esta Ley. La decisión a que se refiere este

artículo se notifica a las partes para que, en caso de inconformidad, interpongan recurso mediante escrito razonado ante el Director de la oficina en el plazo de treinta días, contado desde la fecha de notificación.

Art. 125 – (Recursos y trámite. Pago de tarifas de concesión) Si se presenta recurso, una vez concluido su análisis, dentro del término de treinta días la Oficina dicta resolución fundada, la que se notifica a las partes y se publica referencia en el Boletín. Antes de dictar resolución, la Oficina puede invitar a las partes a una conciliación para tomar una decisión. Si la patente es concedida, el solicitante tiene que hacer efectivo el pago de la tarifa de concesión en el término de treinta días a partir de la notificación de la Resolución. Si el solicitante no paga la mencionada tarifa, la concesión no tiene efecto y se declara abandonada por no pago. Hecho efectivo el pago de la tarifa de concesión, la Oficina expide el certificado correspondiente inscribe la patente y publicad el documento de la patente concedida.

Art. 126 – (Recurso Contencioso-Administrativo) Cualquier interesado estará legitimado para interponer recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la patente sin que sea necesario que haya presentado observaciones al informe sobre el estado de la técnica, ni que haya presentado oposición dentro del procedimiento de concesión con examen previo. El recurso contencioso-administrativo sólo podrá referirse a la omisión de trámites esenciales del procedimiento o a aquellas cuestiones que pueden ser resueltas por la Oficina durante el procedimiento de concesión, con excepción a la relativa a la unidad de la invención. En ningún caso podrá recurrirse contra la concesión de una patente alegando la falta de novedad o de actividad inventiva del objeto de la solicitud cuando ésta haya sido tramitada por el procedimiento de concesión que se realiza sin examen previo.

Art. 127 – (Nulidad de las actuaciones administrativas) La sentencia que estime el recurso, fundada en que la concesión de la patente tuvo lugar con incumplimiento de alguno de los requisitos de forma objeto de examen por la Oficina, excepto el requisito de unidad de invención con omisión de trámites esenciales del procedimiento, declarará la nulidad de las actuaciones administrativas afectadas y retrotraerá el expediente al momento en que se hubieran producido los defectos en que dicha sentencia se funde.

Capítulo XIII - PAGO DE ANUALIDADES

Art. 128 – (Pago de tasas anuales) 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 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 mantendrán 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. Los países tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

Capítulo XIV – NULIDAD DE LA PATENTE

Art. 129 – (Causas de nulidad) La autoridad nacional administrativa o judicial competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad total o parcial de una patente:

a) Cuando quién haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario;

- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes;
- c) Cuando se hubiera concedido sobre la base de elementos falsos, inexactos u omitidos;
- d) Cuando se comprueba que una patente de invención se ha concedido sobre la base de elementos falsos, inexactos u omitidos referidos exclusivamente a uno o varios cotitulares del registro atacado, se procede a invalidar dichos datos, siempre que estos elementos no involucren a la totalidad de los cotitulares;
- e) El objeto de la patente no constituyese una invención conforme el artículo n. 14;
- f) La invención no cumplierse con los requisitos de patentabilidad previstos en el n. 01;
- g) La patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el n. 15;
- h) La patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo n. 35; y de ser el caso el artículo n. 36;
- i) Las reivindicaciones incluidas en la patente no estuvieren enteramente sustentadas por la descripción;
- j) La patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;
- k) Si la divulgación de la invención en la patente no es suficientemente clara para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, o las reivindicaciones no estén sustentadas en esa divulgación;
- l) Si a raíz de una modificación o división de la solicitud, la patente concedida contuviera reivindicaciones que se sustentan en materia que no se encontraba divulgada en la solicitud inicialmente presentada;
- m) Si se hubiese concedido en el país una patente por la misma invención, a consecuencia de una solicitud anterior o de una solicitud que goce de una prioridad anterior;

n) Si las disposiciones a las que se hace referencia en el párrafo precedente no fuesen aplicables a una patente más que parcialmente, la nulidad será declarada en forma de una limitación correspondiente de la reivindicación o las reivindicaciones de la patente;

o) Cuando su objeto se exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisionaria, o cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud tal como ésta fue presentada;

p) De ser el caso el tribunal podrá exigir del titular de la patente que le presente, para proceder a su examen, la lista de las publicaciones o de las patentes anteriores que hayan podido ser mencionadas en relación con una solicitud de patente por la misma invención, presentada por él o su predecesor en el derecho en la Oficina de otro país, o cualquier circunstancia relativa a la patente en cuestión. El mismo requisito podrá

ser exigido por el tribunal respecto de las publicaciones o las patentes mencionadas en cualquier informe enviado al titular de la patente o a su predecesor en el derecho por un instituto gubernamental o intergubernamental de búsquedas;

q) 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 país de origen;

r) De ser o caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredita la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afro americanas o locales del país, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera país de origen;

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

Art. 130 – (Nulidad parcial de reivindicaciones) 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.

Art. 131 – (Legitimación activa para la acción de nulidad) Pueden pedir la nulidad de una patente o de un certificado, ante los tribunales competentes, quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública, los interesados, los que exploten o ejerzan la misma industria. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de esta.

La acción se dirigirá siempre contra quien sea el titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Oficina con el fin de que puedan apersonarse e intervenir en el proceso.

Art. 132 – (Alcance de la nulidad) La declaración de nulidad de una patente no determina por sí sola la anulación de las adiciones a ellas, siempre que se solicite la conversión de estas en patentes independientes dentro de los (90) noventa días siguientes a la notificación de la declaración.

Art. 133 – (Nulidad absoluta y nulidad relativa) 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.

Art. 134 – (Legitimación activa para la acción de anulación) 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.

Art. 135 – (Procedimientos) 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, 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 dos 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.

Art. 136 – (Requerimiento de presentación de documentos) 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 64 relativos a la patente objeto de procedimiento.

Art. 137 – (Efecto de la nulidad respecto al tiempo) Una patente declarada nula se considerará que lo ha sido desde la fecha de su concesión. Ello no obstante, si se concedieron licencias, la declaración de nulidad no entrañará la devolución de los cánones (regalías) pagados por el titular de la licencia en la medida en que se haya efectivamente aprovechado de la licencia. Cuando la declaración de nulidad sea definitiva, el secretario del tribunal la notificará a la Oficina que la registrará y publicará lo antes posible.

Art. 138 – (Efecto retroactivo. Excepciones) La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutados con anterioridad a la declaración de nulidad;

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que los justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato;

c) Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.

La declaración de nulidad de una patente no determina por sí sola la anulación de las adiciones a ella, siempre que se solicite la conversión de éstas en patente independientes dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la declaración de nulidad.

Capítulo XV – CADUCIDAD DE LA PATENTE

Art. 139 – (Causas de nulidad. fuerza mayor y rehabilitación) Las patentes caducarán en los siguientes casos:

a) Al vencimiento de su vigencia. En este caso, la caducidad se producirá de pleno derecho, sin necesidad de declaración;

b) Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca a más de una persona, la renuncia se deberá hacer en conjunto. La renuncia no podrá afectar derechos de terceros;

c) Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento, al que estén sujetos, fijados los vencimientos el titular tendrá un plazo de gracia de (180) ciento y ochenta días para abonar el arancel actualizado, a cuyo vencimiento se operará la caducidad, salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor;

d) En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad;

e) La patente cuya caducidad se hubiere producido por falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor;

f) La alegación sobre la fuerza mayor sólo podrá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el Boletín y deberá ser publicada en dicho Boletín para que en el plazo de un mes cualquier interesado pueda formular observaciones sobre la misma;

g) La rehabilitación será acordada en su caso, por la Oficina sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situación de caducidad. El reconocimiento y alcance de tales derechos corresponderá a los Tribunales ordinarios. Para que la rehabilitación sea efectiva, el titular de la patente deberá abonar la anualidad impagada y el sobre tasa correspondiente;

h) Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un plazo de (2) dos años por causas imputables al titular de la patente;

i) Si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria;

j) Por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en la Ley, cuando el titular de la patente no puede beneficiarse de las disposiciones del Convenio de la Unión de Paris y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una

medida similar. En este caso no serán aplicables las disposiciones relativas al otorgamiento de licencia contenidas en esa Ley.

Art. 140 – (Recurso judicial) La decisión administrativa que declara la caducidad de una patente será recurrible judicialmente. La apelación no tendrá efecto suspensivo. Sin perjuicio de su declaración por la oficina y su publicación en el Boletín Oficial, la caducidad de una patente incorpora el objeto patentado al dominio público desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente.

Art. 141 – (La nulidad y caducidad operan de pleno derecho) No será necesaria declaración judicial para que la nulidad o caducidad surtan efectos de someter al dominio público al invento; tanto la nulidad como la caducidad operan de pleno derecho. La acción de nulidad o caducidad podrá ser deducida por quien tenga interés legítimo. Las acciones de nulidad y caducidad puedan ser opuestas por vía de defensa o de excepción. Declarada en juicio la nulidad o caducidad de una patente y pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada se cursará la correspondiente notificación a la Oficina.

Capítulo XVI – RENUNCIA DE LA PATENTE.

Art. 142 – (Renuncia total o parcial de la solicitud o de la titularidad de la Patente) Los solicitantes y titulares de la patente pueden renunciar a ella, total o parcialmente, antes o después de su concesión, mediante una declaración escrita dirigida a la Oficina. Cuando exista más de un solicitante o titular, la renuncia tiene que establecerse de conjunto. La renuncia puede limitarse a una o varias reivindicaciones de la patente. La Oficina registrará y publicará inmediatamente la renuncia, renuncia que sólo será efectiva después de haber sido registrada. Cuando haya una licencia contractual o una licencia de pleno derecho registrada en la Oficina, sólo se registrará la

renuncia previa presentación de una declaración en la que el titular de la licencia acceda a que se haga la renuncia. Si la solicitud de patente renunciada no ha sido publicada, esta puede presentarse nuevamente excepto en el caso que un tercero se haya subrogado en el lugar del solicitante.

Art. 143 – (Consentimiento de tercero con derechos registrados para la admisión de la renuncia) Si en la Oficina se halla inscrito algún derecho de un tercero que dimane de la patente concedida o de la solicitud presentada, la renuncia sólo puede admitirse con el consentimiento expreso de dicho tercero, quien se subroga en su lugar a todos los efectos legales.

Art. 144 – (Efecto de la renuncia) La renuncia, una vez aceptada, surte efecto a partir de la notificación de la Resolución dictada por la Oficina, considerándose vigente los derechos correspondientes hasta la fecha. La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación. La renuncia se notificará a cualquier persona que tuviese inscrito en su favor algún derecho de garantía o una restricción de dominio con relación a la patente. En este caso la Oficina no admitirá, ni aprobará la renuncia, sino después de que conste fehacientemente el consentimiento de esos terceros. La renuncia a una o más reivindicaciones no provoca la extinción de la patente, sino sólo la del derecho del titular a la materia objeto de esa o esas reivindicaciones.

Art. 145 – (Notificaciones y observaciones) La presentación de la declaración de renuncia será notificada por la Oficina a todas las personas que tengan alguna licencia, crédito u otro derecho inscrito con relación a la patente objeto de la renuncia. Dentro de un plazo de treinta días hábiles contados desde la fecha de la notificación, dichas personas podrán presentar las observaciones que convengan a sus intereses u oponerse a la renuncia si ella pudiese perjudicar sus derechos.

En caso de presentarse una oposición a la renuncia, la Oficina suspenderá su tramitación hasta que se resuelva el conflicto por acuerdo entre las partes o por sentencia judicial.

Capítulo XVII – CANCELACIÓN DE LICENCIA OBLIGATORIA

Art. 146 – (Procedencia y trámite de licencia obligatoria) Procede la cancelación de licencia obligatoria de la patente cuando transcurridos al menos dos años a partir de la concesión de una licencia obligatoria, esta no hubiera podido reducir los efectos de los abusos resultantes del ejercicio del derecho exclusivo. La cancelación se declara por la Oficina de oficio o a instancia de la persona interesada, a partir del procedimiento que se establece en esta Ley, la que surte efecto a partir de la notificación a las partes de la Resolución dictada por el Director de la Oficina e implica que desde ese momento la patente no es válida. Dicha acción de cancelación es imprescriptible. La referencia a la cancelación de la patente se publica en el Boletín Oficial para conocimiento general.

.....

TÍTULO II

PATENTES DE ADICIÓN o CERTIFICADOS DE ADICIÓN

Capítulo I – DE LAS PATENTES DE ADICIÓN

Art. 147 – (Protección a las adiciones a las patentes o a las solicitudes de las mismas) El titular de una patente en vigor podrá proteger las invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención objeto de aquella, solicitando adiciones a la patente siempre que se integren con el objeto de la patente principal de una misma unidad inventiva. También podrán pedirse adiciones para una solicitud de patente, pero esas adiciones no podrán ser otorgadas hasta que la patente hubiera sido concedida. No será preciso que el objeto de la adición implique una actividad inventiva frente al objeto de la patente principal. Las adiciones tendrán la fecha de prioridad que corresponda a sus respectivas solicitudes, su duración será la misma que le quede a la patente, y no sujetas al pago de anualidades. Las adiciones se considerarán parte integrante de la patente principal, salvo para aquellos efectos en que la presente Ley disponga el contrario.

Art. 148 – (Conversión de una solicitud de adición en solicitud de patente) Una solicitud de adición podrá convertirse en solicitud de patente a petición

del solicitante en cualquier momento de la tramitación, así como dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina le hubiere comunicado la improcedencia de tramitar la solicitud de adición por carecer su objeto de la necesaria vinculación con la invención protegida por la patente principal. Las adiciones ya concedidas podrán convertirse en patentes independientes a petición de su titular siempre que éste renuncie a la patente principal. Solicitada la conversión en patente de una de las adiciones, será posible conservar las adiciones posteriores como tales adiciones a la patente que se solicita, siempre que se mantenga la necesaria unidad del objeto.

Las patentes independientes que resulten de la conversión de las adiciones estarán sujetas al pago de las correspondientes anualidades y su duración será la misma que la que correspondería a la patente principal. Salvo disposición expresa en contrario y en todo aquello que no sea incompatible con la naturaleza de las adiciones, se aplicarán a éstas las normas establecidas en la presente Ley para las patentes de invención.

Art. 149 – (Otorgamiento de licencia obligatoria de patente de adición) La solicitud de una licencia obligatoria de patente de adición será otorgada por la Oficina por resolución fundada, previa acreditación de la importancia técnica o económica del mejoramiento del descubrimiento o invención. Las resoluciones que se dicten en el marco de este artículo serán susceptibles de los recursos previstos en el la Ley.

.....

TÍTULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Capítulo I – DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Art. 150 – (Concepto) Si 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, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento; que se presten a un trabajo o uso práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados; 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. Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o disposición tal como se la define. El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

Art. 151 – (Requisitos para concesión de patente de utilidad) Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo, implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anterior. La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

Art. 152 – (Obras u objetos que no pueden ser modelos de utilidad) No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter técnico, ni las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por patente de invención.

Art. 153 – (Conversión de la solicitud de patente de modelo de utilidad en Patente de Invención) 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 modelo o diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita.

Art. 154 – (Aplicación normativa) Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre las patentes de invención contenidas en la presente ley en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad.

Capítulo II – REQUISITOS

Art. 155 – (Requisitos: Documentos) Con la solicitud de modelo de utilidad se acompañará:

- a) El título que designe el invento en cuestión;
- b) Una descripción referida a un solo objeto principal de la nueva configuración o disposición del objeto de uso práctico, de la mejora funcional, y de la relación causal entre nueva configuración o disposición y mejora funcional de modo que el invento en cuestión pueda ser reproducido por una persona de oficio del nivel medio y una explicación del o de los dibujos;
- c) La o las reivindicaciones referidas al invento en cuestión;
- d) El o los dibujos necesarios.

Art. 156 – (Examen preliminar) Presentada una solicitud de modelo de utilidad se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se acompañen, a lo menos, los siguientes antecedentes:

- a) Un resumen del modelo de utilidad;
- b) Una memoria descriptiva del modelo de utilidad;
- c) Pliego de reivindicaciones;
- d) Dibujos de modelo de utilidad.

Practicado dicho examen y verificado lo expuesto en el párrafo anterior, o subsanado cuando ello fuere posible, se expedirá el certificado. Son aplicables al modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención que no le sean incompatibles.

Capítulo III – PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Art. 157 – (Examen formal) La presentación de la solicitud de patente de modelo de utilidad y su examen formal, se realizan conforme las disposiciones relativas a la solicitud de patente. Si como resultado del examen apareciera que la solicitud presenta defectos de forma o que su objeto no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se declarará la suspensión del expediente y se otorgará al solicitante plazo reglamentariamente establecido para que subsane, en su caso, los defectos

que le hubieren sido señalados y para formular las alegaciones que estime pertinentes. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá

modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud. Habiéndose realizado el examen formal, y subsanadas las irregularidades de la solicitud, cuando proceda, la oficina pública en el Boletín la solicitud de patente de modelo de utilidad, en un término no inferior a dieciocho meses, contado a partir de la fecha de presentación.

Art. 158 – (Oposición a la solicitud efectuada) En los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud, cualquier persona con interés legítimo podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia en la descripción. Una vez finalizado el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina dará traslado al solicitante de las oposiciones presentadas. Cuando no se hubieren presentado oposiciones la Oficina procederá a conceder la protección del modelo de utilidad. Si se hubieran presentado oposiciones, el solicitante dispondrá de un plazo que se establecerá reglamentariamente para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones, si así lo estima oportuno, y para contestar formulando las alegaciones que estime pertinentes.

Art. 159 – (Examen sustantivo y plazo para subsanar defectos) La Oficina, vencidos los términos para la presentación de oposiciones y de alegaciones del solicitante, realiza el examen sustantivo en el plazo de doce meses conforme a lo dispuesto respecto a la solicitudes de patentes. Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo establecido para la contestación del solicitante, la Oficina dictara una resolución razonada sobre la concesión o no de la protección. Cuando la resolución declare la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para la concesión de la protección como modelo de utilidad, que hubiere sido alegada en algún escrito de oposición, la Oficina otorgará al solicitante un nuevo plazo, que se determinará reglamentariamente para que subsane el defecto o formule aclaraciones que estime pertinentes. Posteriormente la oficina resolverá con carácter definitivo sobre la protección solicitada.

Art. 160 – (Pago de tarifa y solicitud de la patente) La concesión de la patente de modelo de utilidad está sujeta al pago de una tarifa. El procedimiento de concesión de la patente de modelo de utilidad se rige por las disposiciones establecidas para las patentes de invención. La patente de modelo de utilidad tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Para el pago de las anualidades se aplica a lo establecido para con las patentes de invención.

Art. 161 – (El Estado de la técnica referente a la novedad y a la actividad industrial) El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegidas como modelos

de utilidad está constituido por aquello que antes de fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en el país, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica al contenido de las solicitudes nacionales de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en este apartado y que hubiesen sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior.

Art. 162 – (Aplicación normativa) Será aplicada a la concesión de la protección para los modelos de utilidad lo dispuesto sobre concesión de patentes de invención, en todo aquello que no contradiga esta ley. Para la interposición del recurso contencioso-administrativo están legitimados, además del solicitante, cualesquiera otros interesados, siempre que no fundamente su recurso en la falta de novedad, de actividad inventiva o en la insuficiencia de la descripción. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán interponer el recurso contencioso-administrativo por la falta de novedad, de actividad inventiva, o por la insuficiencia de la descripción, aquellos interesados que hubiesen formulado la oportuna oposición en el expediente basada, precisamente en los defectos mencionados.

Capítulo IV – NULIDAD

Art. 163 – (Causas) Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:

1) a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 150 e 161, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados;

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia;

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiese sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como éste fue presentado;

d) Cuando el titular de modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo.

2) Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

3) Cuando la nulidad sea parcial, el modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de un modelo de utilidad independiente.

.....

TÍTULO IV

DE LOS MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

Capítulo I – DE LOS TITULARES

Art. 164 – (Diseñador y sus derechos) El derecho a obtener la protección de un modelo o diseño industrial pertenece al diseñador. El diseñador será mencionado como tal en el registro correspondiente y en los documentos oficiales relativos al mismo a menos que, mediante declaración escrita dirigida a la Oficina, el diseñador indique que no desea ser mencionado. Será nulo cualquier pacto o convenio por el cual el autor del modelo o diseño se obliga anticipadamente a efectuar tal declaración. El autor de un modelo o

diseño industrial y sus sucesores legítimos tiene sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por esta ley. Los modelos y diseños industriales creados por personas que trabajan en relación de dependencia pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho exclusivo de explotación, salvo cuando el autor ha sido especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las personas para quienes trabaja. Si el modelo o diseño fuera obra conjunta del empleador y del empleado pertenecerá a ambos, salvo convención en contrario.

Cuando el modelo o diseño ha sido creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho de obtener un registro pertenece a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposiciones contractuales en contrario. Cuando dos o más personas hayan creado en conjunto un modelo o diseño industrial, les corresponde a todas ellas el derecho de explotación exclusiva, y el derecho a registrar a nombre de todas ellas la obra de su creación; en tales casos las relaciones entre los coautores se regirán según el concepto de copropiedad. El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tiene acción reivindicatoria para recuperar la titularidad de un registro efectuado dolosamente por quien no fuere su autor. También podrá quién tuviere derecho a la copropiedad del modelo o diseño, reivindicar su reconocimiento e inscripción como cotitular en la Oficina. Las acciones encaminadas en el apartado anterior deberán ejercitarse antes de que transcurran tres años consecutivos desde la fecha de la

publicación del modelo o diseño en el Boletín. Este plazo no será aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al solicitar el registro o al adquirir los derechos reivindicados. Presentada la demanda ejercitando la acción a que se refiere el apartado anterior, no podrá ser retirada la solicitud de registro del diseño sin el consentimiento del demandante. En la Oficina se anotará a instancia de parte interesada la presentación de la demanda, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda.

Art. 165 – (Extensión y aplicación normativa) El derecho reconocido por el artículo anterior es aplicable a los autores de modelos o diseños industriales

creados en el extranjero y a sus sucesores legítimos siempre que sus respectivos países otorguen reciprocidad para los derechos de los nacionales. Los modelos o diseños industriales depositados o patentados en el extranjero podrán ser depositados en la Oficina con los mismos beneficios que se acuerda por esta ley a los registrados en el país, siempre que el depósito se efectúe dentro de un plazo no mayor de seis meses desde que se hubiese efectuado la presentación en el país de origen. En estos casos la duración del derecho de exclusividad no podrá exceder a la vigencia de la patente o depósito primitivo. No podrá alegarse derecho alguno de exclusividad para modelos o diseños extranjeros que hayan sido explotados industrialmente en el país, por un tercero, antes de solicitarse el registro en el país de origen.

Art. 166 – (Registro en la oficina del modelo o diseño) Para gozar de los derechos reconocidos por la presente ley, el autor deberá registrar el modelo o diseño de su creación en la Oficina. Se presume que quien primero haya registrado un modelo o diseño industrial es el autor del mismo, salvo prueba en contrario. El titular de un registro de modelo o diseño industrial podrá cederlo total o parcialmente bajo las condiciones que estime conveniente. El cesionario o sucesor a título particular o universal no podrá invocar derechos emergentes del registro mientras no se anote en la Oficina. Si los elementos esenciales de un modelo o diseño industrial han sido tomados de la creación de otra persona sin que el titular del derecho haya dado su consentimiento ni para ello ni para el depósito, dicho titular podrá exigir que el depósito o el registro le sea transferido. El consentimiento del titular del derecho puede ser dado después del depósito; en ese caso los efectos del mismo se retrotraen a la fecha del depósito.

Capítulo II – DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE MODELO O DISEÑO INDUSTRIAL

Art. 167 – (Concepto, diseño y de modelo industrial o diseño industrial) Constituye modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma de una apariencia especial a un

producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación. Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse

como modelos o diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

Constituye diseño industrial todo elemento o combinación de elementos planos, de carácter estético u ornamental, con o sin relieve; toda reunión de líneas o de colores y 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. Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos. Producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

Art. 168 – (Requisitos: carácter singular) Se considerará que un modelo o diseño industrial posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Diseños de componentes de productos complejos: 1) El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular: a) Si el componente una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la impresión normal de éste; b) En la medida que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular. 2) Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación.

Art. 169 – (Pertinencia del derecho) El derecho al registro de un modelo o 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 hicieren conjuntamente un

modelo o diseño industrial al registro corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran el mismo modelo o diseño industrial, independiente

de 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.

Art. 170 – (Nuevo: No haberse hecho accesible al público. Excepciones) Serán registrables modelos o diseños industriales que sean nuevos. Un modelo o 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, comercialización o por cualquier otro medio. Un modelo o 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. Sin embargo, no constituirá impedimento para que los autores puedan ampararse en dichos beneficios el hecho de haber exhibido por sí o por medio de persona autorizada, el modelo o diseño de su creación en exposiciones o ferias realizadas en el país o en el exterior, a condición de que respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses a partir de la inauguración de la exposición o feria. Para efectos de determinar la novedad no se tiene en cuenta la divulgación que hubiere ocurrido dentro de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de registro, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el diseñador o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

Art. 171 – (Causas de iregistrabilidad) No serán registrables:

a) Los modelos o diseños industriales cuya explotación comercial en el país en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un modelo o 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 modelos o 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;

c) Los modelos o diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora al 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 modelo o 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;

- d) Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores;
- e) Los modelos o diseños industriales contrarios al orden público o a las buenas costumbres;
- f) Los modelos o diseños industriales cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto;
- g) Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos;
- h) Los modelos o diseños que se refieran a la forma o dimensión exacta de un producto, que le permita la conexión mecánica a otro producto colocado en el interior, alrededor o adosado al mismo, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función;
- i) Comprenda elementos o características que estuviesen concebidos únicamente para lograr un efecto de orden técnico o para la realización de una función técnica;
- j) Incorpore un signo distintivo que fuese objeto de una solicitud de registro afín en trámite o de un registro a favor de otra persona, cuya fecha de presentación fuese anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de modelo o diseño industrial;
- k) Constituya una obra protegida por el derecho de autor a favor de otra persona.

Capítulo III – DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Art. 172 – (Amplitud del registro y su trámite) Un mismo registro puede comprender hasta cincuenta ejemplares de realización de un solo modelo o

diseño industrial, siempre que entre todos exista homogeneidad. La solicitud de registro de un modelo o diseño industrial se presentará ante la Oficina y deberá contener:

- a) El petitorio;
- b) La representación gráfica o fotográfica del modelo o diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpore el diseño;

- c) La designación de los productos a los cuales se aplicará el modelo o diseño, y de la clase y subclases de los productos;
- d) Descripción explicativa del modelo o diseño industrial;
- e) Los poderes que fuesen necesarios;
- f) El comprobante del pago de las tasas establecidas;
- g) De ser el caso, el comprobante de que el solicitante está legitimado para solicitar el registro de diseño;
- h) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de modelo o diseño industrial al solicitante; y
- i) De ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de modelo o 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;
- j) De ser el caso, la autorización especial con la sola firma del solicitante, no legalizada, que habilite a quien lo represente en el caso de no hacerlo personalmente.

Art. 173 – (Formulario de registro) El petitorio de la solicitud de registro de modelo o diseño industrial estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de registro del modelo o 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 el mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país;

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.

Art. 174 – (Fecha de presentación acompañado de los documentos requeridos) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes documentos:

a) La indicación de que se solicita el registro de un modelo o diseño industrial;

b) Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la Oficina 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 como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Art. 175 – (Examen de forma) La Oficina examinará dentro de 15 (quince) días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud si la misma cumple los requisitos previstos en este capítulo. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la Oficina notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de treinta días siguientes 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 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 guardará la confidencialidad de la solicitud.

Art. 176 – (Publicación y oposición) Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina ordenará la publicación. 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 puede desvirtuar el registro del modelo o diseño industrial. A solicitud de la parte, la Oficina 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 la normas nacionales.

Art. 177 – (Tramite de la oposición) Si se hubiere presentado oposición, la Oficina notificará al solicitante para dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documento si lo estima conveniente. A la solicitud de la parte, la Oficina otorgará un plazo de treinta días para la contestación.

Art. 178 – (Examen del objeto de la solicitud y causas de denegación) Vencido el plazo establecido en el artículo precedente o si no hubiese presentado oposición, la Oficina examinará el objeto de la solicitud se ajusta a los primeros artículos de los requisitos de este Capítulo. La Oficina 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 de diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el modelo o diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la Oficina podrá denegar de oficio la solicitud.

Causas de denegación: De oficio cuando así lo disponga esta ley o mediando oposición, el registro del modelo o diseño será denegado, o si hubiera sido concedido será cancelado cuando:

- a) Lo solicitado como modelo o diseño no se ajuste a lo definido como tal en esta ley;
- b) El modelo o diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos por esta ley;
- c) El solicitante no tenga el derecho a obtenerlo conforme lo definido en esta ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme;
- d) El modelo o diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en el país en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del modelo o diseño posterior;
- e) El modelo o diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los contemplados en el artículo 6 ter, que sean de interés público como el escudo, la bandera y otros emblemas del país, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias y otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización;

- f) El modelo o diseño que incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en el país, cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el modelo o diseño registrado;
- g) El modelo o diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en el país por un derecho de propiedad intelectual.

Art. 179 – (No accesibilidad a terceros antes del plazo para que se ordene la publicación) La solicitud de registro de modelo o diseño industrial no podrá ser consultada por terceros antes de culminado el plazo para que se ordene la publicación, salvo que se medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Cualquiera que pruebe que el solicitante de un registro de modelo o 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.

Art. 180 – (Derechos del solicitante: Retirar la solicitud, renunciar al diseño o limitar producto) Con sujeción a las limitaciones establecidas en esta ley, el solicitante podrá en todo o momento retirar su solicitud de registro de diseño, renunciar a alguno de los diseños solicitados o limitar los productos indicados en la solicitud. La solicitud de registro del modelo o diseño sólo podrá ser modificada en los supuestos y bajo las condiciones expresamente previstas en esta ley. No obstante, a instancia del solicitante, se admitirán además las rectificaciones de su nombre y dirección, de los defectos de

expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que la modificación no afecte a la identidad del diseño, ni sustituya o amplíe los productos indicados en la solicitud. Los escritos que tengan por objeto retirar, modificar o rectificar la solicitud, renunciar a alguno de los diseños, o limitar los productos se presentarán ante el órgano competente para recibir la solicitud de registro, o ante la Oficina. Toda limitación y modificación de la solicitud o del modelo o diseño dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

Art. 181 – (Solicitud de división de la solicitud o registro múltiple) El solicitante o el titular de un registro múltiple podrá solicitar la división de la solicitud o del registro en dos o más solicitudes o registros divisionales, desglosando del expediente originario uno o varios diseños en los siguientes casos:

- a) Para subsanar irregularidades, cuando la solicitud de registro múltiple no se ajuste a los límites establecidos en esta ley;
- b) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los modelos o diseños de una solicitud de registro múltiple, segundo lo previsto en esta ley;

c) En el curso de procedimiento cuando así lo prevea expresamente el reglamento de ejecución.

Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de presentación de solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. La división estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

Art. 182 – (Restablecimiento de derechos: Causas) Restablecimiento de derechos: 1) El solicitante o el titular de un registro de modelo o diseño o cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta ley, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley o su reglamento, la pérdida de un derecho. 2) La petición deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse

en ese plazo. La petición sólo será admisible durante un año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere en esta ley. 3) La petición deberá motivarse indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos. 4) Será competente para resolver la petición, el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido. 5) El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podrá invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe y en el período comprendido entre la pérdida del derecho y la publicación de la mención de restablecimiento de ese derecho, hubiere comercializado productos a los que se incorpore o aplique un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del modelo o diseño registrado. 6) No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre el diseño registrado cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la petición de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un diseño incompatible con el que es objeto de los derechos a que se refiere la petición de restablecimiento. 7) Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el tercero que pueda prevalecerse de las disposiciones contenidas en esta ley y recurso de alzada, en los términos también previstos en esta ley.

Art. 183 – (Concesión del registro y expedición del certificado) Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina concederá el registro del modelo o diseño industrial e expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la Oficina denegará el registro. Para el orden y

clasificación de los modelos o diseños industriales los países utilizarán la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos de Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 08 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes.

Capítulo IV – DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL

REGISTRO DE MODELO O DISEÑO INDUSTRIAL

Art. 184 – (Duración del registro y renovación por dos períodos) El registro de un modelo o diseño industrial tendrá una duración de cinco años,

contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá ser prolongada por dos periodos consecutivos de la misma duración a solicitud de su titular. La solicitud de renovación, deberá ser presentada no menos de seis meses antes de la expiración del período de vigencia de la protección. Dicha solicitud será acompañada de los mismos requisitos exigidos para el primer depósito.

Art. 185 – (Excluir a terceros de la explotación del modelo o del diseño) El registro de un modelo o diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente modelo o 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 modelo o 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 modelo o diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

Art. 186 – (Limitaciones) La protección conferida a un modelo o diseño industrial no se entenderá a los elementos o características del modelo o 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 modelo o diseño industrial no comprenderá aquellos elementos y características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora al modelo o 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 modelo o 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.

Art. 187 – (No da derecho de impedir a terceros realizar actos de comercio) El registro de un modelo o diseño industrial no dará el derecho de impedir a un

tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese derecho, 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 modelo o diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Art. 188 – (Exclusión de actos) Los derechos conferidos por el registro no se extienden a los actos realizados:

- a) Exclusivamente con fines de enseñanza;
- b) En un ámbito privado y con fines no comerciales.

Los derechos del titular no se extienden a los actos realizados por un tercero con relación al modelo o diseño registrado, después de que el mismo haya sido puesto en el comercio en cualquier territorio por el titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada con él.

Art. 189 – (Limitaciones) La explotación del modelo o diseño industrial no puede llevarse a cabo de forma contraria a la ley, los intereses sociales, la moral o el orden público y está supeditada a las prohibiciones o limitaciones temporales o permanentes, establecidas o que establezcan en otras disposiciones legales.

Capítulo V – CONTRATOS DE LICENCIA

Art. 190 – (Licencias contractuales) El titular de un modelo o diseño industrial podrá otorgar a otra persona o empresa, mediante contrato, licencia para explotar el modelo o diseño. El contrato de licencia deberá establecerse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes. El contrato de licencia o un extracto adecuado del mismo deberá ser registrado en la Oficina, mediante el pago de una tasa. La licencia sólo surtirá efectos frente a terceros una vez registrada.

La inscripción de una licencia será cancelada a petición del titular del modelo o diseño o del concesionario de la licencia, mediante presentación de la prueba de la expiración de la licencia.

Art. 191 – (Nulidad de las cláusulas contractuales que impongan limitaciones) Serán nulas las cláusulas de los contratos de licencia o relativas a ellos que impongan al concesionario de la licencia limitaciones, en el plano industrial o

comercial, que no deriven de los derechos conferidos por registro del modelo o diseño o que no sean necesarias para el mantenimiento de esos derechos. A los fines del párrafo anterior, no constituyen limitaciones los actos siguientes:

- a) Las restricciones relativas a la medida, la extensión, el territorio o la duración de la explotación del modelo o diseño, o a la calidad o cantidad de los productos para los cuales puede ser explotado el modelo o diseño;
- b) La obligación impuesta al concesionario de abstenerse de todo acto susceptible de menoscabar la validez del registro del modelo o diseño.

Art. 192 – (Salvo convenio en contrario, la Licencia no excluye a quien otorga de explotar por sí mismo el modelo o diseño o de conceder otras licencias) Salvo cuando se disponga lo contrario en el contrato de licencia, la concesión de una licencia no excluye, para quien la otorga, la posibilidad de explotar por sí mismo el modelo o diseño objeto del contrato, ni la de conceder otras licencias. La concesión de una licencia exclusiva impide a quien da la licencia otorgar otras para la explotación del mismo modelo o diseño, así como, a falta de disposiciones en contrario contenidas en el contrato de licencia, explotar por sí mismo al modelo o diseño. Salvo disposiciones en contrario contenidas en el contrato de licencia, el concesionario de la misma tendrá derecho a llevar a cabo todos los actos a los que se refieren a los derechos que confiere el registro, durante la duración del mismo y de las renovaciones, en todo el país y para todas las aplicaciones del modelo o diseño. Salvo disposiciones en contrario contenidas en el contrato de licencia, la licencia no se podrá ceder a terceros y el concesionario no podrá conceder sub licencias.

Capítulo VI – NULIDAD Y CADUCIDAD DEL DISEÑO

REGISTRADO

Art. 193 – (Causas de nulidad) Causas de nulidad: El registro del modelo o diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme del tribunal. La acción

de nulidad podrá ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los cinco años siguientes a su caducidad o extinción. Legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad: Podrá solicitar la declaración de nulidad cualquier persona física o jurídica, así como cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de modelo o diseño industrial, cuando:

- a) El objeto del registro no constituye un modelo o diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 167;
- b) El modelo o diseño industrial no cumplierse con los requisitos de protección conforme a lo previsto en lo artículo 170;
- c) El registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como modelo o diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 170;
- d) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Art. 194 – (Nulidad parcial) Cuando la nulidad, fundada en alguna de las causas previstas en esta ley, sólo afecte a una parte del modelo o diseño, podrá declararse la nulidad parcial de registro en lo que se refiere la parte afectada, siempre que la modificación no altere sustancialmente la identidad del modelo o diseño y éste, tras la modificación, cumpla los requisitos de protección establecidos en esta ley.

Art. 195 – (Efectos de declaración de la nulidad. Excepción al efecto retroactivo) La declaración de nulidad implica que el registro del modelo diseño no fue nunca válido, considerándose que ni dicho registro, ni la solicitud que lo originó, han tenido nunca los efectos previstos en esta ley, en la medida que hubiere sido declarada la nulidad. Sin perjuicio de la indemnización de danos y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular del modelo o diseño registrado hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- a) A las resoluciones sobre violación del modelo o diseño registrado que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieren sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad;
- b) A los contratos concluidos ante de la declaración de nulidad en la medida en que hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma. No obstante, por razones de equidad y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de las sumas pagadas en virtud del contrato.

Art. 196 – (Comunicación de sentencias) Una vez firme la sentencia la declaración de nulidad del registro del modelo o diseño tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos. Admitida a trámite la demanda de nulidad el tribunal, a instancia del demandante, librará mandamiento a la Oficina para que haga anotación preventiva de la demanda en el Registro de Modelo y Diseños. La sentencia firme que declare la nulidad del registro del modelo o diseño se comunicará, por el tribunal, de oficio o a instancia de parte, a la oficina para

que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción y a su publicación en el Boletín.

Art. 197 – (Normas aplicables) Serán aplicados a los modelos o diseños industriales las disposiciones sobre patentes de invención.

Art. 198 – (Causas de caducidad) Causas de caducidad: Caducará el registro del modelo o diseño, procediéndose a su cancelación:

- a) Cuando no haya sido renovado al término de algunos de los períodos quinquenales;
- b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular;
- c) Cuando el titular deje de cumplir las condiciones de legitimación establecidas en esta ley.

En los dos primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina y en el tercero por los tribunales.

Art. 199 – (Efectos de la caducidad) El registro caducado dejará de surtir efectos desde el momento en que se produjeron los hechos y omisiones que

dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín. Será de aplicación con efecto retroactivo de la declaración de caducidad cuando el titular hubiere actuado de mala fe. A la anotación preventiva de la demanda de caducidad, y a la comunicación y efectos registrales de la sentencia firme que le declare, se aplicará lo dispuesto en el artículo 196 de esta ley. En los supuestos en que la caducidad haya sido declarada por la Oficina, ésta acordará de oficio la cancelación de la inscripción del registro y su publicación en el Boletín.

Art. 200 – (Caducidad por falta de renovación y sus efectos) Cuando existan embargos inscritos sobre un modelo o diseño registrado, o una acción reivindicatoria en curso, y su titular no lo hubiere renovado no caducará el registro del modelo o diseño hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria, en el caso de que ello suceda antes de la finalización del período máximo de duración del registro. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad del modelo o diseño, el nuevo titular podrá renovarlo en un plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubiera comunicado a la Oficina la adjudicación definitiva del modelo o diseño embargado, si ello se produce antes de la finalización del período máximo del registro. Transcurrido este plazo, el registro del modelo o

diseño caducará si no hubiere sido renovado. Tampoco caducará el registro del modelo o diseño si su titular no lo hubiera renovado cuando exista inscrita en el Registro de Modelo y Diseños una hipoteca mobiliaria sobre el mismo. El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en nombre de su propietario en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de seis meses anteriores a la terminación del correspondiente período de vigencia. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación, sin recargos, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad del registro de modelo o diseño.

Art. 201 – (Renuncia, trámite y excepciones) Renuncia: El titular del registro podrá renunciar al modelo o diseño o los modelos o diseños registrados. La renuncia dirigida a la Oficina deberá presentarse por escrito y sólo tendrá

efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro Modelos y Diseños. Cuando haya una licencia relativa a un modelo o diseño registrada en la Oficina, sólo se inscribirá la renuncia al registro cuando la misma esté acompañada de una declaración del concesionario accediendo a ella, a menos que este último haya renunciado de manera expresa a ese derecho en el contrato de licencia. No se admitirá la renuncia del modelo o diseño registrado sobre el que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencia inscritos en el Registro de Modelos y Diseños, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la renuncia si existiera en curso una acción reivindicatoria sobre el diseño y no constara el consentimiento del demandante.

.....-

TÍTULO V

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y EL MODELO DE UTILIDAD

Capítulo I - SANCIONES CIVILES: DAÑOS Y PERJUICIOS

Art. 202 – (Daños y perjuicios) Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su

violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

Art. 203 – (Acción legal para impedir la violación de derechos) El titular de una patente, cuyos derechos conferidos en virtud de las disposiciones de esta ley se ven amenazados de violación, o son violados, puede entablar una acción legal, bien para prevenir la violación, bien para prohibir su continuación. En caso de violación de esos derechos, el titular de la patente puede pedir también daños y perjuicios y la aplicación de cualesquiera otras

sanciones de derecho civil. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar acción contra una infracción de ese derecho, sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

Art. 204 – (Acción por el licenciataria exclusivo) Un licenciataria exclusivo cuya licencia se encuentre inscrita, o uno que tenga una licencia obligatoria o de interés público, puede entablar acción contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. Para estos efectos, si el licenciataria no tuviese mandato del titular del derecho para actuar, deberá comprobar al iniciarla que le solicitó al titular o propietario que la entablara él y que transcurrido más de un mes y no lo hizo. El licenciataria antes de transcurrido dicho plazo, podrá pedir que se tomen las medidas precautorias establecidas en esta ley. El titular del derecho objeto de la infracción podrá apersonarse en autos en cualquier tiempo.

Todo licenciataria inscrito y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito en el Registro, con relación al derecho infringido, tendrá el derecho de apersonarse en autos en cualquier tiempo. Para estos efectos la demanda se notificará a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relación al derecho infringido.

El licenciataria que no esté legitimado para ejercitar las acciones por violación de la patente, podrá requerir notarialmente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciataria entablarla en su propio nombre, acompañado el requerimiento efectuado.

Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado el licenciataria podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento. El licenciataria que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento.

Art. 205 – (Presunción de que el producto ha sido obtenido mediante procedimiento patentado) Cuando una patente de invención proteja un procedimiento para obtener un producto y éste fuese producido por un

tercero sin el consentimiento del titular de la patente, se presumirá mientras no se pruebe lo contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado:

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

Art. 206 – (Medidas que confiere la acción por infracción) En una acción por infracción de los derechos conferidos por una patente podrán pedirse una o más de las siguientes medidas:

- a) La cesación del acto o actos que infrinjan el derecho;
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- c) El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medios que hubiesen servido predominantemente para cometer la infracción;
- d) La transferencia en propiedad de los objetos o medios referidos en el literal anterior, en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en la letra c) de este artículo, cuando ello fuere indispensable;
- f) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del infractor.

El Juez competente podrá requerir al infractor, que proporcione información que posea respecto a persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos infractores, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho.

Art. 207 – (Exhibición de documentos que facilite la cuantía de los daños y perjuicios) A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos

por la explotación no autorizada del invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

El cálculo de la indemnización de daños y perjuicios se estimará con base en uno de los criterios siguientes:

- a) En base a los daños ocasionados al titular del derecho como resultado de la infracción;
- b) En base a los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente de no haber ocurrido la infracción;
- c) En base a los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
- d) En base al precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho si se hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido;
- e) En base a las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor, y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico; o
- f) Cualquier otro criterio que el Juez estime conveniente.

Adicionalmente el infractor deberá pagar al titular del derecho, las ganancias atribuibles a la infracción y que hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a que se refieren los literales anteriores.

Art. 208 – (Indemnización por desprestigio ocasionado) El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al

mercado. De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente el objeto inventado, se

deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto. El titular de la patente podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le haya indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

Art. 209 – (Prescripción de la acción civil) Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los cinco años contados desde el momento en que pudieron ejercitarse. Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción. Los litigios que puedan surgir al amparo de la presente ley se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Art. 210 – (Por vía de reconvencción o excepción demandar la nulidad de la Patente) La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvencción o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del autor, de conformidad con las normas del derecho procesal común.

Art. 211 – (Demanda para que el Juez declare que una acción determinada no constituye violación) Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una violación de esa patente. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá notarialmente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo en el país o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior. No podrá ejercitar la acción mencionada en el inicio de este apartado, quien hubiere sido demandado por la violación de la patente que se trate. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una violación de la patente, el Juez hará la declaración requerida. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en la Oficina, con el fin de que puedan personarse e

intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.

Art. 212 – (Demanda para pedir por el afectado le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido) Cuando una patente se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también correspondiese tal derecho, el afectado podrá en su demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido. El titular de una patente, podrá demandar una compensación por daños y perjuicios a quien, sin su autorización, haya usado o explotado la invención reivindicada durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de otorgamiento de la patente o de la inscripción. El resarcimiento por daños y perjuicios sólo procederá, en este caso, con respecto a la materia reivindicada en la patente y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante

el periodo mencionado.

Art. 213 – (Presunción de que un producto se ha obtenido mediante procedimiento patentado) Cuando el objeto de una patente de invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fuese producido por un tercero sin el consentimiento del titular de la patente, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado. Por lo tanto, corresponderá al demandado probar que ha utilizado un procedimiento diferente. En la presentación de cualquier prueba en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado para la protección de sus secretos empresariales, aunque ello no se relevará de la carga de prueba.

Capítulo II – SANCIONES PENALES

Art. 214 – (Ejercicio de la acción) Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad industrial en el Código Penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra los responsables. Podrá también instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.

Art. 215 – (Providencias cautelares) El Ministerio Público requerirá al Juez competente que autorice cualesquiera de las providencias cautelares

establecidas en esta ley o en el Código Proceso Penal y que resulten necesarias para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por esta ley y en los tratados internacionales sobre la materia, y que estén resultando infringidos, o bien, cuando su violación sea inminente. Presentada la solicitud, el Juez procederá autorizando al Ministerio Público para que proceda a su ejecución con el auxilio de la autoridad policíaca necesaria.

Art. 216 – (Por acuerdo de partes suspensión de proceso y levantamiento medidas cautelares. Estado del proceso). Si existe acuerdo entre el titular o licenciario de los derechos infringidos y la persona o personas responsables sindicadas del ilícito penal, y los primeros han sido resarcidos satisfactoriamente del daño ocasionado y se les ha pagado, o bien, garantizado debidamente los perjuicios producidos por la comisión alguno de los delitos establecidos en materia de Propiedad Industrial, el Ministerio Público, previa autorización judicial, podrá abstenerse de continuar la acción penal de conformidad con lo que establece el Código Proceso Penal. En este caso, el Juez ordenará levantar las medidas cautelares respectivas, así como archivar el expediente.

Art. 217 – (Violaciones intencionadas que constituyen delito) Toda violación intencionada de los derechos conferidos al titular de una patente en virtud de las disposiciones de esta ley, constituirá delito. Ese delito será sancionado con una multa máxima de , o con un arresto máximo de meses, o con ambas penas. En caso de reincidencia las penas, en su grado máximo, serán duplicadas. Se considerará que hay reincidencia cuando, en el

transcurso de los cinco años anteriores, el reo hubiera sido declarado culpable alguna otra vez de violación de una patente. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de un producto nuevo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dicho producto, fabricado por terceros lo ha sido por el mismo procedimiento.

Art. 218 – (Solicitud del titular de la licencia contractual para que se inicie acciones legales) Todo titular de una licencia contractual, obligatoria o de pleno derecho podrá requerir por carta certificada al titular de la patente para que entable las acciones legales necesarias para obtener sanciones civiles o penales contra toda violación de la patente señalada por el titular de la licencia. Si el titular de la patente se niega a entablar las referidas acciones legales o no lo hace en un plazo de tres meses desde el requerimiento, el titular de la licencia registrada podrá entablarlas en su propio nombre, sin perjuicio del derecho del titular de la patente para intervenir en esas acciones.

Art. 219 – (Defraudación) La defraudación de los derechos del inventor será reputada delito de falsificación y castigada con prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa.

Art. 220 – (Actos que conllevan las sanciones previstas en el artículo anterior) Sufrirá la misma pena del artículo anterior el que a sabiendas, sin perjuicio de los derechos conferidos a terceros por la presente ley, realice alguno de los siguientes actos:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir objetos en violación de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad;
- b) Produzca o haga producir uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad;
- c) El que importe, venda, ponga en venta o comercialice o exponga o introduzca en el territorio del país, uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad.

Art. 221 – (Aumento de la pena) Sufrirá la misma pena aumentada en un tercio:

- a) El que fuera socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o sus causahabientes y usurpe o divulgue el invento aún no protegido;
- b) El que corrompiendo al socio, mandatario, asesor, empleado y obrero del inventor o de sus causahabientes obtuviera la revelación del invento;
- c) El que viole la obligación del secreto impuesto en esta ley.

Art. 222 – (Multas) Se impondrá multa al que sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirva de sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público en error en cuanto a la existencia de ellos.

Art. 223 – (Duplicación de Pena) En caso de reincidencia de delitos castigados por esta ley la pena será duplicada.

Art. 224 – (Participación criminal) Se aplicará a la participación criminal y al encubrimiento lo dispuesto por el Código Penal.

Art. 225 – (Acciones civiles además de las penales para prohibir explotación ilícita) Además de las acciones penales, el titular de la patente de invención y su licenciataria o del modelo de utilidad, podrán ejercer acciones civiles para que sea prohibida la continuación de la explotación ilícita y para obtener la reparación del perjuicio sufrido.

Capítulo III – DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE HECHOS

Art. 226 – (Diligencias para comprobación de hechos) La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado pela patente. Antes de resolver sobre la petición formulada el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la violación de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas. Al acordar, en su caso, la práctica de

las diligencias solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar al peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la pretensión, la denegará por medio de auto que será apelable en ambos efectos.

Art. 227 – (Diligencias que sirven para que el Juez determine si hay violación de la patente en su defecto dará por cancelada la diligencia) En la diligencia de comprobación el Juez con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinar si las máquinas, dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la violación alegada de la patente. Cuando el Juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la violación de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta y dispondrá que el Oficial judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas. En los demás casos el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la violación alegada. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal. Contra la decisión del Juez sobre el resultado de la diligencia práctica no se dará recurso alguno.

Art. 228 – (Prohibición de expedirse otras certificaciones de las diligencias a otras personas que no sea la parte afectada. Plazo para intentar la acción) De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial. Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la práctica de las diligencias de comprobación no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquéllas sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial. La parte afectada por las diligencias

de comprobación podrá reclamar en todo caso, de quien la hubiere solicitado, los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido

el lucro cesante, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar.

Capítulo IV – MEDIDAS CAUTELARES

Art. 229 – (Solicitud para que se adopten medidas cautelares con diferentes aspectos y contenidos) Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente ley, podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de aquélla la adopción de las medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos de la presente ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos. Se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

I) - Previa presentación del título de la patente o del certificado de modelo de modelo de utilidad, el damnificado podrá solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares:

a) El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción o la descripción del procedimiento incriminado;

b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado;

c) El embargo o retención de los productos relacionados con la infracción, incluidos los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la misma;

d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c);

e) La anotación preventiva en registro donde conste el derecho objeto del proceso, o

f) Cualquier otra medida orientada a garantizar la eficacia del proceso.

II) El Juez podrá ordenar medidas cautelares en relación con una patente concedida de conformidad con esta ley, para:

- 1) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción;
- 2) Evitar se produzca la infracción de la patente y, en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive la mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; 3) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones:
 - a) Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado sea declarada válida;
 - b) Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular;
 - c) El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida, y
 - d) Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales tales como cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas, los jueces podrán otorgar estas medidas inaudita altera parte.

En todos los casos, previamente a conceder la medida, el juez requerirá que un perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de quince (15) días.

En el caso de otorgamiento de alguna de las medidas previstas en este artículo, los jueces ordenarán al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger el demandado y evitar abusos.

Art. 230 – (Caución) Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. En caso de que las medidas cautelares solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez señalará, al tiempo de acordarlas el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de

dichas medidas restrictivas acordadas. En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustituto se decreten para el demandado se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida. La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se

admitirán las fianzas personales. Para la fijación del importe de las fianzas el juez deberá oír a ambas parte.

Art. 231 – (Legitimación para pedir la medida cautelar) Una medida cautelar solo se dispone cuando el demandante acredite ser titular o licenciado del derecho presuntamente infringido y presente pruebas que permitan presumir la comisión de la infracción o su inminencia y que la demora en aplicar la medida causará in daño irreparable o mayor.

Art. 232 – (Deber de información) El solicitante de una medida cautelar respecto a mercancías determinadas debe dar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad.

Art. 233 – (Responsabilidad del solicitante de las medidas cautelares) El Juez puede disponer que el solicitante de medidas cautelares responda en su caso por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas caducaran, quedaran sin efecto o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante o si, posteriormente, se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de propiedad industrial.

Art. 234 – (Solicitud de diligenciar las medidas cautelares con la urgencia requerida. Momentos en que se puede solicitar estas medidas) El demandante puede solicitar ante el Juez que se ordenen las medidas cautelares inmediatas, con el objetivo de impedir la continuación de la infracción, evitar sus consecuencias obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la demanda. Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de establecer la demanda, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Las medidas que trata el artículo anterior serán practicadas por el oficial de justicia, asistido ha pedido del demandante por uno ó más peritos. El acta será firmada por el demandante o persona autorizada por éste, por el o por los peritos, por el titular o encargados en ese momento del establecimiento y por el oficial de justicia.

Art. 235 – (Adopción de medidas sin antes haberse oído al Demandado) Cuando fuese necesario, para que la medida cautelar cumpla su propósito, se puede ejecutar sin haber oído previamente a la otra parte. En tal caso excepcional, la medida se notifica a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución.

Art. 236 – (Dar información completa) El que tuviere en su poder productos en infracción deberá dar noticias completas sobre el nombre de quien se los haya vendido o procurado, en cantidad y valor, así como sobre la época en que haya comenzado el expendio, bajo pena de ser considerado cómplice de

infractor. El oficial de justicia consignará en el acta las explicaciones que espontáneamente o a su pedido, haya dado el interesado.

Art. 237 – (Transcurrido el plazo quedan sin efecto las medidas cautelares cuando no se intentaron las acciones que correspondan) Las medidas enumeradas en el artículo 229, quedarán sin efecto después de transcurridos treinta (30) días sin que el solicitante haya deducido la acción judicial correspondiente, sin perjuicio del valor probatorio del acta de constatación. Cuando el levantamiento de la medida cautelar pudiera derivar en grave perjuicio al interés general, el Juez, a petición del solicitante puede excepcionalmente prorrogar por diez días el término para presentar la demanda. Toda medida cautelar ejecutada con posterioridad al inicio de la acción judicial queda sin efecto en virtud de la sentencia que se dicte, salvo que se disponga lo contrario en la propia sentencia con el fin de garantizar su ejecución.

Art. 238 – (Fijación de caución para no interrumpir la explotación del invento) En los casos en los cuales no se hayan otorgado las medidas cautelares de conformidad con el artículo 229 de la presente ley, el demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso de que éste quisiera seguir adelante con ella.

Art. 239 – (Prueba de que el procedimiento utilizado es diferente al procedimiento patentado) A los efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un producto, los jueces ordenarán que el demandado pruebe que el

procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente del procedimiento patentado.

No obstante, los jueces estarán facultados para ordenar que el demandante pruebe, que el procedimiento que el demandado utiliza para la obtención del producto, infringe la patente de procedimiento en el caso de que el producto obtenido como resultado del procedimiento patente no sea nuevo. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nuevo si el demandado o un perito nombrado por el juez a solicitud del demandado puede demostrar la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infracción, de un producto idéntico al producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento pero no en infracción originado de una fuente distinta al titular de la patente o del demandado.

En la presentación de prueba bajo este artículo, se tendrán en cuenta los

legítimos intereses de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales e comerciales.

Art. 240 – (Sustitución de la medida cautelar) Cuando la parte afectada por la medida cautelar deseara continuar su actividad y siempre que ello no pudiera causar un daño irreparable al titular del derecho infringido, la medida cautelar puede sustituirse por otra garantía que el Juez considere suficiente ofrecida por el presunto infractor.

Art. 241 – (Medidas después de dictada la sentencia de primera instancia) Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo de tres días, exigir del Juez adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de oportuna fianza sustituta, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes. El Juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación.

Capítulo V – MEDIDAS DEFINITIVAS DE FONDO

Art. 242 – (Diferentes tipos de medidas definitivas de fondo) En el procedimiento de conocimiento de una demanda por infracción, el demandante puede solicitar, entre otras pretensiones, una o más de las siguientes:

- a) El cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) La reparación de daños materiales;
- c) La indemnización de perjuicios;
- d) La entrega en propiedad de productos, materiales o medios tales como envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la misma, en cuyo caso el valor de los bienes se imputa al importe de la indemnización de los perjuicios;
- e) La reparación del daño moral; o
- f) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales e medios

resultantes de la infracción, tales como envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultares de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la misma.

Art. 243 – (Presunción de que los productos han sido obtenidos por el procedimiento patentado) Cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para la obtención de un producto, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente de procedimiento ha sido obtenido por el procedimiento patentado, siempre que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. En tal sentido, corresponde al demandado probar que el procedimiento para obtener el referido producto es diferente del procedimiento patentado. El Tribunal está en la obligación de adoptar las medidas necesarias conducentes a asegurar la protección de la información confidencial aportada al proceso.

Art. 244 – (Criterios para determinación de indemnización) El Juez para la determinación de la indemnización de perjuicios debe tomar en cuenta los criterios, entre otros siguientes:

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

Art. 245 – (Efecto de las sentencias conforme a legislación procesal vigente) Las sentencias firmes dictadas por el Juez en esta materia surte los efectos en ejecución con lo establecido en la legislación procesal vigente.

.....-

TÍTULO VI

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LOS MODELOS O DISEÑOS INDUSTRIALES

Capítulo I – ACCIONES JUDICIALES

Art. 246 – (Acción judicial) El titular de un registro de modelo o de diseño tiene una acción judicial contra todo aquel que, sin autorización, explota industrial o comercialmente, con relación a los mismos o diferentes productos, un modelo o diseño depositado o imitaciones del mismo. La acción podrá entablarse, ante el Juez, por vía civil para obtener el resarcimiento de daños y

perjuicios y la cesación del uso, o por vía penal si se persigue, además, la aplicación de las penas que esta ley establece.

Art. 247 – (Acciones Civiles) Acciones civiles que puede ejercitar el titular del modelo o diseño registrado:

I) En especial, el titular del modelo o diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho;

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así;

d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el modelo o diseño sin afectar substancialmente al producto, o a juicio del Juez, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existen otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del modelo o diseño;

e) Alternativamente la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los párrafos c) y d) de ese apartado, a precio de coste y a cuenta e su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el Juez. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del modelo o diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso;

f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

II) Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena fe para uso personal.

III) Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado I de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas contra los

intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios, no

constituyan una infracción. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Art. 248 – (Responder los daños y perjuicios. Prescripción) Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un modelo o diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los danos y perjuicios causados. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del modelo o diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

Art. 249 – (Cálculo de los daños y perjuicios a indemnizaciones coercitivas)

1) La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del modelo o diseño a causa de la violación de su derecho. El titular del modelo o diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del modelo o diseño por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar la su comercialización. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2) Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del modelo o diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos

por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del modelo o diseño registrado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del modelo o diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.

3) Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del modelo o diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del modelo o diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores.

4) Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del modelo o diseño podrá exigir, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.

5) El titular del modelo o diseño cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el modelo o diseño protegido. El titular del modelo o diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores.

6) Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un modelo o diseño registrado, el Juez fijará una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Art. 250 – (Limitaciones al ejercicio de las acciones) El titular del modelo o diseño no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.

Art. 251 – (Prescripción de acciones civiles) Las acciones civiles derivadas de la violación de derecho sobre el modelo o diseño registrado prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse. La indemnización de los daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

Art. 252 – (Daños y perjuicios y restitución de frutos) Todo aquel que haya infringido de buena o mala fe los derechos reconocidos a favor de un modelo o diseño depositado estará obligado a resarcir los daños y perjuicios que haya causado al titular del registro y además a restituir los frutos, en caso de mala fe.

Art. 253 – (Multas) Serán reprimidos con multa de . . . :

a) Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un modelo o diseño o sus copias;

b) Quienes con conocimiento de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban importen, exporten o de otro modo comercien con los productos referidos en el párrafo anterior;

c) Quienes maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes;

d) Quienes, sin tener registrados un modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente;

e) Quienes vendan como propios, planos de modelos o diseños protegidos por un registro ajeno.

En este caso de reincidencia se duplicarán las penas establecidas en este artículo.

Art. 254 – (Destrucción de artículos o sus partes) Los artículos o partes de artículos que impliquen modelos o diseños industriales declarados en infracción, serán destruidos, aunque la destrucción del modelo o diseño importe la destrucción de los productos, a menos que el titular del modelo o diseño acceda a recibirlos, a valor de costo, y comiso no alcanzará a las mercaderías ya entregadas por el infractor a compradores de buena fe.

Art. 255 – (Acciones privadas) Las acciones para la aplicación de las penas impuestas por esta ley serán privadas. No se dará curso a las demandas, tanto penales como civiles, si no son acompañadas por el título del Registro que se invoca.

Art. 256 – (Medida Previa) Como única medida previa a la iniciación de los juicios civiles o penales autorizados por este título, y para comprobar el hecho ilícito, el titular de un registro de modelo o diseño a quien llegue noticia de que en una casa de comercio, fábrica u otro sitio se están explotando industrial o comercialmente objetos de modelo o diseño industrial en infracción a su registro, podrá solicitar al Juez, dando caución suficiente y presentando el título del registro, que designe un oficial de justicia para que se constituya en

el lugar y se incaute de un ejemplar de los productos en infracción levantando inventario detallado de los existentes. El correspondiente mandamiento se libraré dentro de las 24 horas de solicitado. Cuando el tenedor de las mercaderías no sea su productor, deberá dar al titular del modelo o diseño explicaciones sobre su origen, en forma de permitirle perseguir el fabricante. En caso que las explicaciones se nieguen o resulten falsas o inexactas el tenedor no podrá alegar buena fe.

Art. 257 – (Incidente separado tramitar Caución) Tanto los juicios civiles por cesación de uso como en los penales, el demandante, en incidente separado, podrá exigir al demandado caución para no interrumpirlo en la explotación del modelo o diseño impugnado, caso que éste quiera seguir como ella; y, en defecto de la caución, podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de todos los objetos impugnados que estén en poder del demandando, dando, si fuese solicitado, caución conveniente. Las cauciones serán legales y serán fijadas por el Juez teniendo en cuenta los intereses comprometidos.

Art. 258 – (Prescripción) Las acciones para la aplicación de las penas previstas en esta ley se prescribirán a los dos años contados desde el momento en que el delito dejó de cometerse.

.....

TÍTULO VII

DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Capítulo I - DEFINICIONES

Art. 259 – (Contenido de las definiciones) A efectos del presente título se entenderá por:

- 1) Producto semiconductor, la forma final o intermedia de cualquier producto:
 - a) Constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor;
 - b) Que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada, y
 - c) Destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una función electrónica.

2) Topografía de un producto semiconductor, una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas:

a) Que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor;

b) En la cual imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación.

3) Explotación comercial, la venta, el alquiler, el arrendamiento financiero o cualquier otro método de distribución comercial o una oferta con dichos fines. A los efectos de la anterior definición, no se incluirá la explotación que se realice en condiciones de confidencialidad, siempre que no se produzca distribución a terceros. No obstante, si se incluirá la explotación que se realice en condiciones de confidencialidad cuando éstas vengan exigidas por razones de seguridad en relación a aplicaciones militares. 4) 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 de cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que está destinado a realizar una función electrónica.

5) Esquema de trazado o topografía: 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.

6) Esquema de trazado o topografía protegido: Un esquema de trazado respecto del cual se hayan cumplido las condiciones para su protección conforme la presente ley.

7) Titular: Persona natural o jurídica beneficiaria de la protección conferida por la presente ley.

8) Registro: El Registro de la Propiedad industrial adscrito al Registro Nacional.

9) Nacimiento del derecho exclusivo: El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado de circuito integrado comenzará en la fecha de presentación de la solicitud de inscripción ante el Registro, y otorgará sobre él los respectivos derechos morales y patrimoniales.

Capítulo II – DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN

Art. 260 – (Requisitos para la protección. Derechos exclusivos) Se protegerán las topografías de los productos semiconductores mediante la concesión de

derechos exclusivos, conforme a lo establecido en la presente ley. La topografía de un producto semiconductor será objeto de protección en la medida en que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semiconductores. Cuando la

topografía de un producto semiconductor esté constituida por elementos corrientes en la industria de semiconductores, estará protegida sólo en la medida en que la combinación de tales elementos, como conjunto, cumpla los requisitos mencionados. 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 esta condición.

En caso de que el esquema de trazados haya sido explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante el Registro dentro de un plazo de dos años, contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presenta después de vencido este plazo, el registro será denegado. Un esquema de trazado no explotado comercialmente en ningún lugar del mundo, sólo podrá registrarse si se solicita ante el Registro dentro de un plazo de quince años, contado desde el último día del año civil en que se diseñó el esquema. Si la solicitud se presenta después de vencido este plazo, el registro será denegado.

Capítulo III – DE LOS TITULARES

Art. 261 – (Pertinencia del derecho de protección. Creador. Regulaciones laborales) El derecho a la protección pertenece a las personas que sean creadoras de las topografías de productos semiconductores, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes:

a) El derecho a la protección de las topografías de productos semiconductores, creadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo con la Empresa, se regirá por lo establecido por la Ley de Inversiones Laborales;

b) El derecho a la protección de las topografías de productos semiconductores, creadas en virtud de un contrato no laboral, corresponderá a la parte contractual que haya encargado la topografía,

salvo que el contrato estipule lo contrario.

Art. 262 – (Derecho del diseñador. Derechos derivados de relaciones laborales o contractuales) El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común. Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

Capítulo IV – DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Art. 263 – (Contenido y presentación de la solicitud) La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la Oficina y deberá contener el 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;
- 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 que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en otro país;
- g) Los poderes que fuesen necesarios; y,
- h) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Art. 264 – (Formulario de petitorio. Contenido) 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 domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;
- e) De ser el caso, el nombre y 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 y 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 otro país, y,
- g) La firma del solicitante o de su representante legal.

Art. 265 – (Casos en los que se incluya a la solicitud algún secreto empresarial) 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.

Art. 266 – (Fecha de presentación) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina, 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 comunicarse con esa persona;
- c) Una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita;
y
- d) El comprobante del 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 como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Capítulo V – DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

Art. 267 – (Examen sobre el objeto de la solicitud) La Oficina competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme la definición del artículo 259, y se la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 263, 264 y 265. La Oficina no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada. En el 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 hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

Art. 268 – (Publicación) Efectuado el examen de la solicitud, la Oficina ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Boletín, a costa del interesado. Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Art. 269 – (Oposición) Cualquier persona interesada podrá presentar a la Oficina 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.

Capítulo VI – DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL

REGISTRO

Art. 270 (Requisitos de la solicitud en el caso de que el trazado, hubiese sido explotado comercialmente en otros países. Requisitos cuando no haya sido explotado) 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 del país 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 del país dentro de un plazo de 15 días contado desde el último día del año en que se creó el esquema. Si la solicitud presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Art. 271 – (Duración del derecho exclusivo) El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha 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 de mundo; o
- b) La fecha en que se haya presentado la solicitud del registro ante la Oficina del respectivo país.

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.

Art. 272 – (Protección independiente de que el circuito se incorpore al trazado registrado. Derecho que confiere el registro de impedir a terceros una serie de actos) 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 el Art.

260;

- 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 el esquema de trazado propiamente, y no comprende ningún concepto proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Art. 273 – (Derecho solo para hacerse valer contra actos industriales o comerciales. No confiere derecho para impedir otros actos) 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 5 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Art. 274 – (Limitación del derecho) 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.

Art. 275 (Requisitos para evitar que se pueda impedir al tercero realizar actos de explotación) 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 cumpla la condición de originalidad conforme el artículo 260. 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.

Art. 276 – (Otros casos en los que no se puede impedir a un tercero) El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el artículo 271 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

Art. 277 – (Actos que no se consideran infracción. Pago de compensación) No se considerará infracción de un derecho sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 266 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.

Art. 278 – (Transferencia del derecho. Registro) 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 toda transferencia del registro de esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

Capítulo VII – DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS

Art. 279 – (Licencias: Caso de falta de explotación, interés público emergencia nacional y otros que se puede disponer el trazado sea usado) 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 toda la 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. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Art. 280 – (Normativa aplicable) 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 o la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder la licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

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

Capítulo VIII – DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Art. 281 (Casos de nulidad de registro) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de esquema de trazado, cuando:

- a) El objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme el artículo 259;
- b) El registro no cumplierse con los requisitos previstos en el artículo 260;
- c) El registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los plazos estipulados en el artículo 269; o
- d) Se configuren las causales de nulidad absoluta 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 259.

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 del registro.

Art. 282 – (Nulidad relativa cuando los vicios de los actos administrativos no configuren nulidad absoluta) 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.

Art. 283 – (Acción de anulación. Legitimación. Plazos. Prescripción) La autoridad nacional competente podrá anular un registro e 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, aplicándose el plazo que venza primero.

Art. 284 – (Procedimiento) La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del registro para que haga valer los argumentos y presente pruebas que estime convenientes. Cuando en razón de la legislación interna del país, dicha autoridad sea la Oficina, 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 dos meses adicionales. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la Oficina decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Art. 285 – (Facultad de la autoridad nacional de pedir documentos) 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 263 relativos al registro objeto del procedimiento.

.....

TÍTULO VIII

DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y DE LOS DATOS DE PRUEBA

Capítulo I - DEFINICIONES

Art. 286 – (Concepto y alcance. Caracteres. Requisitos. Casos que no se consideran secreto industrial o comercial. Excepciones) Se considera secreto industrial o comercial, toda la información que tenga valor comercial de aplicación industrial o comercial, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias de extracción, transformación y construcción, así como toda clase de servicios, que guarde una persona con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas

razonables para preservar su confidencialidad y el acceso restringido de la misma. La información de un secreto industrial o comercial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas

de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se considera secreto industrial o comercial, aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considera que entra para el dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Art. 287 – (Protección se encuentre o no fijados en un soporte material. Constancia) Los secretos a que se refiere el artículo anterior, gozarán de protección legal, se encuentren o no fijados en un soporte material. Los secretos deberán constar de documentos medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Art. 288 – (Facultad de impedir que se divulgue o sea utilizado por terceros. Condiciones) Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:

a) A, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

Art. 289 – (Abstención de las personas que tienen acceso a la información de cuya confidencialidad se le ha prevenido de usarla y revelarla sin causa justificada) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo precedente y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de

usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado.

Art. 290 – (Transmisión del secreto o autorización de su uso a un tercero con la obligación de no divulgarla. Cláusula de confidencialidad) La persona que guarde un secreto industrial o comercial podría transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. Este tercero tendrá la obligación de no divulgar el secreto por ningún medio, salvo pacto en contrario. En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplan, los cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Art. 291 – (Responsabilidad de daño y perjuicios) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación tenga acceso a un secreto industrial o comercial del cual se la haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de utilizarlo para fines comerciales propios o de terceros, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado, en caso contrario será responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 292 – (Responsabilidad solidaria) La persona que obtenga secretos industriales o comerciales, por razón de contratar a un trabajador que está laborando o haya laborado, o a un profesional, asesor o consultor que preste

o haya prestado sus servicios para otra persona, será responsable solidariamente con el que proporcione la información, del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a otra persona, el que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial o comercial.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hubiere lugar.

Art. 293 – (Informe que acredita eficacia e inocuidad del producto. Solicitud de nulidad del producto. Autorización para la comercialización del producto que utilicen nuevas entidades químicas) Para los casos en que se solicite la aprobación del registro o autorización de comercialización de productos que utilicen nuevas entidades químicas que no tengan registro previo ni en el país, ni en cualquier otro país, deberá presentarse a la autoridad sanitaria local información que acredite la eficacia e inocuidad del producto. En la medida que esta información reúna los requisitos del artículo 288 y sea resultado de un esfuerzo técnico o económico significativo, será protegida contra todo uso comercial tal como se define en la presente ley y no podrá ser divulgada.

Art. 294 – (Aprobación para la comercialización de productos similares) Para el caso de productos que tengan registro o autorización de comercialización en el país o en otros países, incluido el caso señalado en el artículo anterior una vez que se haya otorgado el registro en el país o en algún otro país, la autoridad sanitaria local procederá a la aprobación de comercialización de productos similares. A esos efectos la autoridad sanitaria local, para otorgar la inscripción de especialidades medicinales o farmacéuticas similares a las que se encuentran autorizadas en el país o en otros países, solicitará que se presente únicamente la siguiente información, distinta a la mencionada en el artículo anterior:

a) Del producto:- nombre propuesto para el mismo; fórmula (definida y verificable); forma o formas farmacéuticas en que se presentara; clasificación farmacológica, haciendo referencia al número de código – si existiere – de la clasificación internacional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS); condición de expendio;

b) Información técnica:- método de control; periodo de vida útil; método de elaboración de acuerdo con prácticas adecuadas de fabricación vigente

y datos sobre bioequivalencia o biodisponibilidad del producto respecto de los similares;

c) Proyecto de rótulos y etiquetas que deberán contener las siguientes inscripciones:- nombre del laboratorio, dirección del mismo, nombre del Director Técnico, nombre del producto y nombre genérico en igual tamaño y realce, fórmula por unidad de forma farmacéutica o porcentual, contenido por unidad de venta, fecha de vencimiento, forma de conservación y condición de venta, número de partida y serie de fabricación; y la leyenda **MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL**

MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL;

d) Proyecto de prospectos que reproducirá; las inscripciones no variables de los rótulos y etiquetas; la acción o acciones farmacológicas y terapéuticas que se atribuyen al producto con indicaciones clínicas precisas y con advertencias, precauciones y, cuando corresponda, de antagonismos, antidotismos e interacciones medicamentosas y de los efectos adversos que puedan llegar a desencadenar, posología habitual y dosis máximas y mínimas, forma de administración, presentaciones y riesgo de habituación adictiva en caso de determinadas formas de uso indebido;

e) En el caso de especialidades medicinales o farmacéuticas importadas de otros países, además de la información requerida en los incisos precedentes, deberá acompañarse de un certificado de la autoridad sanitaria del país de

origen. Previa a la solicitud de registro o importación ante la autoridad sanitaria local, el producto en cuestión deberá estar comercializado en el país de origen.

La elaboración de las especialidades medicinales o farmacéuticas a que se refiere el presente artículo deberá llevarse a cabo en laboratorios farmacéuticos cuyas plantas se encuentren aprobadas por entidades gubernamentales de países de alta vigilancia sanitaria o por el Ministerio de Salud y Acción Social, que cumplan con las normas de elaboración y control de calidad, exigidas por la autoridad sanitaria nacional.

Una vez presentada la información solicitada en este artículo, el Ministerio de Salud y Acción social tendrá un plazo de 120 días corridos para expedirse, contados a partir de la presentación de la solicitud de inscripción de la especialidad medicinal o farmacéutica. La aprobación del registro o de la

autorización de comercialización establecida al amparo de los procedimientos de aprobación para productos similares establecidos en este artículo, por parte de la autoridad administrativa local, no implica el uso de la información confidencial protegida por la presente ley.

Art. 295 – (Casos que constituyen violación del secreto industrial o comercial. Requisitos) Constituirá violación del secreto industrial o comercial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos industriales o comerciales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Art. 296 – (Normativa aplicable) Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán aplicables a la violación de secreto industrial o comercial las normas relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial respecto a las patentes de invención.

Capítulo II – VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS

Art. 297 – (Caracteres del secreto industrial o comercial para su protección) Un secreto industrial o comercial se reconocerá como tal para los efectos de su protección cuando la información que lo constituye no fuese, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; y, haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

Art. 298 – (Acción para impedir que se realicen o hacer cesar actos violatorios) El legítimo poseedor de un secreto industrial e comercial tendrá acción para impedir que se realicen y para hacer cesar los siguientes actos en particular, sin perjuicio de las acciones que fuesen aplicables por daños y perjuicios:

- 1) Explotar, sin autorización del dueño o poseedor legítimo, el secreto industrial o comercial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- 2) Comunicar o divulgar, sin autorización del poseedor legítimo, el secreto industrial o comercial referido en el numeral 1) en provecho propio o de un tercero o para perjudicar a dicho poseedor;
- 3) Adquirir el secreto industrial o comercial por medios ilícitos o desleales, o adquirirlo sabiendo o debiendo saber que la persona que comunicó el secreto lo adquirió por esos medios, o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; o
- 4) Explotar, comunicar o divulgar el secreto industrial o comercial si se ha adquirido por los medios o en las condiciones referidas en el numeral 3.

Art. 299 – (Causas por la que se considera que un secreto industrial o comercial fue adquirido por medios ilícitos o desleales. Casos y plazos en los que no se permite a la autoridad conceder otro registro, licencia u autorización de comercialización. Protección de datos de prueba) Un secreto industrial o comercial se considerará adquirido por medios ilícitos o desleales cuando la adquisición resultará, entre otros, del espionaje industrial o comercial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o instigación a cometer cualquier de estos actos. Durante un plazo de cinco años, para el caso de productos farmacéuticos, o de diez años tratándose de productos químicos agrícolas o para la protección de cultivos, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la primera autorización de comercialización en el país, de una nueva entidad química o de un producto nuevo que utiliza o incorpora esa nueva entidad química, la autoridad sanitaria o fitosanitaria competente no podrá conceder otro registro, licencia o autorización de comercialización respecto a entidades químicas o productos iguales o similares haciendo uso por referencia dentro de expedientes abreviados o procedimientos simplificados, de la información o datos de prueba que le hubiesen sido proporcionados por el primer solicitante, salvo que éste o el titular de la información o datos de prueba, según el caso, diese su consentimiento por escrito con firma legalizada. El vencimiento de los plazos establecidos no tendrá como efecto el que la

información o datos de prueba protegidos pierdan su carácter de confidenciales, si se hubiesen presentado bajo esa reserva.

La inobservancia a lo establecido en el párrafo precedente constituirá uso comercial desleal, que dará lugar a las acciones judiciales que correspondan.

Art. 300 – (Protección de datos o información secreta) Cuando el procedimiento ante una autoridad nacional competente para obtener licencias, permisos o autorizaciones de comercialización de venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, requiera la presentación de datos o informaciones secretas. Éstos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal por tercero.

Capítulo III – DE LOS DATOS DE PRUEBA

Art. 301 – (Concepto de datos de prueba. Plazo e protección. Prohibiciones de utilizar los datos de prueba en otros trámites. Obligación de proporcionar lista de Patentes) Como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos o químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas, se exigirá presentar datos de prueba u otros no divulgados sobre la seguridad y eficacia de los productos, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable; los datos referidos se protegerán contra todo uso comercial desleal por un periodo de cinco años para productos farmacéuticos y de diez años para productos químicos agrícolas, contados a partir de la fecha de la aprobación para la comercialización en el país. La autoridad ante quien se presente datos de prueba y otros no divulgados, no autorizará la comercialización de productos a terceros sobre la base de la información o la aprobación otorgada a la persona que presentó dicha información, si no cuenta con el consentimiento de la persona que proporcionó la información. La autoridad ante quien se presenten los datos de prueba u otros no divulgados, no podrá utilizarlos en otros trámites de aprobación de productos similares, sin el consentimiento de la persona que inicialmente presentó la información u obtuvo la aprobación de comercialización. El que solicite la aprobación para la comercialización de un producto farmacéutico deberá proveer a la autoridad una lista de todas las patentes que abarquen el producto o su uso aprobado.

Art. 302 – (Evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto. Prohibición de autorizar a terceros obtengan autorización de

comercialización sin consentimiento) Si como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, se permite que terceros entreguen evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto previamente aprobado en el país o en el otro país, tal como evidencia de aprobación de comercialización previa, la autoridad ante quien se presenta la evidencia no permitirá que terceros que no cuentan con el

consentimiento de la persona que obtuvo tal aprobación en el país o en otro previamente, obtengan autorización o comercialicen un producto sobre la base de: 1) evidencia de aprobación de comercialización previa en el otro país; o 2) información relativa a la seguridad o eficacia entregada previamente para obtener la aprobación de comercialización en el país o en el otro país; por un periodo de cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas, a partir de la fecha en que la aprobación fue otorgada en el país a la persona que recibió la aprobación en este otro país. Para poder recibir protección de conformidad con este artículo, se exigirá que la persona que provea la información en el otro país, solicite la aprobación en el país dentro de los cinco años siguientes a la fecha de aprobación de comercialización en ese otro país.

Art. 303 – (Producto nuevo) Para efectos de la aplicación de los artículos 293 y 294, se entenderá por producto nuevo, aquel que no contiene una entidad química que haya sido probada previamente para su comercialización en el país.

Art. 304 – (Casos de excepciones a la protección de la información) Se protegerá la información no divulgada a la que se refieren los artículos 297 y 298, contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si cualquier información no divulgada sobre seguridad y eficacia presentada a una autoridad, para efectos de obtener aprobación de comercialización, es divulgada por dicha autoridad, se continuará protegiendo dicha información contra todo uso comercial desleal, tal como se establece en los artículos 294 y 297.

Art. 305 – (Requisitos para que se permita que otra persona se base en evidencias o información relativa a la seguridad y eficacia de un producto previamente aprobado) Como condición para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico en el país, se permitirá que otras personas que no sea la que presentó originalmente la información sobre seguridad o eficacia, se base en evidencia o información relativa a la seguridad y eficacia de un producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobación de comercialización previa en el país o en otro país, la autoridad aprobará la comercialización del producto a menos que uno de los siguientes requisitos se presenten junto con la solicitud:

a) Declaración jurada ante notario en la que se haga constar que no existe patente vigente en el país, que abarque el producto previamente aprobado para comercializarse en el país o su uso aprobado;

b) Autorización escrita de parte del titular de la patente, en caso exista patente vigente en el país;

c) Declaración jurada ante notario de que existe una patente, a la fecha en la que expira y una indicación de que el solicitante no entrará al mercado antes de la fecha de expiración de la misma; bajo dichas circunstancias la autoridad podrá aprobar la comercialización al momento de expiración de la patente.

.....

TÍTULO IX

LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES DE VARIEDADES VEGETALES

Capítulo I – DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 306 – (Objeto y alcance. Interés público) La presente ley tiene por objeto:

a) Reconocer y garantizar la protección de los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor; b) Fomentar las actividades de investigación; c) Fomentar las actividades de transferencia de tecnología. El ámbito de aplicación de la presente ley se extiende a todos los géneros y especies botánicas siempre que

su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

Declárense de interés público la actividad de generación de variedades protegidas y la concesión de título de obtención de la variedad por parte de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por los beneficios que esto deriva al desarrollo y la competitividad agropecuaria.

Capítulo II – DEFINICIONES

Art. 307 – (Concepto de los diferentes temas y pasos que comprende) Para los efectos de esta ley se adoptarán las siguientes definiciones:

Título de obtención vegetal: Título que se otorga al obtentor de una variedad vegetal, con base en el cual se confieren sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Descubierto y puesto a punto: Proceso que incluye la observación de una variación natural de una especie vegetal, su identificación, aislamiento, selección, reproducción o multiplicación, caracterización e evaluación. No quedará comprendido en la definición anterior el mero hallazgo.

Desarrollar: Empleo de técnicas de mejoramiento genético para obtener una nueva variedad vegetal.

Autoridad nacional competente: Organismo designado en cada país para aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales.

Muestra viva: La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtentor, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

Obtentor: La persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal.

Causahabiente: El causahabiente o los causahabientes de quien transmita el derecho se subrogan en su lugar y grado, a todos los efectos legales.

Variedad o cultivar: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

Variedad esencialmente derivada: Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

Variedad vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor puede:

a) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;

b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos;

c) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

Variedad notoriamente conocida: En particular se considera notoriamente conocida si:

- a) Está inscrita o en trámite de inscripción en un registro de variedades comerciales o protegidas, si este conduce a la concesión del derecho o a la inscripción de la variedad en el registro correspondiente;
- b) Se encuentra en una colección de referencia o en un banco de germoplasma;
- c) Ha sido o está en proceso de comercialización;
- d) Fue objeto de una descripción precisa publicada en el ámbito nacional o internacional;
- e) Se encuentra protegida por derechos intelectuales comunitarios sui géneris, hayan sido estos protegidos registrados o no, de conformidad con lo establecido en la Ley de Biodiversidad, siempre y cuando la variedad se encuentre suficientemente descrita y sea posible verificar su existencia.

Material: El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Material de Multiplicación: Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a la reproducción vegetal.

Ejemplar Testigo: La unidad más pequeña usada por el obtentor para mantener su variedad y de la cual procede la muestra representativa para la inscripción de la misma.

Departamento: El Departamento de Semilla.

Registro: El Registro de Variedades Protegidas.

Variedades Protegidas: Aquéllas inscritas en el Registro de Variedades Protegidas.

Capítulo III – SOLICITUD

Art. 308 – (Requisitos y documentos que debe contener la solicitud) 1) Para solicitar un derecho de obtentor, el solicitante presenta ante el Departamento la correspondiente solicitud, integrada por los documentos siguientes:-

a) La instancia, firmada por el solicitante o su representante, donde se expresa la intención del solicitante de obtener un derecho de obtentor, la denominación propuesta de la variedad vegetal, la fecha y país respecto a la primera venta o comercialización de los constituyentes de la variedad o del material cosechado, y el resto de los datos que se establezcan en las disposiciones de la ley;

b) La descripción técnica de la variedad, que contiene:

I) El nombre en latín del género o la especie a que pertenece la variedad, su denominación común y la denominación propuesta de la variedad que contiene la instancia;

II) La información sobre el origen, mantenimiento y reproducción o multiplicación vegetativa de la variedad;

III) La descripción de los caracteres de la variedad y su nivel de expresión;

IV) La identificación y descripción de los caracteres de las variedades vegetales similares y diferentes respecto a la que es objeto de la solicitud;

V) Otros datos que caractericen la variedad.

c) El documento que acredite la reivindicación del derecho de prioridad en virtud de una solicitud anterior, en los casos en que sea procedente;

d) El documento que acredite la representación del solicitante, cuando proceda, y siempre que cumpla con los requerimientos establecidos en la legislación complementaria;

e) El documento que indique el país de origen y fuente del material vegetal inicial y conocimientos y prácticas tradicionales asociados, así como las referidas indicaciones sobre la variedad vegetal en cuestión; este requisito se extiende a los híbridos;

f) Cuando la variedad vegetal se derive de un material vegetal inicial, del que el territorio del país es el país de origen o que está presente en especies domesticadas y cultivadas en el país, copia del documento en el que conste el expreso consentimiento para el acceso a dicho material o materiales iniciales, expedido por autoridad competente, de conformidad con la legislación vigente en la materia; y

g) En caso contrario a lo previsto en el inciso anterior, una declaración en que se exprese que el material que es fuente de inicio de la variedad vegetal no ha sido obtenido en el territorio del país, y que se ha obtenido previo al acceso.

2) La presentación de la solicitud del derecho de obtentor está sujeta al pago de una tasa.

3) El Departamento puede exigir la legalización de documentos provenientes del extranjero, cuando así lo considere pertinente.

Art. 309 – (Documentos redactados en idioma español. Traducción) Los documentos a que se refieren los incisos c) y e) Apartado 1 del artículo anterior, que integran la solicitud, redactados en idioma español o con la correspondiente traducción y elaborados conforme se establezca en las demás normas complementarias, tienen que presentarse ante el Departamento dentro del término de tres meses, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La solicitud del derecho de obtentor corresponde a una sola variedad vegetal. La protección de más de una variedad implica la formulación de solicitudes independientes.

Capítulo IV – PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD Y OPOSICIONES

Art. 310 – (Publicación de la solicitud después del examen formal) Habiéndose realizado el examen formal y subsanadas las irregularidades, cuando proceda, el Departamento publica en el Boletín Oficial en un término no inferior a dieciocho meses, contado a partir de la fecha de presentación, los datos referidos a la solicitud de derecho de obtentor. Desde la fecha de publicación, la descripción técnica de la variedad se pone a disposición del público.

Art. 311 – (Oposición) Cualquier persona interesada, en el término de sesenta días, contado a partir de la fecha de circulación del Boletín Oficial donde aparezca publicada la solicitud del derecho de obtentor, previo pago de las tarifas establecidas, puede presentar oposición ante el Departamento sobre la pertinencia de la concesión de la misma o sobre la denominación de la variedad, expresando sus fundamentos y acompañando los documentos en que se basa dicha pretensión. Quien haga oposición pasa a ser parte en el procedimiento.

Art. 312 – (Examen preliminar) Pasado el término previsto en el apartado anterior y de no haber sido presentadas oposiciones, el Departamento procede al examen preliminar. Las oposiciones y las pruebas presentadas se trasladan al solicitante quien puede, si lo considera conveniente, responder dentro de un plazo de sesenta días, contado a partir de la fecha de notificación. Una vez recibidas las alegaciones del solicitante, o en su defecto, pasado el plazo de sesenta días, el Departamento realizará el examen preliminar.

Capítulo V – EXAMEN PRELIMINAR

Art. 313 – (Temas que abarca el examen preliminar) Vencido el término de presentación de las oposiciones a la solicitud de derecho de obtentor, el Departamento examina:

- a) Si la especie a que se refiere la variedad está comprendida en la protección que brinda esta ley;
- b) Si la variedad cumple con el requisito de novedad comercial;
- c) Si la denominación propuesta para la variedad cumple con los requisitos establecidos;
- d) Si se acepta la prioridad invocada.

Art. 314 – (Examen de la notoriedad comercial. Trámite) El examen de la novedad comercial se efectúa sobre la base de las declaraciones del solicitante y de quienes presentaran, en su caso, oposiciones, así como de las pruebas que se presenten. El Departamento, en ocasión del examen de la novedad comercial, puede solicitar a las partes e a terceras personas, informes, documentos e cualquier otra prueba relativa a la comercialización de la variedad.

Art. 315 – (Casos de denegación. Propuesta de una nueva denominación de variedad. Plazo) El Jefe del Departamento encargado del examen de las variedades vegetales, en caso de que se incumplan algunos de los supuestos comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 308 de la presente ley, emite Resolución denegando la protección solicitada. En el caso en que la denominación de variedad no cumpla con los requisitos establecidos, el Departamento, mediante requerimiento fundado, comunica al solicitante los motivos para la propuesta de una nueva denominación de variedad en el término de sesenta días, contado a partir de su notificación, prorrogable por otros treinta días a instancia del requerido, apercibiéndole de que, de no cumplimentar-se el requerimiento impuesto en el término establecido, se declara abandonada la solicitud.

Art. 316 – (Examen sobre la base de prohibiciones previstas) El examen de la denominación se efectúa sobre la base de las prohibiciones previstas, considerando los argumentos expuestos por quienes formulen oposiciones y oído el parecer del Centro de Examen del Ministerio de la Agricultura al respecto.

Capítulo VI – EXAMEN TÉCNICO

Art. 317 – (Finalidad del examen técnico) El examen técnico tiene como finalidad:

- a) Comprobar que el objeto de la solicitud constituye una variedad;
- b) Comprobar que la variedad pertenece al taxón botánico descrito;
- c) Determinar la distintividad, homogeneidad y estabilidad de la variedad; y
- d) Establecer una descripción técnica oficial de la variedad.

El examen técnico se efectúa a partir del estudio comparativo de la variedad cuya protección se solicita, con las diferentes variedades vegetales existentes en las colecciones de referencia.

Art. 318 – (Autoridad competente para el examen técnico. Objeto.

Determinación del examen y contenido) 1) El Centro de Examen del Ministerio de la Agricultura es la autoridad competente para realizar el examen técnico de la variedad, el que dictamina si el objeto de la solicitud constituye una variedad, de conformidad con los requisitos que establece esta ley, así como sobre su distintividad, homogeneidad y estabilidad. 2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado anterior, el examen también incluye el parecer respecto a la denominación y la novedad comercial de la variedad objeto del examen técnico. 3) El Departamento y El Centro de Examen, de conjunto, determinan que el examen se realice:

- a) Por encargo a una institución especializada nacional;
- b) Por encargo a una autoridad homóloga extranjera;
- c) Sobre la base de los resultados del examen técnico realizado por una autoridad homóloga extranjera; o
- d) Sobre la base de los resultados de los ensayos comparativos de cultivos efectuados por el obtentor, en cuyo caso se presentan bajo declaración jurada, a solicitud del Centro de Examen.

Art. 319 – (Normas rectoras para la realización del examen técnico) El Ministerio de la Agricultura establece para cada especie o grupos de especies las normas rectoras para la realización del examen técnico. Para el examen

técnico, el Departamento transfiere al Centro de Examen la copia de la instancia y la descripción técnica de la variedad.

Art. 320 – (Entrega de muestras de material vegetal. Plazo. Prórroga. Abandono de solicitud) El Centro de Examen requiere al solicitante del derecho de obtentor, que entregue muestras del material vegetal a los fines del examen técnico en los plazos que establezca, así como especifica las

características en cuanto a su calidad y la fecha y lugar donde tienen que ser depositadas las mismas. De no satisfacer en requerimiento dentro de los plazos establecidos, el Centro de Examen concede una única prórroga, vencida la cual, sin haberse satisfecho lo requerido, se declara abandonada la solicitud.

Art. 321 – (Tarifas. Consecuencia de su no pago) 1) El solicitante del derecho de obtentor abona, por requerimiento del Centro de Examen, las tarifas que correspondan por concepto de examen técnico. 2) Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante abona al Departamento el importe que sea preciso satisfacer por concepto de examen técnico, cuando este se realice por encargo a una autoridad homóloga extranjera o cuando se utilicen los resultados de un examen técnico realizado con anterioridad por una autoridad extranjera de este tipo. 3) De conformidad con lo anterior, el no pago de las tarifas correspondientes en el término establecido, da lugar a que se declare abandonada la solicitud.

Art. 322 – (Dictamen. Caso de que se encargue a una autoridad extranjera el examen técnico. Exámenes comparativos efectuados por el Obtentor) 1) Concluido el examen técnico, el Centro de Examen elabora un dictamen que remite al Departamento. 2) En el caso de que a una autoridad homóloga extranjera se le encargue el examen técnico de la variedad propuesta o que se realice sobre la base de los resultados de un examen técnico realizado por una autoridad homóloga extranjera, el Centro de Examen dictamina sobre su aceptación y remite este dictamen al Departamento. 3) El en caso de que los exámenes comparativos hayan sido efectuados por el obtentor, el Centro de Examen dictamina sobre la procedencia de aceptar los resultados y emite su parecer al Departamento.

Capítulo VII – RESOLUCIÓN Y RECURSO DE ALZADA

Art. 323 – (Plazo para dictar resolución) Cumplimentando el examen, el Jefe del Departamento dicta en el término de treinta días la Resolución fundada que corresponda, mediante la que podrá conceder o no el derecho de obtentor sobre la base de los requisitos establecidos en esta ley y demás disposiciones reglamentares.

Art. 324 – (Tramite de la resolución. Recurso de alzada ante el Director General del Departamento) 1) La Resolución se notifica a las partes, para que, en caso de inconformidad, interpongan Recurso de Alzada mediante escrito razonado ante el Director General del Departamento en el plazo de treinta días, contado desde la fecha de notificación, previo pago de la tarifa correspondiente. 2) Pasado el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiere presentado el recurso de referencia, el Director General del

Departamento dicta Resolución dentro de los cinco días siguientes, ratificando o no lo dispuesto por el Jefe del Departamento.

Art. 325 – (Plazo para la resolución del recurso de alzada. Trámite. Conciliación. Tarifas. Certificado de Obtentor vegetal. Inscripción. Publicación) 1) Si se presenta Recurso de Alzada, una vez concluido su análisis, dentro del término de treinta días el Director General dicta Resolución fundada, la que se notifica a las partes y se publica referencia en el Boletín. 2) Antes de dictar resolución puede invitarse a las partes a una conciliación para tomar una decisión. 3) Si el derecho de obtentor es concedido, el solicitante tiene que hacer efectivo el pago de la tarifa de concesión en el término de treinta días, contado a partir de la notificación de la Resolución. Si el solicitante no paga la mencionada tarifa, la concesión no tiene efecto y se declara abandonada por no pago. 4) Hecho efectivo el pago de la tarifa de concesión, el Departamento expide el Certificado de Obtención Vegetal, inscribe el derecho de obtentor en el Registro y se publica en el boletín.

Capítulo VIII – DEPENDENCIA ENTRE DERECHOS.

Art. 326 – (Licencia para explotar una variedad derivada de otra variedad) Si una variedad protegida por el derecho de obtentor constituye una variedad esencialmente derivada de otra variedad anteriormente protegida, el titular de la variedad esencialmente derivada tiene que solicitar una licencia de explotación al titular de la variedad anteriormente protegida.

Art. 327 – (Solicitud del titular de la patente, licencia para evitar que se vulnere su derecho) Si el titular de un derecho de obtentor no pudiese explotar una variedad protegida sin vulnerar el derecho sobre una patente anterior, tiene que solicitar al titular de dicha patente una licencia.

Capítulo IX – DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR.

Art. 328 – (Requisitos para que los países otorguen certificado de Obtentor. Concepto de crear una nueva variedad. Autoridad nacional competente. Procedimiento) Los países otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica. Para los efectos de la presente ley entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.

Cada país designará la autoridad nacional competente y establecerá sus funciones, así como el procedimiento nacional que reglamente la presente ley. Establézcase en cada país el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, en el cual deberán ser registradas todas las variedades que cumplan con las condiciones exigidas en la presente ley.

Art. 329 – (Condiciones de las variedades para ser inscritas en el registro) Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia al artículo anterior, las variedades deberán cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y presentar además una denominación genérica adecuada.

Art. 330 – (Titulares de la certificación de Obtentor. Transferencia. Reivindicación. Cesión de parte de los beneficios comunes) Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente. El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión. El empleador estatal, cualquier que sea su forma y naturaleza podrá ceder parte de los beneficios económicos resultantes de la obtención de variedades vegetales a sus empleados obtentores, para estimular la actividad de investigación.

Art. 331 – (Requisitos para obtener el derecho de Obtentor) Para el reconocimiento de su derecho el obtentor deberá cumplir con lo siguiente:

a) Presentar una solicitud escrita a la Autoridad Nacional Competente en la forma en que determine el reglamento;

b) Acompañar antecedentes y documentos que comprueben que la variedad por inscribir cumple con las exigencias que establece esta ley y que acrediten, además el origen de la variedad; descripción de las características botánicas morfológicas y fisiológicas que permitan diferenciarla de cualquier otra variedad notoriamente conocida mencionando expresamente aquéllas que sean similares;

c) Hacer entrega al Departamento de una muestra representativa de la variedad cuya inscripción se solicita, en las cantidades que determine el

Comité Calificador;

d) Comprometerse a mantener los ejemplares testigo correspondientes durante todo el plazo de vigencia de la inscripción, indicando la estación experimental o el lugar donde se mantendrán;

e) Pagar los costos y tarifas demande la inscripción, así como los que deriven de la manutención anual de cada variedad.

Art. 332 – (Proponer nombre para que sea su designación genérica. Caracteres del nombre) El obtentor deberá proponer un nombre para la variedad, el que será su designación genérica. En particular deberá ser diferente de cualquiera denominación que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante. El nombre deberá ser suficientemente característico, no podrá componerse solamente de cifras; deberá impedir su confusión con el de otras variedades ya reconocidas y no

podrá inducir a error acerca de las características de la variedad o de la identidad del obtentor. El nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial.

Art. 333 – (Prioridad en el caso de que la solicitud haya sido presentada en el extranjero. Requisitos. Título provisional) Cuando la protección de una variedad haya sido solicitada previamente en el extranjero el obtentor de la misma tendrá prioridad, por el plazo de un año desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud de reconocimiento en el país. En dicha solicitud, el obtentor deberá constituir domicilio en el país o nombrar un representante autorizado en el otro país para tal efecto. Si la nueva variedad ya ha sido reconocida en el extranjero el obtentor de la misma deberá acompañar copia del título o patente con que cuente, debidamente legalizado y traducido a satisfacción del Comité Calificador de Variedades. Si los requisitos que se exigen en el país de origen para el reconocimiento del derecho del obtentor sobre la variedad y los análisis, pruebas y certificaciones previas que ésta es sometida para verificar el cumplimiento de los mismos, son similares o superiores a los establecidos en esta ley sus reglamentos, el Comité Calificador podrá disponer el otorgamiento de un título provisional en los términos indicados en esta ley, con la sola verificación de las circunstancias anotadas.

Art. 334 – (Trámite. Publicación. Oposición. Plazos) Presentada una solicitud de reconocimiento del derecho del obtentor el Director del Departamento deberá recibirla y numerarla correlativamente. Además examinará y comprobará todos los antecedentes agregados a ella y los que se presentaren con posterioridad por el interesado. Cada solicitud será elevada al Comité Calificador con un informe técnico en el que se recomendará su rechazo o aceptación. En este último caso propondrán las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan. Aceptada a tramitación una solicitud, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Boletín, en la forma que determine el reglamento, y habrá un plazo de 60 días, contados desde dicha publicación para formular cualquier oposición. Si se formulare oposición a

una solicitud de inscripción, el Director del Departamento dará traslado de ella al solicitante, por el plazo de 60 días para que haga valer sus derechos.

Art. 335 – (Causas a prueba. Plazo) Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la causa a prueba por el término de 60 días, el cual se podrá ampliar hasta por 60 días más, si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero. Las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba que establece la ley. Será aplicable además, lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Las notificaciones se practicarán en la forma que disponga el reglamento. Vencido el término probatorio, el Director del Departamento dará cuenta el Comité Calificador quien resolverá en definitiva.

Art. 336 – (Preferencia en el caso de presentación de dos o más solicitudes sobre la misma variedad. Condiciones. Casos. Trámite) Si se presentaren dos o más solicitudes respecto de una misma variedad, se preferirá aquélla que exhiba mejor título. Para el caso que no pudiere determinarse con precisión cuál es el mejor título o éstos fueren semejantes, se preferirá la solicitud más antigua. Si no se hubiere formulado oposición o ésta se hubiere resuelto en forma favorable al solicitante, el Comité Calificador dispondrá que se efectúen las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan. Si el Comité Calificador resuelve que la variedad cuya protección se ha solicitado cumple con los requisitos indicados en esta ley, dispondrá que el Departamento, inscriba la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y otorgue el título correspondiente, previa cancelación de la tarifa que se haya fijado para tal efecto.

Art. 337 – (Inscripción provisional. Plazo, Condiciones. Protección definitiva. Computo del plazo) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Calificador podrá ordenar la inscripción provisional de una variedad en el Registro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del título correspondiente, aun cuando el interesado no haya reunido todos los antecedentes exigidos o mientras se completa el estudio y análisis de ellos. La inscripción provisional regirá por el plazo, en la forma y demás condiciones que el Comité Calificador determine. El título profesional ampara el solicitante con los derechos establecidos en esta ley, por el plazo que haya sido concedido. Si al titular de un derecho provisional se lo concediere posteriormente protección definitiva, el período de esta última se contará desde la fecha de la inscripción provisional.

Art. 338 – (Menciones y constancia que debe contener la prescripción en el registro) En la inscripción de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y en el título correspondiente se dejará constancia, por lo menos, de las siguientes menciones:

a) Nombre da la variedad;

- b) Nombre y domicilio del obtentor y de su representante, si lo hubiere;
- c) Resolución del Comité Calificador que reconoce el derecho y ordena la inscripción de la variedad y el otorgamiento del correspondiente título;
- d) Si se trata de un título y de una inscripción definitiva o provisional;
- e) Período de la protección, y
- f) Las demás menciones que determine el Comité Calificador.

Art. 339 – (Publicación en el boletín de registro de los títulos otorgados e inscripciones efectuadas. Anotación al margen de la inscripción de transferencia de gravámenes y otros) El Departamento publicará en el Boletín del Registro de Variedades Protegidas una nómina de los títulos otorgados y de las inscripciones efectuadas. En el Registro de Variedades Protegidas deberán anotar-se, al margen de la inscripción de la variedad correspondiente, las transferencias, gravámenes, embargos o cualquiera otra limitación al derecho del obtentor.

Capítulo X - NOVEDAD

Art. 340 – (Condiciones para que la variedad se considere nueva) Se considerará nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en el país y aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad. Asimismo se considerará nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el país con consentimiento del obtentor pero por no más de un año. Del

mismo modo se considerará nueva aquélla que se ha comercializado en el extranjero con el consentimiento del obtentor pero por no más de seis años tratándose de árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales y vides, de cuatro años para las demás especies.

Art. 341 – (Variedad y caracteres diferenciales. Variedad notoriamente conocida. Variedad estable. Pérdida de novedad. Casos) La variedad es distinta si puede distinguirse por uno o varios caracteres importantes de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la protección, sea notoriamente conocida. La presentación en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción de la misma en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud,

si ésta conduce a la concesión del derecho del obtentor o la inscripción de esta variedad en el registro oficial de variedades, según el caso. Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa. La variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de reproducciones, o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones al final de cada ciclo. La novedad se pierde cuando:

a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del país;

b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un otro país.

Art. 342 – (Casos en que la novedad no se pierde) La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos:

a) Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su causahabiente;

b) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero;

c) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación;

d) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad;

e) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo; o

f) Se realicen bajo cualquier otra forma ilícita.

Art. 343 – (Variedad distinta) Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

Art. 344 – (Presentación de solicitud en otros países para obtener el certificado para la variedad. Variedad comúnmente conocida) La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivos, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

Art. 345 – (Variedad homogénea. Variedad estable) Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

Art. 346 – (Utilización. Misma denominación en solicitudes en dos o más países) Cada país se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más países se empleará la misma denominación en todos los casos.

Capítulo XI – DENOMINACIÓN GENÉRICA DE LA VARIEDAD

VEGETAL

Art. 347 – (Denominaciones que constituyan su designación genérica. Signos que pueden constituir denominaciones. Clases) La variedad tiene que tener una denominación que constituya su designación genérica. Pueden constituir denominaciones todas las palabras, combinaciones de palabras, combinaciones de palabras y cifras y combinaciones de letras y de cifras que tengan o no un sentido preexistente, a condición de que tales signos sirvan para identificar la variedad. Se rechazan las denominaciones:

- a) Compuestas únicamente por cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades vegetales;
- b) Susceptibles a inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor, la procedencia geográfica o la identidad de la variedad;
- c) Referidas únicamente a atributos comunes de otra variedad de la misma especie;
- d) Consistentes en el nombre genérico de géneros o especies botánicas;
- e) Idénticas o semejantes a las denominaciones de variedades vegetales notoriamente conocidas en la misma especie o en especies semejantes, siempre que impliquen el riesgo de confusión;
- f) Idénticas a marcas, denominaciones de origen u otros signos distintivos registrados o en trámite de registro, respecto a productos relacionados;
- g) Que sean contrarias a los intereses sociales, a la moral y al orden público;
- h) Cuando su utilización quede excluida por la existencia de un derecho anterior de un tercero sobre la denominación propuesta;
- i) Que coincidan o puedan confundirse con una denominación que designe una variedad preexistente de la misma especie o de una especie afín, en particular si dicha denominación se encuentra registrada en un registro oficial de variedades vegetales, bajo la cual se comercialice o se haya comercializado una variedad, a menos que esa otra variedad haya dejado de existir y su denominación no haya adquirido especial relevancia; o
- j) Cuando coincida o pueda confundirse con otras denominaciones que se utilicen habitualmente para la comercialización de productos.

Art. 348 – (Obligación de designar la variedad con la misma denominación en solicitudes posteriores. Lo mismo en presentación en el extranjero. Caracteres de la denominación. Variedad vegetal asociada con otros signos) El solicitante está obligado, a partir de la primera solicitud del derecho de obtentor, a designar la variedad vegetal con la misma denominación en todas las solicitudes posteriores que se presenten en el extranjero, siempre que no se vea afectada por una prohibición legal. Cuando se ofrezca, se venda o comercialice el material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad vegetal protegida, se tiene que utilizar la denominación de la variedad. La denominación de la variedad vegetal tiene que ser claramente legible. Cuando la denominación asignada a una variedad vegetal vaya asociada a una marca, un nombre comercial u otro signo distintivo similar,

dicha denominación tiene que ser fácilmente reconocible como tal. Un tercero puede solicitar ante el Departamento que se obstaculice la concesión de la denominación de la variedad, invocando un derecho concedido relativo a una designación idéntica a esta.

Capítulo XII – DEL REGISTRO – PROCEDIMIENTOS Y

PUBLICACIÓN

Art. 349 – (Procedimiento sujeto a reglamento. Requisitos que debe contener el reglamento) Los procedimientos y las formas generales para la presentación, publicación de información sobre solicitudes, concesiones de derechos de obtentor y las denominaciones propuestas y aprobadas, el

examen técnico y la resolución de las solicitudes para la concesión del derecho de obtentor, se establecerán reglamentariamente. Los procedimientos y las normas que se desarrollen reglamentariamente deberán incluir, como mínimo, los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención del título de obtención vegetal, la obligación de publicar un aviso de las solicitudes presentadas, la oportunidad de terceros de presentar oposiciones a las solicitudes presentadas, previo a su otorgamiento, y el órgano competente para la resolución del procedimiento. También se publicará la información sobre los derechos de obtentor concedidos y de las denominaciones propuestas e aprobadas.

Art. 350 – (Nueva variedad. Condiciones y requisitos requeridos) La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad deberá cumplir con las condiciones exigidas en esta ley, y deberá acompañarse de una descripción detallada del procedimiento de obtención de la misma. Asimismo, de considerarlo necesario la autoridad nacional competente, con dicha solicitud deberá presentarse también una muestra viva de la variedad o el documento que acredite su depósito ante una autoridad nacional competente de otro país.

El país reglamentará la forma en que deberán efectuarse los depósitos de muestras, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlo, su duración, reemplazo o suministro.

Art. 351 – (Protección provisional. Requisitos para la acción por daños y perjuicios. Excepciones. Presentación de la solicitud en otro país) El obtentor gozará de protección provisional durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado. La acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

Art. 352 – (Trato recíproco. Condiciones. Prueba) El titular de una solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor presentada en un país que conceda trato recíproco donde se solicite el registro de la variedad, gozará de un derecho de prioridad por el término de 12 meses, para requerir la protección de la misma variedad ante cualquiera de los demás países. Este plazo se contará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor deberá reivindicar, en la solicitud posterior, la prioridad de la primera solicitud. La autoridad nacional competente del país, ante la que se haya presentado la solicitud posterior podrá exigir del solicitante que, en un plazo no inferior de tres meses contados a partir de la fecha de su presentación, proporcione una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud la cual deberá estar certificada como conforme por la autoridad ante la cual haya sido presentada, así como muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma.

Art. 353 – (Opciones para emitir concepto técnico sobre novedad. Distinguibilidad. Homogeneidad y estabilidad) La autoridad competente de cada país, emitirá concepto técnico sobre la novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, considerando alguna de las opciones siguientes:

- a) Mediante la realización de ensayos de cultivo u otro tipo de pruebas, por parte del Departamento, para lo cual podrá contar con la colaboración de otras instituciones y/u organizaciones nacionales de investigación;
- b) Por medio de informes de examen realizados por otras entidades oficiales competentes o por organismos especializados, dentro del marco de la cooperación internacional. Tales organismos deberán ser absolutamente independientes de quien solicita el reconocimiento del derecho de obtentor;
- c) Con base en la información de ensayos presentada por el obtentor, de acuerdo con los requerimientos que para tal efecto establezca el Departamento, el cual estará facultada para la inspección de ensayos y la comprobación de resultados;
- d) Mediante inspecciones in situ, homologación de exámenes de distinción homogeneidad y estabilidad realizados por esos oficiales, revisión documental o una combinación de las opciones anteriores.

Se faculta al Departamento para que concierte acuerdos de cooperación con entidades nacionales y autoridades competentes de otros países, con el propósito de cumplir las exigencias que establece el examen técnico de las variedades candidatas a ser protegidas.

Art. 354 – (Otorgación del certificado de obtentor. Plazos de duración) Emitido el concepto técnico favorable y previo cumplimiento del procedimiento establecido, la autoridad nacional competente otorgará el certificado de obtentor. El término de duración del certificado de obtentor será de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta injertos y, de 15 a 20 años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, según lo determine la autoridad nacional competente.

Capítulo XIII – DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL

OBTENTOR

Art. 355 – (Obligación específica del titular de una variedad inscrita. Facultad a su titular para iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales en defensa de su derecho) El titular de una variedad inscrita en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas tendrá la obligación de mantenerla y reponerla, si fuere el caso, durante toda la vigencia del certificado de obtentor. Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.

Art. 356 – (Actos que el titular del derecho puede impedir que realicen terceros sin su consentimiento) La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

- a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
- b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
- c) Oferta en venta;
- d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales;
- e) Exportación;
- f) Importación;
- g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;

h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas;

i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone esta ley y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida. La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

Art. 357 – (Casos de excepciones al derecho de impedir a terceros usen la variedad protegida) El derecho de obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir que terceros usen la variedad protegida, cuando tal uso se realice:

a) En el ámbito privado, con fines no comerciales;

b) A título experimental; y

c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida. Dicha nueva variedad podrá ser registrada a nombre de su obtentor.

Art. 358 – (Actos que no lesionan los derechos del obtentor. Excepciones) No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio

uso, o venta como materia prima o alimento o el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales e forestales.

Art. 359 – (Actos que el obtentor no puede ejercer. Excepciones) El derecho de obtentor no podrá ejercerse respecto de los actos señalados en esta ley, cuando el material de la variedad protegida ha sido vendido o comercializado

de cualquier otra manera por el titular de ese derecho, o con su consentimiento, salvo que esos actos impliquen:

a) Una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida con la limitación señalada en esta ley;

b) Una exportación del material de la variedad protegida, que permita reproducirla, a un país que no otorgue protección a las variedades de la especie vegetal a la que pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

Art. 360 – (Facultad de los países para reglamentar y controlar actos de comercio. Limitación) En caso de ser necesario, los países podrán adoptar medidas para reglamentar o controlar en su territorio, la producción o la comercialización, importación o exportación del material de reproducción o de multiplicación de una variedad, siempre que tales medidas no impliquen un desconocimiento de los derechos de obtentor reconocidos por la presente ley, ni impidan su ejercicio.

Capítulo XIV – DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS

Art. 361 – (Caso de derechos del obtentor creados por obtentores vinculados) Cuando el objeto de una solicitud de derecho de obtentor sea creado por obtentores vinculados a una o más entidades, el derecho corresponde a aquella o aquellas que hubieran estado vinculadas con su creación, salvo pacto en contrario. Cuando dos o más entidades participen en la creación de una variedad, con cosolicitantes o cotitulares, salvo pacto en contrario.

Cuando, a partir de una persona jurídica que se escinde, se constituyen dos o más personas jurídicas, los derechos y solicitudes de derechos de obtentor pertenecientes a la primera se transmiten, según se acuerde por escrito entre las partes o, a falta de acuerdo, a quien o quienes les corresponda la actividad económica vinculada directamente con dichos derechos.

Art. 362 – (Concesión de licencias para la explotación de la variedad. Carácter exclusivo. Excepción. Casos en los que el gobierno puede declarar de libre disponibilidad el derecho de obtentor. Compensación. Trámite) El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad. Las licencias tienen carácter exclusivo, salvo prueba en contrario. Con el objeto de asegurar una adecuada explotación de la variedad protegida, en casos excepcionales de seguridad nacional o de interés público, los Gobiernos Nacionales podrán declararla de libre disponibilidad, sobre la base de una compensación equitativa para el obtentor. La autoridad nacional competente determinará el monto de las compensaciones, previa audiencia a las partes y peritazgo, sobre la base de la amplitud de la explotación de la

variedad objeto de la licencia. Toda modificación relativa al nombre, el domicilio o la persona del solicitante o el titular, y toda licencia de explotación tienen que ser anotadas en el Departamento, a fin de que surtan efectos ante terceros, a partir de la fecha de su anotación. En todos los casos, los obtentores tienen el derecho a ser reconocidos como tales y a que se consignen sus nombres en los títulos de protección, en las publicaciones y en otros documentos oficiales que se expidan.

Art. 363 – (En base a la declaración se permitirá la explotación de la variedad a personas interesadas. Plazo de la declaración. Revocación) Durante la vigencia de la declaración de libre disponibilidad, la autoridad nacional competente permitirá la explotación de la variedad a las personas interesadas que ofrezcan garantías técnicas suficientes y se registren para tal efecto ante ella. La declaración de libre disponibilidad permanecerá vigente mientras subsistan las causas que la motivaron y hasta un plazo máximo de dos años prorrogables por una sola vez y hasta por igual término, si las condiciones de su declaración no ha desaparecido al vencimiento del primer término.

Capítulo XV – LICENCIAS OBLIGATORIAS

Art. 364 – (Casos de licencias obligatorias. Condiciones) 1) El Departamento, por Resolución dictada por su Director General, dispone la explotación de la variedad protegida, por el Estado o por un tercero, mediante la concesión de una licencia obligatoria, sin la autorización del titular del derecho de obtentor, en los casos siguientes:

- a) Por interés público, justificado en la explotación de la variedad en el territorio del país;
- b) Para remediar actos o conductas que constituyan un abuso de los derechos por parte del titular o actos que causen o puedan causar perjuicios económicos injustificados a la economía nacional;
- c) Cuando una variedad no pueda ser explotada por constituir una variedad esencialmente derivada de una variedad anteriormente protegida, siempre que no haya podido pactarse una licencia; o
- d) Cuando una variedad no pueda ser explotada sin infringir los derechos sobre una patente anterior, siempre que no haya podido pactarse una licencia.

2) En los casos previstos en lo apartado 1 del presente artículo, se puede conceder una licencia obligatoria siempre que, antes de solicitarla, el interesado haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos, en términos y condiciones comerciales razonables, y estos intentos no hayan surtido efecto en un plazo que no exceda los noventa días. El plazo se cuenta

desde la fecha en que el potencial usuario comunicó al titular del derecho, mediante documento, la pretendida solicitud de licencia.

3) La concesión de una licencia obligatoria, en caso de uso público no comercial o en situaciones excepcionales, no está sujeta a las condiciones establecidas en los apartados anteriores.

4) El titular de un derecho de obtentor tiene el derecho a recibir una remuneración adecuada, según las circunstancias propias de cada caso y el valor económico de la autorización.

5) Se considera que existen motivos de interés público:

a) Cuando la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación de la variedad protegida o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública, la alimentación, el medio ambiente o la defensa nacional;

b) Cuando la falta de explotación o su insuficiencia implique perjuicios para el desarrollo socio-económico del país; o

c) Cuando las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.

Capítulo XVI – DE LA CADUCIDAD, NULIDAD, CANCELACIÓN

Y RENUNCIA

Art. 365 – (Casos de caducidad) El Comité Calificador podrá declarar la caducidad del derecho del obtentor y ordenar la cancelación de una inscripción en el Registro de Variedades Protegidas y del correspondiente título en los siguientes casos:

a) Cuando haya transcurrido el plazo de protección;

b) Cuando así lo solicite expresamente y por escrito el titular del derecho;

c) Cuando el obtentor no presente al Departamento el material de reproducción que permita obtener la variedad con sus caracteres, tal como hayan sido definidos en el momento en el que se concedió la protección;

d) Cuando el obtentor de la variedad no cumple con la obligación de mantener los ejemplares testigos en la forma señalada en esta ley;

e) Cuando habiéndose ordenado una inscripción con el carácter de provisional por falta de antecedentes que debe presentar el interesado, éste no los presentare dentro del plazo acordado para esa inscripción provisional, y

f) Cuando el propietario no hubiere pagado los costos y tarifas que corresponda para mantenerla vigente. El Comité Calificador se pronunciará sobre la caducidad y cancelación a petición o con informe previo del Director del Departamento.

Art. 366 – (Casos de nulidad) La autoridad nacional competente, de oficio o a solicitud de parte declarará nulo el certificado de obtentor cuando se compruebe que:

a) La variedad no cumplía con los requisitos de ser nueva y distinta al momento de su otorgamiento;

b) La variedad no cumplía con las condiciones fijadas en esta ley respecto

del reconocimiento de los derechos del obtentor, al momento de su otorgamiento;

c) Se comprueba que fue conferido a una persona que no tenía derecho al mismo.

d) Cuando se hubiera concedido el derecho de obtentor sobre la base de elementos falsos, inexactos u omitidos;

e) Cuando en un registro de derecho de obtentor se comprueba que se ha concedido sobre la base de elementos falsos, inexactos u omitidos referidos exclusivamente a uno o varios cotitulares del registro atacado, siempre que dichos datos no involucren a la totalidad de los cotitulares, se procede, a invalidar dichos datos del registro impugnado.

Art. 367 (Pago de tasas para mantener vigente el certificado. Plazo de gracia) Para mantener en vigencia el certificado de obtentor deberán pagarse las tasas correspondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en la legislación interna del país. El titular gozará de un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado, para efectuar el pago de la tasa debida con el recargo que correspondiera. Durante el plazo de gracia, el certificado de obtentor mantendrá su plena vigencia.

Art. 368 – (casos específicos de nulidad. Prescripción.) Será declarado nulo el derecho del obtentor, de conformidad con las normas generales, si se comprueba que las condiciones relativas a novedad y distinción de la variedad que exige esta ley no fueron efectivamente cumplidas en la fecha de reconocimiento del derecho. Dicha acción de nulidad es imprescriptible.

Art. 369 – (Casos de cancelación del certificado) La autoridad nacional competente declarará la cancelación del certificado en los siguientes casos:

- a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con las condiciones de homogeneidad y estabilidad;
- b) Cuando el obtentor no presente la información, documentos o material necesarios para comprobar el mantenimiento o la reposición de la variedad registrada;
- c) Cuando al haber sido rechazada la denominación de la variedad, el obtentor no proponga, dentro del término establecido, otra denominación adecuada;
- d) Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracia.
- e) Cuando, transcurridos al menos dos años contados a partir de la concesión de una licencia obligatoria, esta no hubiera podido reducir los efectos de los abusos resultantes del ejercicio del derecho exclusivo.

Art. 370 – (Obligación de comunicar a la junta toda caducidad, nulidad, cancelación, cese o pérdida. Plazo. Publicación) Toda caducidad, nulidad, cancelación, cese o pérdida de un derecho de obtentor será comunicada a la Junta, por la autoridad nacional competente, dentro de las 24 horas de emitido el pronunciamiento correspondiente, el cual deberá además ser

debidamente publicado en el Boletín del país, ocurrido lo cual, la variedad pasará a ser dominio público.

Art. 371 (Renuncia. Trámite) 1) Los solicitantes y los titulares pueden interesar la renuncia de la solicitud o del derecho de obtentor en cualquier momento. 2) Cuando exista más de un solicitante o titular la renuncia se establece de conjunto. 3) La renuncia se presenta al Departamento mediante escrito firmado por el solicitante o el titular. 4) Comprobada la legitimidad de la solicitud, el Director General del Departamento dicta Resolución declarándola renunciada y se publica en el Boletín referencia a dicha decisión. 5) La renuncia una vez aceptada surte efecto a partir de la notificación de la Resolución dictada por el Director General del Departamento, considerándose vigentes los derechos correspondientes hasta esa fecha.

Art. 372 – (Consentimiento del tercero cuyo derecho emana de la solicitud o del derecho del obtentor que se pretende denunciar. Subrogación) Si en el Departamento se hallara inscrito algún derecho de un tercero que dimane de la solicitud o del derecho de obtentor concedido, la renuncia solo se admite con el consentimiento expreso de dicho tercero, quien se subroga en su lugar a todos los efectos legales. El consentimiento a que se refiere el apartado anterior se presenta por escrito ante el Departamento. De no ser presentado, el

Departamento requiere a quien deba hacerlo, una vez recibido el escrito de renuncia.

Capítulo XVII – DE LAS APELACIONES

Art. 373 – (Notificación de las resoluciones del Comité calificador. Apelación ante el Tribunal Arbitral) Las resoluciones del Comité Calificador que se pronuncien sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de inscripción, así como las que se pronuncien sobre una inscripción provisional, caducidad del derecho de protección y cancelación de la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas y del título correspondiente, serán notificadas por el Director del Departamento mediante carta certificada dirigida al domicilio del interesado. Las resoluciones que pronuncie el Comité Calificador sobre cualquiera de las materias señaladas en ese artículo, serán apelables ante el Tribunal Arbitral

a que se refiere la ley del país. La apelación deberá ser fundada e interpuesta dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha de la notificación de la resolución recurrida.

Art. 374 (Trámite del recurso de apelación. Clase de delitos) El recurso deberá ser interpuesto ante el Director del Departamento, quien deberá remitirlo, con sus antecedentes, dentro del tercer día hábil, al Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral, de oficio o a petición del interesado, podrá solicitar informes sobre la materia del recurso al Director del Departamento. Podrá del mismo modo, recabar los informes periciales que estime procedentes. En contra de las resoluciones del Tribunal Arbitral no procederá recurso alguno.

Capítulo XVIII – DE LOS DELITOS Y SANCIONES

Art. 375 – (Casos en que se castiga con presidio o reclusión. Comiso) Será castigado con presidio o reclusión menores en sus grados mínimos y multa, sin perjuicio del comiso de las especies que se encuentren en su poder:

- a) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la multiplique o ejecute cualquier acto tendiente a comercializarla como material de reproducción, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor o sin la licencia concedida. En igual pena incurrirá el que, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor, utilice en forma permanente el material genético de una variedad protegida para producir una nueva;
- b) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la ofrezca, distribuya, importe, exporte, comercialice o la entregue en cualquier forma o título para su empleo como material de reproducción. Al que reincidiera dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos

contemplados en este artículo, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y hasta el doble de la multa anteriormente aplicada. Las especies decomisadas quedarán a beneficio del obtentor.

Art. 376 – (Presunción de la comisión de delitos. Facultad de la autoridad ordenar la retención o paralización de mercaderías) La autoridad nacional

competente, al constatar una infracción que haga presumir la existencia de alguno de los delitos señalados en el artículo anterior, podrá ordenar retención o inmovilización del material propagado de la variedad protegida, en tanto el interesado no justifique su legítima adquisición dentro del plazo que al efecto se le otorgue. Si el afectado no presentare los antecedentes

correspondientes dentro del plazo, el que no podrá ser inferior a 30 días, o si éstos fueren insuficientes, la autoridad nacional competente conjuntamente con la denuncia respectiva, deberá informar al Juez sobre la aplicación de las medidas señaladas en el inciso anterior y corresponderá a éste pronunciarse acerca de su manutención.

Capítulo XIX - MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE

OBTENTOR

Art. 377 – (Pago de tarifas. Plazos. Prórrogas. Consecuencia de la falta de pago. Caso de limitación del derecho de exigir responsabilidad a tercero) 1) La tarifa de presentación de la solicitud de registro de obtentor incluye el pago de la primera y segunda anualidades, por lo que el solicitante o titular tiene que hacer efectivo el pago de las anualidades sucesivas de mantenimiento a partir del tercer año de vigencia, contado desde la fecha de presentación de la solicitud. Dichos pagos tienen que efectuarse antes que se inicie el año de vigencia correspondiente. 2) En el caso de que el solicitante o titular no cumplimente lo establecido en el apartado anterior, se le concede una prórroga de seis meses, contados desde la fecha de inicio del año de vigencia correspondiente para el abono de la anualidad vencida, pero el monto que debe pagar es el doble de la anualidad establecida. 3) La falta del pago de alguna de las anualidades en cualquier momento anterior a la concesión, trae como consecuencia que se declare abandonada la solicitud, lo cual se publica en el Boletín. 4) El pago de anualidades no confiere al solicitante el derecho a exigir responsabilidad a cualquier tercero que, entre la fecha de la publicación de la solicitud y la fecha de concesión del derecho de obtentor, hubiera llevado a cabo un acto de explotación relativo al material de reproducción o de multiplicación vegetativa o al producto de la cosecha de la variedad protegida o esencialmente derivada, de conformidad con la presente ley.

Art. 378 – (Condiciones para mantener vigente el derecho) Para mantener la vigencia del derecho de obtentor, el titular debe mantener disponible y suministrar, a requerimiento del Centro de Examen, material de reproducción o multiplicación de la variedad y pagar las tarifas de mantenimiento en el plazo que se establezca.

.....

LIBRO SEGUNDO

DE LAS MARCAS

MARCAS, LEMAS COMERCIALES, MARCAS COLECTIVAS, MARCAS DE CERTIFICACIÓN y/o DE GARANTÍA, NOMBRE COMERCIAL, RÓTULOS y/o EMBLEMAS, INDICACIONES GEOGRÁFICAS, COMPETENCIA DESLEAL, ACCIÓN

REIVINDICATORIA, DELITOS, ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS, MEDIDAS CAUTELARES, PRECAUTORIAS u PROVISIONALES y MEDIDAS DE FRONTERA.

TÍTULO I

DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Capítulo I – DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE

MARCAS

Art. 378 – (Concepto. Requisitos. Clasificación) A efectos de esta ley constituirá marca cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar

los bienes y servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. Podrán registrar-se cómo marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de se aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. El registro de una marca tiene por objeto tutelar el derecho del titular así como el interés general de los usuarios a los que va destinado.

Las marcas se clasifican en:

Marcas de Producto: todo signo que sirve para distinguir productos de una empresa de los de otras empresas;

Marcas de Servicio: todo signo que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Marcas Tridimensionales: cuando es la forma de los productos, de los envases de los recipientes y de las respectivas envolturas;

Lemas comerciales, expresión o señal de publicidad: toda leyenda, anuncio, frase, oración, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico o se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial;

Marcas Colectivas: todo signo o combinación de signo visible designado como tal y que sirve para distinguir el origen o cualquiera otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan marca bajo el control de titular;

Marcas de Certificación: todo signo o combinación de signo visible designado como tal y que se aplique a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca;

Marca notoriamente conocida: signo o combinación de signos que se conoce en el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, por la calidad de productos o servicios que ella ampara, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido, que haya adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo;

Nombre comercial: el nombre o designación que identifique a las diferentes personas naturales y jurídicas, en el ejercicio de su actividad económica;

Rótulo de establecimiento: cualquier signo visible que identifique a un establecimiento o local determinado.

Emblema empresarial: todo signo visible, figurativo o mixto, que identifique a las personas naturales o jurídicas, una empresa o un establecimiento, en el ejercicio de su actividad económica;

Indicación geográfica: todo nombre, denominación, expresión, imagen o signo que indique directa o indirectamente que un producto proviene de un país, de un grupo de países, de una región o localidad o de un lugar determinado;

Indicación de procedencia: la expresión o el signo utilizado para identificar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países de una región o de un lugar determinado.

Denominación de origen: denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, cuya calidad reputación u otra característica se deban exclusiva y esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Los nombres, las palabras, combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para indicar las personas, las letras, las cifras, los números y sus combinaciones, las imágenes, figuras, símbolos y dibujos, gráficos, logotipos, sellos, grabados, monogramas, escudos, estampados, bandas,

retratos, orlas, etiquetas, viñetas, líneas, bandas o franjas, emblemas, denominaciones arbitrarias o de fantasía;

b) Los sonidos, los olores, los gustos (marcas gustativas), los movimientos

(marcas de movimiento), los tactos (marcas táctiles);

c) Los relieves con capacidad distintiva y todo signo con tal capacidad;

d) Las frases de propaganda o publicitarias, los lemas comerciales;

f) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

h) La forma de los productos, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes;

i) Los nombres de personas específicas, siempre que medie su autorización, expresada por documento público y no induzca a error o confusión al público; los seudónimos;

j) Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen,

procedencia, cualidades o características de los productos o servicios por los cuales se usen las marcas;

k) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores, u otros elementos de soporte individual o conjuntamente estructurados.

Art. 379 – (Adquisición del derecho). Las marcas tienen la calidad de bienes muebles inmateriales, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por la Oficina. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora de presentación de la solicitud de inscripción en la Oficina. Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta ley, la propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada.

Art. 380 – (Causas de irregistrabilidad)

Marcas inadmisibles a registro:

a) Si el signo es idéntico a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;

b) Si el signo puede causar por ser idéntico o similar a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que y pretende amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma;

c) Si el signo puede causar confusión o riesgo de asociación por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o similares a los que se pretende identificar con la marca, o que puede debilitar o afectar su distintividad;

d) Si el signo constituye una reproducción, imitación o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo

de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;

e) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite la autorización de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;

f) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite la

autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;

g) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;

h) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;

i) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal;

j) Carezcan de carácter distintivo;

k) 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;

l) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

m) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la especie, 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;

n) Consistan exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;

o) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico técnico del producto o servicio de que se trate;

- p) 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;
- q) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- r) Consistan en una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo;
- s) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica;
- t) 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;
- u) 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;
- v) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas, contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales que clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas;
- w) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- x) 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, las condecoraciones 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;
- y) 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 del país;

z) Reproduzcan o imiten monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

A) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar al registro;

B) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en otro país, 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;

C) Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso;

D) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; comprenda algún elemento que atente contra la dignidad de las personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad nacional o internacional;

E) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas en cualquier país; F) Consistan en el Símbolo Olímpico o lo contengan, tal como se define en el Tratado de Nairobi de 1981, sobre la protección del Símbolo Olímpico; G) La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;

H) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

I) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Oficina estime o haya declarado notoriamente conocida en el país, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita: a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente

conocida; o d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este procedimiento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Art. 381 – (Irregistrabilidad por afectación a derechos de terceros) 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 a los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) Sean idénticos o se asemejen a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los

mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior;

c) Sean los signos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero, si se pretende emplearlos para distinguir productos o servicios comprendidos en una misma clase;

d) Sea el signo susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso;

e) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;

f) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;

g) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal;

h) 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;

i) 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 asociación;

j) 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 otro país;

k) Que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca depositada anterior y válidamente depositada anterior y válidamente por un tercero, o registrada anterior y válidamente a favor de un tercero, o depositada posteriormente por un tercero pero reivindicando válidamente la prioridad, para los mismos productos o servicios, o para otros productos o servicios respecto de los cuales el uso de las marcas pudiera al público a error;

l) Que se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial utilizado anteriormente en el país por un tercero si el depositante de la marca ha conocido o no ha podido ignorar ese uso;

m) Que violen otros derechos de terceros o que sean contrarias a las reglas relativas a la prevención de la competencia desleal;

n) Que sean depositadas por el agente o el representante de un tercero que sea titular de esas marcas en otro país, sin la autorización de ese titular, a menos que ese agente o representante justifique su actuación;

o) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas 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

p) 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;

q) Constituyan una frase publicitaria que carezca de originalidad;

r) A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la

Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en la ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París.

Art. 382 – (Denegación de Registro) Cuando la Oficina tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro no hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá

denegar dicho registro. Se denegará el registro de una marca, previa comunicación del perjudicado, en el caso de que el representante, la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a menos que el propio representante justifique su actuación.

Capítulo II – SOLICITANTES

Art. 383 – (Capacidad jurídica) Pueden solicitar el registro de marcas, todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en pleno ejercicio de su capacidad jurídica. Los solicitantes extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, de acuerdo con los tratados y los convenios internacionales de los que el país sea parte. De no existir estos, el trato a dichos solicitantes será el que resulte del principio de reciprocidad, según el derecho internacional.

Art. 384 – (Domicilio y representación) Las personas naturales nacionales y las extranjeras que tengan domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el país, pueden concurrir ante la Oficina por si o a través de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial. Las personas jurídicas nacionales las extranjeras que tengan domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el país, deben concurrir ante la Oficina:

- a) A través de su representante legal;
- b) Mediante un representante designado; o
- c) Utilizando los servicios de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial.

Los solicitantes extranjeros que no cuenten con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el país, deben hacerse representar por un Agente Oficial de la Propiedad Industrial para efectuar cualquier trámite ante la Oficina.

A los efectos de la presente ley, se entiende por establecimiento industrial o comercial real y efectivo, aquel que tenga una persona natural o jurídica para

el ejercicio de una actividad industrial o comercial, autorizada en virtud de las disposiciones legales vigentes.

Art. 385 – (Autoridad competente) Se considera Agente Oficial de la Propiedad Industrial a la persona natural que, cumpliendo los requisitos

exigidos en la legislación vigente, tiene como funciones prestar servicios para asistir o representar a personas naturales o jurídicas para el registro de las diversas modalidades de la propiedad industrial y la defensa de los derechos derivados de éstas, dentro del contenido del mandado que se le confiere.

Capítulo III – SOLICITUD DE REGISTRO

Art. 386 – (Presentación y requisitos) La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Oficina y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) El petitorio contenido en un formulario;
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y dirección del solicitante;
- c) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica;
- d) Nombre del representante legal, cuando sea el caso;
- e) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país; f) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial;
- g) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él;
- h) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano;
- i) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación Internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase;
- j) Las reservas que se hagan respecto del tipo de letra, color de combinación de colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición que

aparezcan en el modelo, cuando fuese el caso. Las reservas que se formulen sobre elementos que no aparezcan en el modelo carecerán de valor;

k) Indicación concreta de lo que se pide;

l) Los poderes que fuesen necesarios;

m) El comprobante de pago de las tasas establecidas;

n) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 02 y 03, cuando fuese aplicable;

o) 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 desea prevalecerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de Paris.

p) La firma del solicitante o de su representante legal.

Capítulo IV – DERECHO DE PRIORIDAD

Art. 387 – (Prioridad en el derecho) 1) El derecho de prioridad comienza a partir de la fecha, hora y minuto en que la solicitud de registro de la marca se presenta ante la Oficina. 2) No obstante quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga una domicilio o establecimiento real y efecto en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en el país, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios. 3) Debe ser considerada como primera solicitud, a los efectos de la determinación de la fecha de prioridad, una solicitud anterior que tenga el mismo objeto que la solicitud presentada en la Oficina, siempre que dicha solicitud anterior no haya sido rechazada, renunciada o abandonada, sin haber estado sometida a publicación ni a examen estatal y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido para la reivindicación de un derecho de prioridad. 4) De presentación nacional o regional regular se entiende toda presentación que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la primera solicitud fue depositada en la Oficina nacional o regional de que se trate, cualesquiera que sean los efectos posteriores de dicha solicitud. En consecuencia la presentación de la solicitud ante la Oficina antes de la expiración de los plazos previstos en el apartado 1, no puede ser invalidada

por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otra presentación o por el uso de la marca y estos hechos no darán lugar a ningún derecho de terceros sobre la marca.

Art. 388 – (Petición a que se reconozca el derecho de prioridad) 1) El solicitante puede, en el momento de presentar la solicitud, instar a la Oficina a que se reconozca su derecho de prioridad a partir de la fecha en que hubiere presentado, en una exposición oficialmente reconocida, productos o servicios con la marca que pretende registrar, siempre que dicha presentación, se hubiera producido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 2) El derecho de prioridad a que se hace referencia en este artículo no ampliará el plazo de prioridad que se establezca en virtud del artículo 10, apartado 2. 3) A los efectos de esta ley, se entiende como fecha de prioridad:

- a) La fecha de presentación de la solicitud, si no se reivindica otro derecho de prioridad;
- b) La fecha de presentación de la primera solicitud, conforme a la reivindicación de prioridad establecida en los artículos anteriores;
- c) La fecha de exhibición de productos o servicios amparados por la marca en una exposición, oficialmente reconocida, conforme a la reivindicación de prioridad establecida en los artículos anteriores.

Art. 389 – (Duración del derecho de prioridad) El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca. El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha presentación de la solicitud.

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, deberá adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará

dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria.

Capítulo V – PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE MARCA

Art. 390 – (Fecha de presentación y datos mínimos) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina, 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 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 como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Art. 391 – (Derecho a invocar como fecha de presentación otros hechos) 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.

Art. 392 – (Trámite de la solicitud) Presentada la solicitud la Oficina anotará la fecha y hora de su presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por la Oficina, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los siguientes requisitos:

a) Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e indique dirección para recibir notificación en el país;

b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca:

c) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y

d) Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida.

Capítulo VI – PROTECCIÓN TEMPORAL DE LAS MARCAS QUE FIGURAN EN UNA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

Art. 393 – (Fecha de exposición de productos como fecha de presentación) 1) El depositante de una marca que, en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida, haya hecho figurar productos provistos de esa marca o servicios utilizando esa marca, y que solicite el registro de la marca en un plazo de seis contados desde el día en que dichos productos o servicios han figurado por primera vez en la exposición con esta marca, será considerado, a petición propia, como si hubiese solicitado el registro en esa fecha. 2) La prueba de la exposición de los productos provistos de la marca o de los servicios prestados utilizando la marca será establecida mediante un certificado expedido por la autoridad competente de la exposición; ese certificado mencionará la fecha en la que la marca se ha utilizado por primera vez en relación con los productos o servicios, en la exposición. 3) La protección temporal concedida por el presente artículo no prolongará los otros plazos de prioridad invocados por el depositante.

Capítulo VII – COTITULARIDAD

Art. 394 – (Cotitularidad y su normativa) La cotitularidad de las solicitudes para los efectos del registro correspondiente cuando no exista acuerdo en contrario, se regirá por las siguientes normas:

a) La modificación, la limitación o el desistimiento de una solicitud en trámite debe hacerse en común;

b) Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten ni usen el signo ni hayan concedido una licencia para el uso de este. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente;

c) La transferencia de la solicitud o el registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su cuota; los demás gozarán del derecho de un tanteo durante un plazo de tres meses contados desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de ceder su cuota;

d) Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso del signo distintivo objeto de la solicitud o del registro; pero debe compensar, equitativamente a los cotitulares que no usen el signo ni hayan concedido una licencia de su uso. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente;

e) Una licencia exclusiva de explotación o de uso solo puede concederse de común acuerdo;

f) Cualquier cotitular puede notificar, a los demás, que abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o registro, con lo cual queda liberado de toda obligación frente a ellos, a partir de la inscripción del abandono en el registro correspondiente o cuando se trate de una solicitud, a partir de la notificación del abandono a la Oficina. La cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes, en proporción a sus derechos en la solicitud o el registro;

g) Cualquier cotitular puede iniciar las acciones correspondientes en caso de infracción del derecho.

Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo previsto en el presente artículo.

Capítulo VIII - MODIFICACIONES

Art. 395 – (Modificaciones o correcciones) El solicitante de un registro de marca podrá modificar o corregir la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la Oficina podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial de la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el siguiente. El pedido de modificación o de corrección de una solicitud de registro de marca se conformará a lo dispuesto en la ley y contendrá los siguientes elementos:

a) Datos generales del solicitante o titular, del apoderado o representante en su caso;

- b) Indicación de la solicitud o solicitudes objeto de modificación;
- c) Indicación de la (s) modificación (es) o cambio (s);
- d) Relación de documentos anexos;
- e) Lugar para notificaciones;
- f) Nombre y firma del solicitante.

Cuando la misma modificación o corrección afectara a una o más solicitudes o registros, podrá solicitarse para todos ellos mediante un único pedido.

Capítulo IX – DIVISIÓN DE LA SOLICITUD

Art. 396 – (Momento en el que se puede solicitar la división. Requisitos) El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división si ella implicara una

ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial, pero se podrá reducir o limitar la lista. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando correspondiera. A partir de la división, cada solicitud fraccionaria será independiente. La publicación de la solicitud efectuada antes de hacerse la división, surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

El pedido de división se hará conforme lo establecido en esta ley y contendrá al menos los siguientes elementos:-

- a) Datos generales del solicitante, representante o apoderado;
- b) Datos de la solicitud objeto de división;
- c) Nueva lista de productos o servicios;
- d) Relación de documentos anexos;
- e) Lugar para notificaciones;
- f) Nombre y firma del solicitante.

El pedido de división se presentará acompañado del comprobante de pago de la tasa establecida, sin el cual no se le dará trámite.

A efectos de formar cada solicitud fraccionaria, el solicitante presentará las nuevas listas de productos y servicios agrupados según corresponda para cada una, y copias de los documentos contenidos en la solicitud inicial. La Oficina autentificará las copias que fuesen necesarias para constituir el expediente de cada solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse al pedido de división se hubiese notificado alguna omisión o deficiencia, no se atenderá la división mientras no se hubiese subsanado el error u omisión que dio lugar a la notificación.

Art. 397 – (Trámite por separado de cada solicitud fraccionaria) A cada solicitud fraccionaria se le asignará un nuevo número y contendrá la identificación del número de la solicitud inicial. Efectuada la división, cada solicitud fraccionaria se tramitará por separado como si se hubieran presentado de manera independiente desde el inicio. La publicación de la solicitud efectuada antes de la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

Capítulo X – EXAMEN DE FORMA, PUBLICACIÓN, OPOSICIÓN

Art. 398 – (Corrección de errores) Si la agrupación o la clasificación de los productos o servicios indicados en la solicitud de registro fuese incorrecta, la Oficina lo notificará al solicitante indicando cuando fuese el caso quien enterará la tasa establecida de conformidad con esta Ley. Cuando uno más de los productos o servicios incluidos en la lista de la solicitud se hubiera designado en términos generales o imprecisos o que fueran incomprensibles o incorrectos, la Oficina lo notificará al solicitante para que corrija la lista observando lo previsto en la ley. En caso de haberse efectivo el apercibimiento de abandono de la solicitud, la Oficina dictará de oficio la resolución correspondiente notificando al solicitante. El expediente de la solicitud se archivará.

Art. 399 – (Examen de forma) La Oficina examinará, dentro de 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 02 y 03. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la Oficina notificará el 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.

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente capítulo la Oficina ordenará la publicación.

Art. 400 – (Publicación y contenido) Efectuados los exámenes de forma la Oficina ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, en el Boletín. El aviso que se publique contendrá:

- a) Nombre del solicitante;
- b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista;
- c) Fecha de presentación de la solicitud;
- d) Número de la solicitud;
- e) Marca tal como se haya solicitado;
- f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la clase correspondiente.

Art. 401 – (Plazo para presentar observaciones) Cualquier persona interesada podrá presentar, en el término de sesenta días contados a partir de la fecha de circulación del Boletín, donde aparezca la marca, observaciones con base en algunas de las prohibiciones previstas, expresando sus fundamentos y acompañando los documentos en que basan dicha pretensión. Quien hiciera observaciones no pasará por ello a ser parte en el procedimiento de concesión del registro.

Art. 402 – (Oposición fundamentada. Prueba) Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición con los fundamentos de hecho y de derecho: deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen y que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la Oficina 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 Capítulo IV, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Art. 403 – (Trámite de la oposición) Si se hubiere presentado oposición, la Oficina notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes

haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la Oficina otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante la Oficina, registrar la marca usada. La Oficina acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la oposición. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, la Oficina podrá reducir o limitar la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.

Art. 404 – (Inadmisión al trámite de oposición) La Oficina 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 non haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Art. 405 – (Contestación fundamentada a la oposición) La contestación a la oposición deberá presentarse indicando los fundamentos de hecho y de derecho en que se base, acompañando ofreciendo las pruebas que fuesen pertinentes. Si las pruebas no se acompañaran a la contestación, deberán presentarse dentro de los treinta días calendarios siguientes a su presentación.

Cuando la oposición se funde en el uso de buena fe de una marca de conformidad con lo previsto en la ley, el interesado, previo la presentación de la oposición deberá presentar la solicitud de registro de la marca y tendrá que probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses. Asimismo, cuando se presentare una oposición a la solicitud de registro del que se ha usado la marca, este deberá probar su uso por el tiempo señalado.

Para los efectos de prioridad, las partes una vez presentada la oposición podrán convenir en el nombramiento de uno o más árbitros o arbitradores para la solución de la oposición.

Vencido el plazo establecido, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina se pronunciará sobre éstas y

sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Cuando la solicitud hubiera sido objeto de oposición, la Oficina resolverá teniendo en cuenta cualquier acuerdo manifestado por las partes sobre la limitación de la lista de productos o servicios o la manera en que se usarán las marcas respectivas en el comercio. La Oficina no aceptará un acuerdo que suponga efectuar dos o más registros de la misma marca a nombre de personas diferentes para distinguir productos o servicios idénticos.

Capítulo XI – EXAMEN DE FONDO

Art. 406 – (Examen que determine si la marca se encuentra en alguna prohibición o causal de irregistrabilidad. Trámite.) La Oficina examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 03 y 04 de esta ley. En caso de la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la Oficina notificará al solicitante indicándole, las objeciones que impiden el registro, y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente para que conteste.

Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aun habiendo respondido, la Oficina estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Art. 407 – (Resolución fundamentada) Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada. Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se indica la defensa prevista sobre la cancelación del registro por falta de uso de la marca y resulta fundada.

De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, la Oficina procederá a registrar la marca.

Decursados los términos a que se hace referencia en los párrafos anteriores la Oficina procederá a realizar el examen sustantivo o de fondo el cual deberá concluirse antes que se expire el término de un año contado desde la fecha de la presentación, de la solicitud. El examen sustantivo incluirá el examen relativo a las prohibiciones absolutas y relativas, y de los documentos presentados como observaciones u oposiciones.

A los efectos de realizar el examen de la solicitud, si ello fuese necesario o las circunstancias así lo aconsejaran, la Oficina podrá pedir informes o documentos al solicitante o a terceros.

Art. 408 – (Informe conclusivo del examen) 1) Una vez concluido el examen, el Jefe del Departamento encargado del examen de marcas y otros signos distintivos emitirá el Informe Conclusivo del Examen, donde se pronunciará de forma preliminar sobre la concesión o denegación del registro de la marca. Si se hubiesen presentado observaciones u oposiciones se resolverán en este mismo acto. 2) Si el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales se solicite, el informe se pronunciará por desestimar la solicitud para los productos o servicios afectados. 3) Cuando no se justificara una denegación total del registro solicitado, o cuando la observación u oposición que se hubiese presentado fuese limitada y la coexistencia de la marca para la que se interesa el registro con otra marca previamente registrada no fuese susceptible de causar confusión, el informe pronunciará por conceder el registro solo para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios o concederse sólo respecto a determinados elementos que integren la marca. También se podrá establecer otras condiciones relativas al uso de las marcas cuando ello fuese necesario para evitar cualquier riesgo de confusión. 4) Si la marca solicitada fuere idéntica o semejante a otra que se encuentre en trámite de registro, la Oficina dictará providencia, dejándola en suspenso hasta se resuelva la que se está tramitando. Si la resolución denegare ésta, que recayere fuere negativa, la solicitud declarada en suspenso, se tramitará de conformidad con esta ley.

Art. 409 – (Notificaciones del informe. Recurso de alzada) El informe se notifica al solicitante y al tercero que hubiese presentado oposición para que, en caso de inconformidad, interpongan recurso de alzada, mediante escrito

motivado, por una sola vez, ante el Director General de la Oficina, en el plazo de treinta días contados de la fecha de notificación, previo pago de la tarifa que se establezca.

La Oficina, si lo juzga útil para tomar una decisión, podrá invitar a las partes a una conciliación.

Decursado el término establecido en este artículo, el Director General de La Oficina dictará Resolución concediendo o denegando el registro, habida cuenta del recurso de alzada si este fuera presentado. La Resolución se notificará a las partes publicándose referencia en el Boletín.

Si se resuelve la concesión del registro, la Oficina notificará la resolución al solicitante a fin de que pague la tasa complementaria dispuesta. Si, dentro del mes siguiente a la fecha en que se notificó la resolución, el solicitante no ha pagado la tasa, la resolución quedará sin efecto y el expediente se archivará sin más trámite.

La Oficina expedirá al titular un certificado de registro de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones complementares.

Podrá permitirse la coexistencia de las marcas semejantes, cuando exista un acuerdo por escrito entre las partes interesadas, salvo que tal coexistencia causare confusión con el público. Para efectos de examen de la marca, ésta deberá ser analizada, en su conjunto sin separar los elementos que la conforman.

Capítulo XII – DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD O DE LA

OPOSICIÓN

Art. 410 – (Desistimiento de la oposición y contenido) Toda persona que hubiera presentado una solicitud u oposición ante la Oficina podrá desistir de ellas, cualquier que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que la solicitud u oposición se tenga como si no se hubiere formulado. El desistimiento de la solicitud o de la oposición no dará derecho al reembolso de la tasa que se hubiese pago ni de la fianza en efectivo, respectivamente, debiendo esta última ingresar el registro.

El desistimiento de una solicitud de registro de marca o de la oposición contendrá al menos los siguientes elementos:

- a) Datos generales del solicitante, titular, representante o apoderado;
- b) Indicación de la solicitud objeto de desistimiento, clasificación, lugar para notificaciones, nombre y firma del solicitante.

Podrá desistirse de dos o más solicitudes en trámite mediante un único acto. A estos efectos quien desista deberá identificar cada una de las solicitudes objeto

del desistimiento. La Oficina acumulará los expedientes de cada solicitud a fin de pronunciarse sobre el desistimiento. Presentado el desistimiento la Oficina resolverá ordenando el archivo de la solicitud correspondiente.

Capítulo XIII – RETIRADA, LIMITACIÓN Y DIVISIÓN DE LA SOLICITUD

Art. 411 – (Retiro de la solicitud. Limitación de productos o servicios. División de la solicitud) El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca o imitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga.

El solicitante o titular de una marca que comprenda varios productos o servicios podrá dividir la solicitud o registro de ésta en dos o más solicitudes o registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud o registro inicial.

La división de la solicitud o registro de la marca sólo podrá efectuarse durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si, con dicha división, el suspenso, la oposición o el recurso quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales.

No se admitirá una división si ella implicara una ampliación de la lista de productos o servicios de la solicitud inicial, pero se podrá reducir o limitar dicha lista.

También podrá efectuarse la división de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmisión parcial de los mismos.

Las solicitudes o registros divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud o registro inicial y el beneficio del derecho de prioridad si lo hubiere. A partir de la división, cada solicitud fraccionada será independiente. La publicación de la solicitud efectuada antes de hacerse la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionada. No obstante, se publicará un aviso de cada división, en el Boletín.

La división estará sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

Capítulo XIV – RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Art. 412 – (Causas que fundamentan el establecimiento de derechos. Trámite)
1) El titular o el solicitante de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado, toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus

derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite. 2) La solicitud deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. La solicitud sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere la ley. 3) La solicitud deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se hay pagado la tasa de restablecimiento de derechos. 4) Será competente para resolver la solicitud el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido. 5) Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca, éste no podrá alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiese comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca durante el período comprendido entre la pérdida del derecho sobre la solicitud o sobre la marca y la publicación de la mención del restablecimiento de ese derecho. 6) No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre la marca cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un signo idéntico o similar. 7) Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso el tercero interesado.

Capítulo XV – SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE

TRAMITACIÓN

Art. 413 – (Causas de la suspensión de procedimientos) La Oficina podrá suspender el procedimiento de tramitación:

- a) Cuando la oposición se funde en una solicitud anterior de registro, hasta el momento en que recaiga una resolución sobre dicha solicitud que ponga fin a la vía administrativa;
- b) A instancia del solicitante que hubiera entablado una acción de nulidad, caducidad o reivindicación del signo anterior oponente, hasta que recaiga sentencia firme, y sin perjuicio de que sea decretada judicialmente;
- c) Cuando sea presentada una solicitud de división, por el tiempo preciso para la resolución de la misma;

d) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en éste caso exceder de seis meses.

Capítulo XVI – ARBITRAJE

Art. 414 – (Ámbito de aplicación del arbitraje. Prohibiciones relativas, convenio arbitral y requisitos) 1) Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo. 2) El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en esta ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones

referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. 3) El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca:

a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciados exclusivos inscritos;

b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren formulado

oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciados exclusivos inscritos;

c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

4) El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. 5) Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. 6) El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, y la Oficina procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.

Capítulo XVII – INSCRIPCIÓN DE MARCA Y SUS EFECTOS

Art. 415 – (Procedimiento y requisitos) La inscripción de una marca podrá realizarse manualmente o mediante cualquier medio mecánico, electrónico o informático adecuado y deberá contener:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona jurídica;

b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso;

- c) La marca si ésta es puramente denominativa y, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se adherirá una reproducción de la misma;
- d) Una reproducción de la marca registrada cuando fuese denominativa con grafía, forma, colores especiales, figurativa, mixta, tridimensional, con o sin color;
- e) Indicación del color o colores reservados, si se hubiera reservado uno o más colores o combinación de colores;
- f) Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicación del número de la clase;
- g) Las reservas o renunciaciones especiales relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones;
- h) Las fechas en que se publicó el edicto en el Boletín;
- i) La fecha de inscripción de la marca en el registro respectivo y la firma del Registrador de la Oficina;
- j) Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud prioritaria su fecha de presentación y número, si se hubiese asignado;
- k) El número y la fecha de la solicitud de registro de la marca;
- l) El número del registro, fecha y firma del Registrador;
- m) En su caso, los datos de la declaración de prioridad indicados;
- n) La fecha de vencimiento del registro, que se determinará a partir de la fecha de la resolución por la cual se concedió el registro;
- o) Toda renuncia o limitación relativa a la manera en que podrá usarse la marca en el comercio;
- p) Toda renuncia o limitación relativa a los productos o servicios para los cuales se usará la marca.

La Oficina entregará al titular el certificado de registro de la marca, el que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que, en todo caso, deberá contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente. Una copia del certificado de registro debe agregarse al expediente respectivo.

El registro de una marca se hará sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma.

Capítulo XVIII – DERECHOS, LIMITACIONES Y OBLIGACIONES

Art. 416 – (Derecho que confiere el registro) El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de usarla en el tráfico económico. El titular de una marca ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre

productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca;

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente;

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como

comercializar o detentar tales materiales;

d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca;

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro. Tratando-se del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso;

g) 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;

h) 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 de su prestigio;

i) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios designados con la marca;

j) Importar, exportar, almacenar o transportar productos designados con la marca;

k) Usar la marca en la publicidad, en las publicaciones, en documentos comerciales o en comunicaciones escritas u orales;

l) Usar la marca en redes de comunicación, telemáticas y como nombre de dominio;

m) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de la clasificación marcaria, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca

o pueda provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por en cual se hubiese hecho conocido el signo;

n) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, o sobre envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamiento de tales productos, cuando esto pudiese provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero o implicarse un aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;

o) Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o internación de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal b) que antecede;

p) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el uso, empleo, aplicación, colocación, importación o internación indebidos;

q) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;

r) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los casos mencionados en los literales b) y c) de éste párrafo y, también, contra quienes:

I. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos; II.

Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas u otros materiales que produzcan o contengan la marca;

III. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y

IV. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.

s) Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y también para evitar una posible infracción y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción, o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y

t) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación de un signo notoriamente conocido, cuyo uso es susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación o debilita o afecte su fuerza distintiva.

Para efectos de lo dispuesto en la literal d) anterior, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios comprendidos en los casos previstos en este artículo;

2. Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos;
3. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables; y
4. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestados, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

Art. 417 – (Derecho a impedir se suprima la marca) El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada notoriamente conocida, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Art. 418 – (Pedir que en la publicación de la marca se indique que está registrada) Reproducción de la marca en diccionarios. Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de que trata de una marca registrada.

Art. 419 – (Ejercitar acciones en defensa de los derechos) El titular de una marca registrada podrá ejercer todas las acciones que la presente ley u otras normas autoricen frente a terceros que, sin su consentimiento, utilicen la marca registrada infringiendo los derechos que esta ley le concede. Las condiciones y los efectos del registro serán idénticos para todas las marcas, con independencia de que el registro se solicite para productos, para servicios o para productos y servicios. Los derechos dimanantes de los registros de las diferentes modalidades son transmisibles por cualquier forma de las admitidas en Derecho.

Art. 420 – (No obstaculizar a terceros el derecho que le asigna esta normativa) 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 presentación 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.

Art. 421 – (Limitaciones al derecho sobre la marca). El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:

- a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio, y c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

La limitación referida en el párrafo anterior, operará siempre que tal uso se haga de buena fe y o sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Art. 422 – (Agotamiento del derecho). El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo anterior, 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 pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Art. 423 (No impedir el ejercicio de terceros) El registro de una marca no dará 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.

Art. 424 – (Respetar el registro en la región. Limitaciones) 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, 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 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 la Oficina 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, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la Oficina, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

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.

Art. 425 – (Elementos no protegidos en marcas complejas) Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos nominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio.

Art. 426 – (Adopción de una marca ajena como razón social o denominación) No podrá inscribirse en un registro público, una empresa o una persona jurídica, cuyo nombre, razón social o denominación incluya un signo distintivo protegido a nombre de un tercero, si con ello se pudiera causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

Art. 427 – (Indicación de procedencia de productos) Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente en idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado o información al consumidor que fuesen aplicables.

Art. 428 – (Protección provisional) 1) El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido. 2) Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta. 3) Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme. 4) La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca.

Capítulo XIX – DERECHOS DE PRECEDENCIA

Art. 429 – (Limitación del registro) El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: 1) Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener la declaración de nulidad de éste, y 2) Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien se le haya dado licencia. Queda comprendida en este supuesto la

importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en el país, en los términos e condiciones que señale el reglamento de esta ley, y 3) Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial. La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta ley.

Capítulo XX - DURACIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA MARCA REGISTRADA

Art. 430 – (Plazo de duración del derecho) El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. Podrá

renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.

Art. 431 – (Renovación) 1) El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la misma o de sus derechohabientes, presentada ante la Oficina, que deberá acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina, el órgano que la reciba la remitirá, junto con la documentación que se acompañe, en el plazo de cinco días a la Oficina, contando el plazo para su resolución a partir de la recepción del expediente. 2) La solicitud se presentará acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases que comprenda la solicitud de renovación. 3) La solicitud se presentará y la tasa se abonará en los seis meses anteriores a la expiración del registro. En su defecto, podrá hacerse todavía de forma válida en un plazo de seis meses a partir de la expiración del registro, con la obligación de satisfacer, de forma simultánea, un recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de un 50 por ciento si se efectúa dentro de los tres siguientes. 4) Si la tasa de renovación o, en su caso, los recargos no fueran abonados en su totalidad, se concederá la renovación respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud. 5) Si la solicitud de renovación comprende tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca será renovado, únicamente, en relación con los productos o servicios de que se trate. 6) La renovación, que será inscrita en la Oficina y publicada en el Boletín, surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del correspondiente período de diez años. 7) Si la

renovación no fuera acordada se reembolsará, a petición del interesado, el 75 por ciento de la tasa de renovación pagada.

Art. 432 – (Inmodificación de la marca) La marca no se modificará en la Oficina durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular. La solicitud de modificación, presentada ante la Oficina, dará lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera registrada, se publicará en el Boletín una reproducción de la marca tal como quede modificada. Cualquier tercero que se considere perjudicado podrá recurrir esta modificación.

Art. 433 – (Trámite de la renovación) La renovación del registro de una marca deberá solicitarse a la Oficina, dentro del año anterior a la expiración de cada período. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse además de la tasa de renovación correspondiente el recargo que se establezca.

Durante el plazo de gracia mantendrá su vigencia plena.

La solicitud de renovación deberá contener:

- a) Nombre del titular y nombre de su representante en el país, en su caso;
- b) Número del registro e identificación de la marca que el mismo ampara;
- c) Una lista de los productos o servicios protegidos por la marca;
- d) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Con la solicitud de renovación deberá presentarse el documento con que se acredita la representación, el comprobante de pago de la tasa y de los recargos, si fuese el caso.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos anteriores, la Oficina asentará la renovación sin más trámite, mediante razón efectuada en la inscripción de la misma. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación y producirá efectos desde la fecha del último vencimiento, aún cuando la renovación se hubiese solicitado dentro del plazo de gracia. Al titular se entregará un certificado que acredite la renovación.

Art. 434 – (División del registro) El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el mismo, a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios amparados por el registro inicial, aunque

correspondan a la misma clase. Cada registro fraccionado conservará la fecha del registro inicial, así como la vigencia del registro objeto de la división.

La solicitud será resuelta favorablemente por la Oficina si la formula el titular o su representante, con firma legalizada por notario, detallando específicamente los productos o servicios amparados por cada registro

fraccionado y acompañando los comprobantes de pago de las tasas respectivas.

En virtud de la división, la Oficina procederá a cancelar la inscripción originaria y a efectuar tantas inscripciones nuevas como registros fraccionados resulten de ella, en los que se transcribirán los derechos de terceros que aparezcan en la inscripción original. Cada uno de los registros fraccionados deberá identificarse con un número distinto, pero en la inscripción deberá hacerse referencia al registro original. La Oficina extenderá al titular de la marca, un certificado por cada uno de los registros fraccionados.

Art. 435 – (Modificación para correcciones) El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se modifique su inscripción para corregir algún error. No se admitirá la corrección si la misma implica una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, o bien, un cambio en la marca, salvo que estos fuesen necesarios para rectificar un error imputable a la Oficina, en cuyo caso no procederá al pago de tasa alguna.

El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, debiendo la solicitud contener su firma legalizada por notario. Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la reducción o limitación sólo se inscribirá si consta el consentimiento de éste por escrito y con firma legalizada por notario.

La corrección o restricción se hará constar en la respectiva inscripción, mediante razón firmada y sellada por la Oficina, de la que se entregará certificado.

Art. 436 – (Anotación de cada renovación) La anotación de cada renovación se efectuará en el asiento de la inscripción del registro que se renueva. La anotación contendrá lo siguiente:

- a) El nombre del registro que se renueva;
- b) La fecha de anotación de la renovación;
- c) La fecha de vencimiento del registro, que se calculará a partir de la fecha del vencimiento del registro inicial o de la renovación precedente, según el

caso, aun cuando la renovación se hubiese pedido dentro del plazo de gracia previsto;

d) El nombre y dirección del apoderado en el país, cuando o hubiera y fuese distinto del indicado en el registro inicial o en la renovación precedente, según el caso;

e) Toda renuncia o limitación relativa a la manera en que podrá emplearse la marca en el comercio introducida con ocasión de la renovación;

f) Toda renuncia o limitación relativa a los productos o servicios introducida con ocasión de la renovación y en su caso la nueva lista de productos y servicios.

La Oficina expedirá al titular un certificado de renovación que contendrá:

a) El nombre del registro;

b) El nombre y dirección del titular;

c) Los datos mencionados en este artículo, indicándose como número del registro renovado el del registro inicial precedido de la letra “ R “.

Capítulo XXI – USO DE LAS MARCAS

Art. 437 – (Medios que prueban el uso de la marca) 1) Se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, a través de los canales de distribución y circuitos comerciales, o se encuentran disponibles para el consumidor de destino dentro del territorio nacional bajo esa marca, de forma continua, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 2) También constituirá a uso de la marca:

a) Su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional; y

b) Su empleo en la publicidad, aún cuando precediera a la introducción de los productos o servicios respectivos en el comercio, siempre que tal introducción se realice efectivamente a más tardar dentro de los dos meses siguientes al inicio de la campaña publicitaria.

Art. 438 – (Correspondencia del uso con la marca) Se entiende que se ha hecho uso de una marca cuando se corresponda con la registrada en la Oficina.

Sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada solo con respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la caducidad del registro por falta de uso ni disminuirá la protección que el registro confiere.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido en la legislación que demuestre que la marca se ha usado por el titular o por un tercero autorizado por él.

CAPÍTULO XXII – OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA

Art. 439 – (Uso de la marca y consecuencia del no uso) Uso de la marca. 1) Si en el plazo de cinco años desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en el país para los productos o servicios para los cuales está registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. 2) A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada;

b) La utilización de la marca en el país, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación. 3) La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento. 4) Se reconocerán como causas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada. 5) La prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier método de prueba

admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente. 6) La marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que con ella se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y de modo que corresponde por la naturaleza de los productos o servicios, las modalidades de su comercialización y teniendo en cuenta la dimensión del mercado. La publicidad para la introducción de los productos o servicios en el comercio para el mercado se considerará también como uso de la marca, siempre que tal uso se realice efectivamente dentro de los cuatro meses

siguientes al inicio de la campaña publicitaria. 7) El uso de la marca registrada debe realizarse tal como aparece en el registro, pero si este uso difiere respecto a detalles o elementos secundarios no será motivo para la cancelación del registro. El uso realizado en relación a uno o alguno de los productos o servicios incluidos en una clase implicará la justificación del uso para todos los productos o servicios de la clase.

CAPÍTULO XXIII – DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y FAMOSAS

Art. 440 – (Concepto y requisitos) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en el país por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley que fuese aplicable y de las normas para la protección contra la competencia desleal del país. La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, la Oficina podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

La Oficina no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso puede lesionar los intereses de esa persona. Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Art. 441 – (Uso no autorizado. Transliteración del signo) 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, 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) Daños 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;
- e) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

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

Art. 442 – (Hechos que demuestran la notoriedad) Para efectos de su estimación o declaración por la Oficina, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en el país, cuando un sector determinado del público

o de los círculos comerciales, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en el país o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por la Oficina, se entenderá que una marca es famosa en el país, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Art. 443 – (Declaración de notoriedad) La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual la Oficina declara, con base en los elementos de prueba aportados que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el artículo de marcas no registrables, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicará con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas. Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en el país y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

- a) El grado de su conocimiento en el sector del público integrado por los consumidores reales, o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;
- b) La duración, amplitud y extensión de su utilización, dentro o fuera de cualquier país, 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;
- c) Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;
- d) Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;
- e) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- f) La extensión de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país en que se busca la protección;
- g) La fecha de primer uso de la marca en el país y en su caso en el extranjero;
- h) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- i) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue;
- j) El tiempo de uso continuo de la marca en el país y en su caso en el extranjero;
- k) Los canales de comercialización en el país y en su caso en el extranjero;
- l) Los medios de difusión de la marca en el país y en su caso en el extranjero;
- m) El tiempo de publicidad efectiva de la marca en el país y en su caso en el extranjero;

n) La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en el país y en su caso en el extranjero; o) El área geográfica de influencia efectiva de la marca;

p) El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos

3 años;

q) El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice;

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

s) 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 en el que se pretende la protección;

t) Los registros de la marca en el país y en su caso en el extranjero;

u) Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgados;

v) El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

w) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

x) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio.

Se consideran 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 producto o servicios a los que se aplique;

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 cualquier de los sectores en los literales anteriores.

Art. 444 – (Presunción que subsiste por periodo de cinco años la condición de notoriedad) La Oficina presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición, en consecuencia, durante dicho periodo deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en el artículo respecto las marcas non registrables. La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Art. 445 – (Trámite y requisitos para la declaración de notoriedad) La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta ley, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

- a) Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;
- b) La marca y el número de registro que le corresponde, y
- c) Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.

Art. 446 – (Examen de datos) Recibida la solicitud por la Oficina y efectuado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio de la Oficina, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.

Art. 447 – (Declaratoria de notoriedad) Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.

En caso de que la Oficina niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en el Boletín.

Art. 448 – (Inscripción indebida de notoriedad) Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país 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 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 confusión.

Art. 449 – (Resolución por uso no autorizado del signo) 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 partes en la adopción u utilización de ese signo. Sin perjuicio de las causales previstas en el capítulo respecto cancelación de registro de marcas, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la Oficina 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.

Art. 450 – (Nulidad y sus causas) Procederá la nulidad de la declaratoria:

- a) Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este capítulo;
- b) Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas;
- c) Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas;
- d) Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derechos de obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por la Oficina, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite sus supuestos en los que funda su solicitud.

Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.

Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.

Art. 451 – (Acción para prohibir a terceros el uso del signo. Prescripción de la acción) 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 capítulo sobre Derechos sobre las marcas, siendo aplicables las limitaciones previstas en lo mismo.

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 el derecho común.

Capítulo XXIV – TRANSFERENCIAS, LICENCIAS DE MARCAS Y FRANQUICIAS

Art. 452 – (Formas de transferencia e inscripción) 1) Cuando la transferencia resultara de una de las formas reconocidas por la ley, tales como:- contrato, disposición testamentaria, sentencia, fusión o escisión, entre otras; la solicitud para inscripción lo indicará y se presentará acompañado del documento respectivo. 2) Independientemente de la

transferencia de la totalidad o una parte de la empresa que utiliza la marca, el depósito o el registro de una marca se podrán ceder o transmitir para la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que se ha depositado o registro de la marca. 3) La cesión o la transmisión será sin embargo nula si tiene por objeto o por consecuencia inducir al público a error, particularmente en cuanto a la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los que se aplica la marca. 4) La cesión del depósito o del registro de la marca deberá efectuarse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes. La transmisión por fusión de empresas o cualquier otra forma de sucesión puede hacerse mediante cualquier otro documento que pruebe la transmisión. 5) Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia, y su vigencia está sujeta a la del signo. 6) Las cesiones y las transmisiones de los registros de marcas deberán ser inscritas por la Oficina mediante el pago de la tasa establecida; las cesiones y las transmisiones de depósitos deberán ser inscritas, previo pago de la misma tasa, provisionalmente, y la marca, una vez registrada, deberá ser inscrita a nombre del cesionario o del beneficiario de la transmisión. 7) Las cesiones y las transmisiones sólo surtirán efectos frente a terceros después de su inscripción en el registro.

Art. 453 – (Consecuencia de la falta de registro. Denegación del registro) Un registro de marca 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 podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.

Art. 454 – (Requisitos para el registro de transferencias de marcas) Toda solicitud de transferencia de marca deberá acompañarse de los siguientes documentos:-

- a) Nombre de las partes y su dirección;
- b) Indicación de la marca;
- c) Indicación de la clasificación de la marca;
- d) Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca;
- e) Valorización del traspaso;
- f) Documento de traspaso firmado por ambas partes;
- g) Poder de alguna de las partes, de ser el caso;
- h) Pago de la tasa correspondiente.

Art. 455 – (Transferencia de la marca independiente de la empresa. Excepciones. Formas) El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un producto o servicio o a algunos de ellos el registro se dividirá y se abrirá un nuevo a nombre del adquirente.

Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondientes, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión.

El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca o sin ella. Las marcas constituidas por el nombre comercial de su titular solo podrán transferirse con la empresa o el establecimiento que identifique dicho nombre.

Art. 456 – (Trámite y requisitos para el caso de cambio de nombre, razón social, denominación y dirección) Las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación o su dirección de

acuerdo con la ley, solicitarán a la Oficina anotar el cambio o la modificación en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.

La solicitud de este cambio o modificación deberá incluir:

- a) El nombre y denominación del solicitante;
- b) La indicación de los signos y el número de solicitud o registro;
- c) La especificación de si se trata de un cambio de nombre o una fusión de compañías, entre otros cambios;
- d) La indicación del nuevo nombre del solicitante;
- e) El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado e autenticado;
- f) El documento donde consta el cambio de nombre o fusión de entidad, debidamente legalizado y autenticado;
- g) El comprobante de cancelación de la tasa correspondiente;
- h) El plazo de la licencia, si lo tuviere;
- i) Indicación si la licencia es exclusiva o no y condiciones, pactos o restricciones convenidas sobre el uso de la marca;
- j) Resumen de las disposiciones sobre control de calidad.

La Oficina, una vez realizado el estudio correspondiente a este cambio, otorgará al interesado un edicto que se publicará, a su costa y por una sola vez, en el Boletín. Efectuada dicha publicación, la Oficina otorgará el certificado correspondiente al cambio o modificación.

Art. 457 – (Licencia para utilizar la marca. Requisitos) 1) El titular del registro de una marca registrada o en trámite de registros podrá otorgar a otra persona o empresa, por contrato, licencia para utilizar la marca con la totalidad o con parte de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca. La utilización de la marca efectuada por el licenciado se considerará como utilización efectuada por el titular de la marca. 2) El contrato de licencia deberá establecerse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes. 3) El contrato de licencia o un extracto adecuado de dicho

contrato deberá ser inscrito en la Oficina, mediante el pago de la tasa estipulada. La licencia sólo surtirá efectos frente a terceros después de esa inscripción. 4) La inscripción de una licencia será cancelada a petición del titular de la marca o del licenciado mediante presentación de la prueba de la expiración de la licencia. 5) En la solicitud de licencia de uso de marca

deberá informarse sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre. 6) A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca y si al licenciado por el plazo común de quince días, el juez competente podrá cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciado cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor. 7) Un contrato de licencia podrá declararse nulo por la autoridad judicial competente, cuando se demostrara en el procedimiento respectivo que la ejecución del contrato implicaría prácticas restrictivas de la competencia o un abuso de posición dominante en el comercio. Resuelta la nulidad, la decisión será comunicada a la Oficina, que cancelará la inscripción que se hubiese efectuado de ese contrato.

Art. 458 – (Licencia a otras personas) 1) Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la marca, de conceder licencias a otras personas para la utilización de la misma marca, ni de utilizar la misma marca por sí mismo. 2) La concesión de una licencia exclusiva impedirá, al titular de la marca, conceder licencias a otras personas para la utilización de la misma marca y, mientras el contrato de licencia no disponga otra cosa, utilizar la marca por sí mismo. 3) Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, el licenciado tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio del país y con todos los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada. 4) Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, no se podrá ceder la licencia a terceros y el licenciado no podrá conceder sub licencias. 5) La licencia no será cedida por el licenciado, quien tampoco podrá otorgar sub licencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias. 6) Si la licencia estuviese inscrita, el licenciado exclusivo podrá ejercer en nombre propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma.

Art. 459 – (Registro de las licencias) 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 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.

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. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Art. 460 – (Casos especiales del registro a la Oficina, la inscripción de los contratos de licencia o su uso) En los siguientes casos:

- a) Cuando no contengan cláusulas que aseguren un control efectivo por parte del titular de la marca, de la calidad de los productos o servicios del licenciado para lo que se utiliza la marca;
- b) Cuando contenga prohibiciones o limitaciones a la exportación;
- c) Cuando contengan cláusulas que obliguen a utilizar materias primas, bienes intermedios o equipos de origen señalado por el titular de la marca.

Sin embargo, podrá excepcionalmente aceptarse cláusulas de esta naturaleza si se demuestra su necesidad y siempre que el precio de los bienes de que se trate corresponda a los niveles corrientes en el comercio internacional;

- d) Cuando se impongan precios de venta o de revenda de los productos;
- e) Cuando se establezca la obligación de pagar regalías al titular de la marca por marcas no utilizadas;
- f) Cuando se establezca la obligación de utilizar permanentemente personal señalado por el titular de la marca;
- g) Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento y resolución de conflictos que puedan originarse por interpretación o cumplimiento de los contratos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, la Oficina podrá en casos excepcionales, aceptar la inscripción de contratos de licencia de uso que no cumplan con algunos de los requisitos anteriormente señalados, cuando se demuestre a satisfacción de la Oficina que el contrato constituye un aporte positivo para los intereses económicos o comerciales del país. A registro de la marca, el tribunal competente podrá anular la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciado cuando, por defecto de

un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiere ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.

Art. 461 – (Franquicia: Concepto y alcance) Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato. Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.

Art. 462 – (Requisitos) El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

- a) La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;
- b) La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;
- c) Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;
- d) Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;
- e) Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

f) Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;

g) Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

h) Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;

i) Las causales para la terminación del contrato de franquicia;

j) Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;

k) No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quién éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y

l) No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

Art. 463 – (Injerencia del franquiciante. Limitaciones. Obligaciones del franquiciatario. Terminación anticipada del contrato) 1) El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato. No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, transformación, escisión, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del

franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario. 2) El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato. 3) El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por

rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato. En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.

Art. 464 – (Otros derechos que confiere la solicitud o registro de una marca) Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el la Oficina, de acuerdo a lo establecido en esta ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Art. 465 – (Consecuencias de la fusión de personas morales) Cuando se dé la fusión de personas morales se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario. Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparan similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. Cuando el titular de registros de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podrá solicitar que sea disuelta la liga impuesta. La Oficina resolverá en definitivo lo que proceda. Sólo se registrará la transmisión de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas ellas a la misma persona. Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite sobre la que haya habido transmisiones anteriores inscritas, también deberán inscribirse éstas ante la Oficina.

La Oficina negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

Capítulo XXV – RENUNCIA DE LA MARCA

Art. 466 – (Renuncia total o parcial. Trámite) 1) El titular de una marca puede renunciar al registro totalmente o por una parte de los productos o servicios

para los cuales se ha registrado la marca. 2) La renuncia deberá ser notificada mediante declaración por escrito a la Oficina que la inscribirá en el registro y la publicará lo antes posible. 3) Cuando haya una licencia de utilización de la marca inscrita en la Oficina, sólo se registrará la renuncia al registro previa presentación de una declaración en la que el licenciado acceda a que se haga esa renuncia, a menos que este último haya renunciado expresamente a ese derecho en el contrato de licencia. 4) La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de la anotación en la Oficina. 5) Si en la Oficina se hallara inscrito algún derecho de un tercero relacionado con el registro en cuestión, la renuncia sólo puede aceptarse si el titular del registro acredita haber informado a este tercero de su intención de renunciar.

Art. 467 – (Datos o elementos que debe contener la renuncia) El pedido de renuncia contendrá los siguientes elementos:-

- a) Datos generales del peticionante, titular, representante o apoderado, en su caso;
- b) Número del registro o de la solicitud;
- c) Clasificación;
- d) Relación de documentos anexos;
- e) Lugar para notificaciones;
- f) Nombre y firma del peticionante.

Capítulo XXVI – CANCELACIÓN DE LA MARCA.

Art. 468 – (Causas. Limitaciones. Fuerza mayor o caso fortuito) La Oficina cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, por su titular, por un licenciado o por otra persona autorizada para ello durante los cinco 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 oposiciones interpuestas 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 cinco 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.

Art. 469 – (Requisitos para que se considere usada una marca) 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.

El uso de una marca en modo tal que difiera 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.

Art. 470 – (Carga de la prueba) La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de una 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. Cuando una marca por su uso haya adquirido después de su registro evidente carácter distintivo o notoriedad, en relación con los productos o servicios para los cuales está registrada, no se podrá disponer de cancelación, lo cual será apreciado casuísticamente por la Oficina, a menos que haya sufrido un proceso de vulgarización.

Art. 471 – (Cancelación y derecho preferente) 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.

Art. 472 – (Otras causas de cancelación de oficio o a solicitud de terceros. Concurrencia de hechos) La Oficina 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 relativos a esa marca:

- a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo;
- c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada;
- d) Su registro sea un elemento asociado a prácticas de monopolios o de competencia desleal que causen distorsiones graves para la economía en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
- e) Su registro impida la eficaz distribución, producción o comercialización de bienes o servicios en el país;
- f) Se consideren lesivas a los intereses de la economía nacional;
- g) La marca haya sufrido un proceso de generalización, convirtiéndose en la designación usual de los productos o servicios que originariamente distinguía, y para los que fue registrada.

A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá ordenar la cancelación del registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicio para los cuales estuviese registrada.

Art. 473 – (Trámite) Recibida una solicitud de cancelación, la Oficina 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 decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

La declaración de cancelación implica que el registro de la marca no produce ningún efecto jurídico desde ese propio momento.

Capítulo XVII – NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA.

Art. 474 – (Causas de nulidad) El registro de una marca será nulo cuando:

a) Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la hubiese estado vigente en la época de su registro;

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

b) La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad o la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de representación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

c) El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

d) Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invalido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

e) El agente, representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Art. 475 – (Trámite) 1) A petición de cualquier persona que muestre un interés legítimo o de cualquier autoridad competente y después de dar al titular la oportunidad de ser oído, el tribunal declarará nulo el registro de una marca si esta última no hubiera debido ser registrada a causa de las disposiciones de la presente ley (marcas inadmisibles), en la inteligencia de que no se deberá tomar en consideración ningún motivo que ya no exista en el momento de la decisión del tribunal. 2) Cuando las causas de nulidad del registro de la marca sólo existen para una parte de los productos o servicios

para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad del registro únicamente para esa parte de los productos o servicios. 3) Cuando la decisión de declaración de nulidad total o parcial de un registro sea definitiva se considerará el registro, dentro de los límites de la decisión, como nulo desde la fecha de dicho registro. 4) Ello no obstante, si se concedieron licencias, el tribunal podrá declarar que la declaración de nulidad del registro no entrañará la devolución de los cánones (regalías) pagados por el beneficiario de la licencia, en la medida en que se haya efectivamente aprovechado de la licencia. 5) Cuando la decisión de declaración de cancelación total o parcial de una marca o de nulidad de un registro llega a ser definitiva, el tribunal la notificará a la Oficina que inscribirá en el registro y la publicará lo antes posible. 6) A acción de nulidad del registro de marca prescribirá a los cinco años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

Art. 476 – (Causas desaparecidas u otras excepciones. Nulidad mediante sentencia) La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo las disposiciones de la ley, o dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiese hecho de ella por su titular o con su consentimiento. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga las disposiciones respecto a las prohibiciones relativas de la ley. El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse el uso de la misma basándose en dicho derecho anterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el particular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que este derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se base la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.

Art. 477 – (Prohibición de invocar una misma causa de nulidad. Consecuencia de la declaración de nulidad y sus limitaciones) No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de

nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo. 1) La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en esta ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad. 2) Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieren adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad;

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

Art. 478 – (Efecto retroactivo) La declaración de nulidad implica que el registro de la marca nunca fue válido, considerándose sin valor ni efecto legal alguno, en consecuencia, que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido algún efecto legal.

Capítulo XVIII – CADUCIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA

Art. 479 – (Antecedentes respecto a la caducidad por no uso) Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o

servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo en cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la misma. Al apreciar las circunstancias de la falta de uso de la marca se tendrán en cuenta los actos ya realizados por

el titular con miras a su uso efectivo, siempre que ellos denoten una intención sería de poner en uso la marca y tal uso fuese inminente.

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

Art. 480 – (Causas de caducidad) El registro de la marca caducará de pleno derecho cuando:

- a) Expira el plazo de vigencia sin que haya sido renovada; y
- b) El titular no ha hecho un uso efectivo y real de la marca en el país durante tres años consecutivos a partir de la fecha de su concesión y durante su vigencia, o cuando dicho uso haya sido interrumpido durante el mismo plazo de tiempo precedente a la acción de caducidad.

En el supuesto en el inciso b) se declarará la caducidad de oficio o a instancia de parte.

Art. 481 – (Declaración de caducidad y cancelación de registro) 1) Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

- a) Cuando el uso de la marca se iniciara después de transcurrido el plazo mencionado en el inciso b) del artículo anterior, tal uso solo impedirá la caducidad del registro si se hubiese iniciado al menos tres meses antes de la fecha en que se presente la solicitud de caducidad;
- b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular;
- c) Cuando no hubiere sido usada;
- d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
- e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios;

f) Cuando a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en la ley;

En los primeros casos la caducidad será declarada por la Oficina y en los cuatro siguientes por los tribunales.

g) Cuando la falta de uso afectara a uno o a algunos de los productos y servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la caducidad del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado. El uso efectuado por el licenciado se equipara al uso efectuado por el titular.

Art. 482 – (Imprudencia de caducidad) No se declarará la caducidad de una marca en el caso en que la falta de uso está lícitamente justificada, lo que será apreciado por la Oficina, de oficio a instancia de parte, oído el parecer del titular.

Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en el Boletín.

Art. 483 – (Caducidad por falta de renovación. Excepciones. Renovación por nuevo titular o persona interesada) 1) Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la destinación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos pronunciamientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiere sido ganada firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado la Oficina la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada. 2) Tampoco caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en la Oficina una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de seis meses anteriores al registro. El titular hipotecario también podrá abonar las tasas de renovación en un plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinará la caducidad de la marca.

Art. 484 – (Caducidad por falta de uso de la marca. Prueba en contrario) En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al capítulo respecto a la obligación de uso de la marca, o que existan causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el capítulo respecto a la obligación de uso de la marca y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anteriores a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada.

Art. 485 – (Legitimación) La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada:

a) En los casos de nulidad absoluta o caducidad por la Oficina, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de los fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectados u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo;

b) En los casos de nulidad relativa por los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en los casos de los derechos anteriores respecto al nombre civil o imagen de las personas o el nombre, apellido, seudónimo de las personas.

Art. 486 – (Trámite de la demanda de nulidad o caducidad) 1) Admitida a trámite la demanda de nulidad o caducidad del registro de la marca, el Tribunal a instancia del demandante, librará mandamiento a la Oficina para que haga anotación preventiva de la demanda en el Registro. 2) Una vez firme la sentencia, la declaración de nulidad o caducidad del registro de la marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos. 3) La sentencia firme que declare la nulidad o caducidad del registro de la marca se comunicará, bien de oficio a instancia da parte, a la Oficina para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro y a la publicación en el Boletín.

.....

TÍTULO II

DE LOS LEMAS COMERCIALES

Capítulo I - REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL REGISTRO

Art. 487 – (Concepto) Podrán registrar como marca los lemas comerciales, expresiones o señales de publicidad y los avisos comerciales o sea: toda leyenda, anuncio, frase, oración, combinación de palabras, diseño, grabado, héroe, símbolo o cualquier otro medio similar, siempre que sea original,

característico o se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local común.

Los lemas comerciales, expresiones o señales de publicidad pueden ser empleadas en carteles, murales y en general, en cualquier otro medio publicitario.

La marca o el nombre comercial pueden formar parte del lema comercial, expresión o señal de publicidad, siempre que se hayan registrados a favor del mismo titular.

Art. 488 – (Contenido específico de la solicitud. Irregistrabilidad. Transferencia de lema) La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia sujeta a la del signo. Serán aplicables a este Título el lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas.

Art. 489 – (Causas de irregistrabilidad de un lema como marca) No podrá registrarse como marca un lema comercial, incluido en alguno de los casos siguientes:

- a) Las palabras o combinación de palabras exclusivamente descriptivas de las cualidades de las mercancías, productos o servicios o de la actividad de la empresa;
- b) Los que estén desprovistos de originalidad o que sean conocidos públicamente con relación a otros productos, mercancías, servicios, empresas o establecimientos de diferente titular;
- c) Los que carezcan de originalidad, siempre que se demuestre que hayan sido utilizados anteriormente;
- d) Los que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, o que atenten contra ideas, religiones o sentimientos dignos de consideraciones;

- e) Los que tiendan a desacreditar una empresa o establecimiento, sus mercancías, productos o servicios, o que contenga ofensas o alusiones a individuales;
- f) Los comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos respecto a las marcas inadmisibles a registro;
- g) Los que sean iguales o similares a otros ya registrados, solicitados para registro o en uso por parte de un tercero;
- h) Los que incluyan un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización;
- i) Aquellos cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero;
- j) Los comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos respecto a las marcas inadmisibles por derechos de terceros;
- k) Aquellos cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

Art. 490 – (Protección conjunta. Plazo. Renovación) La protección conferida por el registro de un lema comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado. La protección de los lemas comerciales se adquiere mediante el registro que puede ser solicitado por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con capacidad jurídica suficiente.

Una vez inscrito un lema, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por período de diez años, puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales y sucesivos, pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.

Art. 491 – (Contenido del certificado de registro) El certificado de registro de un lema comercial contendrá al menos los siguientes elementos:-

- a) Número de registro;
- b) Fecha de concesión del registro;
- c) Fecha de vencimiento;
- d) Datos del titular, del representante o apoderado, en su caso;
- e) Número de la solicitud de registro;

- f) Fecha de la solicitud de registro;
- g) Fecha de publicación de solicitud de registro;
- h) Reproducción del lema comercial, expresión o señal de publicidad y o aviso comercial;
- i) Renuncia y limitaciones;
- j) Fecha de expedición del certificado;
- k) Firma, sello y timbres de ley.

.....

TÍTULO III

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Capítulo I – REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL REGISTRO

Art. 492 – (Concepto. Quienes pueden registrarla) 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. Pueden registrar marcas colectivas las agrupaciones, debidamente constituidas, de personas con un interés económico en común, con el fin de distinguir los productos o servicios de las personas asociadas, de los productos o servicios de otras personas. A estos efectos, dichas agrupaciones, deben estar integradas por asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, que tengan capacidad, con arreglo a la ley, para ser sujetos de derechos y obligaciones, en especial, por las personas jurídicas estatales o privadas.

Art. 493 – (Requisitos. Clases de marca colectiva) 1) El depósito de una marca colectiva sólo será válido si en la solicitud de registro se designa la marca como marca colectiva y si el depósito va acompañado de una copia del reglamento del empleo de la marca, debidamente certificada por el depositante. Esta certificación estará dispensada de legalización. 2) El reglamento mencionado en el párrafo (1) deberá precisar las características comunes o las cualidades de los productos o servicios que la marca debe

designar y las condiciones en las cuales se puede utilizar la marca, y las personas que pueden utilizarla; deberá garantizar el ejercicio de un control efectivo del empleo de la marca conforme el reglamento; deberá, en fin,

estipular sanciones adecuadas por todo uso contrario al citado reglamento. Una marca colectiva puede ser:

- a) Una marca denominativa, figurativa o mixta;
- b) Una indicación geográfica, siempre que la agrupación de personas que soliciten el registro tengan su domicilio en la misma área geográfica; en este caso, el registro de la marca colectiva no implica que el titular tenga la facultad de prohibir a un tercero el uso en el comercio de tal indicación geográfica, siempre que dicho uso se realice de acuerdo a prácticas leales en materia industrial y comercial y la indicación geográfica no sea una denominación de origen; en particular, el titular no podrá oponerse a un tercero con derecho a utilizar la indicación geográfica.

Art. 494 – (Legitimación para solicitar el registro, contenido) El registro de la marca colectiva deberá ser solicitado por la persona natural que ostente la representación de la entidad colectiva según sus estatutos u otro documento análogo. 1) La solicitud de registro de una marca colectiva debe incluir un reglamento de uso de dicha marca, el que indique los datos de identificación de la asociación, las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un integrante de la asociación. 2) El reglamento de uso debe permitir la integración a la asociación de cualquier persona que cumpla con las condiciones previstas en el reglamento de uso y las demás condiciones que establece la ley. 3) El reglamento de uso debe ser presentado ante la Oficina dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 495 – (Contenido y datos de la solicitud) 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;
- c) La indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

La solicitud de una marca colectiva incluye la petición de registro en todas las clases del nomenclador internacional que utiliza la autoridad de aplicación. Esta podrá proceder a la concesión de la solicitud en relación a un número determinado de las clases cuando resulte procedente, y podrá ampliar dicha concesión respecto a otra u otras en cuanto se hayan removido los impedimentos que pudieron existir.

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

Art. 496 – (Contenido del reglamento) El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características o cualidades que serán comunes de los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las que podrá emplearse la misma y las personas con derecho a utilizarla. También contendrá las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme el reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplirse el reglamento. El reglamento de uso contendrá:-

- a) La denominación o identificación del agrupamiento solicitante;
- b) Domicilio real;
- c) Objeto del agrupamiento de productores o prestadores de servicios;
- d) Órgano de administración que conforme su propia normativa, esté facultado para representar a la entidad;
- e) Condiciones de afiliación, las que incluirán como requisito esencial estar inscrito en la autoridad oficial;
- f) Requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de uso de la marca colectiva;
- g) Cualidades comunes que deben presentar los productos y/o servicios referidas al origen empresarial, la calidad, el modo de producción o fabricación u otras características;
- h) Reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca por las personas autorizadas a su uso;
- i) Mecanismos de supervisión y verificación para el control del uso de la marca colectiva, conforme las reglas y condiciones referidas precedentemente;
- j) Infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión, cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso;
- k) Procedimiento y para la aplicación de las sanciones;

l) Motivos por los que se puede prohibir el uso de la marca a un miembro de la asociación;

m) Y otros que establezca la autoridad oficial.

Toda modificación del reglamento de uso de la marca colectiva adquirirá validez y eficacia desde su aprobación por la autoridad oficial.

Art. 497 – (Examen del depósito de la marca colectiva) El examen del depósito previsto en el Capítulo X respecto examen de forma de las marcas se extenderá igualmente a las disposiciones del depósito de las marcas colectivas.

Art. 498 – (Registro y publicación de la marca colectiva) 1) Las marcas colectivas serán registradas en una sección especial de la Oficina y se adjuntará al registro una copia del reglamento de empleo de la marca. 2) Para las marcas colectivas, la publicación de la marca comprenderá un resumen del reglamento adjuntado al registro. 3) Las marcas colectivas podrán ser consultadas en la Oficina.

Art. 499 – (La oposición) La oposición a la solicitud de registro de una marca colectiva deberá deducirse en forma individual y en relación a cada una de las clases comprendidas en la misma. La Autoridad de Aplicación resolverá las oposiciones que se deduzcan contra las marcas colectivas, el plazo será de seis meses contados a partir de la notificación de su interposición al solicitante. La resolución que dicte la Autoridad de Aplicación será recurrible judicialmente dentro del plazo de treinta días hábiles de notificada ante la Justicia.

La oposición que se deduzca en cada clase de la marca colectiva solicitada, abonará el duplo del arancel fijado por ese concepto para la marca singular.

Art. 500 – (Denegación del registro) La solicitud de registro de una marca colectiva puede ser denegada, si:

a) Incurre en algunas de las prohibiciones establecidas en el Capítulo I, respecto a los requisitos para el registro de marca;

b) El reglamento de uso es contrario al orden público o a la moral;

c) Existe el riesgo de inducir al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser un signo distinto de una marca colectiva;

d) Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

Art. 501 – (Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva) 1) El titular de la marca colectiva comunicará a la Oficina todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca. 2) Toda comunicación de esos cambios será inscrita en la Oficina mediante el pago de una tasa estipulada en el reglamento de ejecución; esos cambios sólo surtirán efectos después de la inscripción. Se publicará un resumen de los cambios inscritos en la Oficina.

Art. 502 – (Utilización de la marca colectiva) El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo esa marca siempre que sea igualmente utilizada por terceros autorizados, de conformidad con el reglamento de empleo. La utilización por terceros se considerará como efectuada por el titular.

Art. 503 – (Transmisión del registro de la marca colectiva) Se prohíbe la transmisión de las marcas colectivas de cualquier modo, excepto por fusión de dos o más personas jurídicas, por división de una persona jurídica o por descentralización de la actividad económica que realiza una institución estatal. La transmisión está sujeta, además, a lo establecido en las normas legales o estatutos de constitución de la asociación, a los requisitos establecidos en esta ley y a la no existencia de un riesgo de confusión o asociación. 1) La autoridad responsable o cualquier otra competente podrá disponer la aprobación de la transmisión del registro de una marca colectiva

si el beneficiario de la transmisión se encarga del control efectivo del empleo de la marca conforme el reglamento de empleo. 2) La transmisión se deberá inscribir en la Oficina mediante el pago de una tasa estipulada en el Reglamento de Ejecución; sólo surtirá efectos después de sus inscripciones.

Art. 504 – (Transferencia y licencia) La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas de asociación, organización o grupo de personas.

Las transferencias y las licencias deberán ser inscritas ante la Oficina para que surtan efectos frente a terceros. Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de las autorizadas para usar la marca de acuerdo con su reglamento de empleo.

Serán aplicados a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de las marcas y otros signos.

Art. 505 – (Cancelación del registro de la marca colectiva) Procede la cancelación del registro de la marca colectiva:

a) Cuando se hayan aprobado modificaciones al reglamento de uso y éstas

no hayan sido informadas a la Oficina en el término de tres meses siguientes a su aprobación;

b) Cuando el titular haya autorizado el uso de la marca en contra de lo establecido en el reglamento de uso;

c) Si durante más de un año la marca colectiva es usada sólo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca;

d) Si el titular de la marca colectiva usa o permite que se use la marca de una manera que contravenga a las disposiciones de su reglamento de empleo, o de una manera susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se usa la marca;

e) Cuando el titular ha negado arbitrariamente el ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En caso de no admisión de una persona en la asociación, la Autoridad Oficial podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la cancelación,

condenando al titular a admitir en la asociación a la persona arbitrariamente excluida;

f) Cuando el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso;

g) Cuando en consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error;

h) Cuando se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones de esta ley, salvo si el titular de la

marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones;

i) Cuando el titular de una marca colectiva constituida por una indicación geográfica se haya negado arbitrariamente a autorizar el ingreso a la asociación de una persona que reúne los requisitos establecidos en el reglamento de uso;

j) Por las demás causales establecidas para la cancelación de las marcas.

Art. 506 – (Nulidad del registro de la marca colectiva) 1) A petición de cualquier persona que demuestre interés legítimo o de cualquier autoridad

competente y después de dar al titular oportunidad de ser oído, el tribunal declarará nulo el registro de la marca colectiva:

a) si la marca no hubiera debido ser registrada a causa de las disposiciones de esta ley, en la inteligencia de que no se deberá tomar en consideración ningún motivo que ya no exista en el momento de la decisión del tribunal;

b) si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o al orden público;

c) si sólo el titular utiliza la marca, o si utiliza o permite una utilización de la marca contraria a su reglamento de empleo, o si efectúa o permite una utilización de la marca susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquiera otra característica común de los productos o servicios para los cuales se utiliza la marca, aplicándose igualmente estas disposiciones si el titular tolera esa utilización aunque haya tenido conocimiento de ella o la ignora por falta de un control suficiente.

2) Cuando los motivos de nulidad del registro de la marca colectiva previstos en el presente apartado (a) del párrafo (1) sólo se den en lo referente a una

parte de los productos o servicios para los que la marca colectiva fue registrada, sólo se declarará la nulidad del registro de esa parte de los productos o servicios.

Art. 507 – (Requisitos para la renovación) Cuando se solicite la renovación de la marca colectiva se presentará una declaración jurada en la que se consignará si la misma ha sido utilizada en los últimos cinco años por lo menos en una de las clases registradas y se indicará, según corresponda, el producto o servicio.

Art. 508 – (Aplicación normativa) Las marcas colectivas estarán sujetas a las regulaciones que se establecen para las marcas en general en lo que no esté expresamente previsto en este capítulo.

.....-

TÍTULO IV

DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN y/o DE GARANTÍA

Capítulo I – REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL REGISTRO Art.

509 – (Concepto) Se entiende por marca de certificación y/o de garantía un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios utilizados por una pluralidad de empresas bajo en control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos

requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio. Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal regional o internacional. No podrán solicitar marcas de certificación y/o de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca.

Art. 510 – (Formalidades para el registro). La solicitud del registro de una marca de certificación y/o de garantía debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, que fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

El pedido de inscripción de una modificación del reglamento de empleo de una marca de certificación y/o de garantía se hará conforme a lo establecido en el artículo relativo a las marcas y contendrá al menos los siguientes elementos:

- a) Datos generales del solicitante, titular, representante o apoderado, en su caso;
- b) Solicitud o registro afectado;
- c) Indicación de la modificación;
- d) Relación de documentos anexos;
- e) Lugar para notificaciones;
- f) Nombre y firma del solicitante.

Art. 511 – (Reglamento de uso) 1) La solicitud de una marca de certificación y/o de garantía deberá ser acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca. 2) El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la

naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de certificación y/o de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de certificación y/o de garantía previa audiencia del solicitante. 3) Si la marca de certificación y/o de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podría utilizar la marca. El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca. 4) La marca de certificación y/o de garantía no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Toda modificación de las reglas de uso de la marca de certificación y/o de garantía deberá ser puesta en conocimiento de la Oficina. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

Art. 512 – (Denegación de la solicitud) 1) La solicitud de registro de una marca de certificación y/o de garantía será denegada en la forma y por los mismos motivos de una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 509 y 510, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. 2) La solicitud de marca de certificación y/o de garantía será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de certificación y/o de garantía. 3) No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliera los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

Art. 513 – (Modificación del reglamento de uso) 1) El titular de la marca de certificación y/o de garantía deberá someter a la Oficina toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimarán la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 511 o incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 512. 2) La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Oficina.

Art. 514 – (Autorización de uso) El titular de una marca de certificación y/o de garantía 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 y/o de garantía no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de las marcas y otros signos.

Art. 515 – (Duración del registro) Cuando el titular del registro de la marca de certificación y/o de garantía sea un organismo estatal o paraestatal, el registro tendrá duración indefinida y se extinguirá con la disolución o desaparición de su titular. En los demás casos, el registro de la marca durará diez años y podrá ser renovado. El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

Art. 516 – (Uso de la marca de certificación y/o de garantía). El titular de una marca de certificación y/o de garantía autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según el caso, cumpla las condiciones determinadas por el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación y/o de garantía no podrá ser usada para productos ni servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Art. 517 – (Gravamen y transferencia de la marca de certificación y/o de garantía) Una marca de certificación y/o de garantía no podrá ser objeto de carga o gravamen alguno; tampoco de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Una marca de certificación y/o de garantía solo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación y/o de garantía podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.

Art. 518 – (Reserva de la marca de certificación y/o de garantía extinguida) Una marca de certificación y/o de garantía cuyo registro sea anulado o deje de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser empleada ni registrada, como signo distintivo durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

Art. 519 – (Causas de nulidad) Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos relativos a las causas de nulidad de marcas se declarará la nulidad del registro de la marca de certificación y/o de garantía cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 511, salvo

que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de los citados preceptos.

Art. 520 – (Causas de caducidad) El registro de una marca de certificación y/o de garantía caducará además de por las causas previstas en el artículo relativo

a las causas de caducidad de marcas, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:-

a) Que el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de denegación injustificada del uso de la marca, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente excluida;

b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso;

c) Que, a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado

2 del artículo 511;

d) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo 512, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva disposición del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones;

e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o suministre.

TÍTULO V

NOMBRE COMERCIAL

Capítulo I – CONCEPTO

Art. 521 – (Concepto. Signos que puede constituir nombre comercial. Normativa aplicable) Se entenderá por nombre comercial cualquier signo

que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil que sirve para distinguirlas de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

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.

Pueden constituir nombres comerciales:

- a) Los nombres, los patronímicos, las razones sociales y otras denominaciones de las personas;
- b) Las denominaciones de fantasía;
- c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial;
- d) Los anagramas y logotipos;
- e) Las imágenes, figuras y dibujos;
- f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los incisos anteriores.

Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente ley relativas a las marcas.

Capítulo II – PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

Art. 522 – (Protección aun antes del registro) No obstante todas las disposiciones legislativas o reglamentarias en las que se prevé la obligación de registrar el nombre comercial, éste estará protegido incluso antes del registro o sin él contra todo acto ilícito por parte de terceros. Se considerará especialmente como acto ilícito todo uso ulterior de un nombre comercial por terceros, bien sea en forma de nombre comercial o de marca de comercio, de servicio o colectiva, así como de un nombre comercial similar o de una marca similar, susceptible de inducir al público a error.

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. El registro del nombre comercial tendrá efectos declarativos respecto de la titularidad sobre el mismo.

Art. 523 – (Derecho de impedir su uso por terceros) 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 el Capítulo XX – Duración, renovación y modificación de la marca.

Capítulo III – SOLICITUD DEL REGISTRO

Art. 524 – (Trámite) Conforme a la legislación interna del país, 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 por el primero uso en el comercio.

Un nombre comercial se registrará ante la Oficina, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y de las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.

Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada.

Art. 525 – (Examen de fondo) Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una marca ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá a la publicación.

No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trata de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo respecto a las marcas no registrables de esta ley.

Art. 526 – (Contenido de la solicitud) La solicitud de un nombre comercial deberá contener al menos los siguientes elementos:-

- a) Número de la solicitud;
- b) Fecha de presentación;
- c) Datos generales del solicitante, del representante o apoderado, en su caso;
- d) Reproducción del nombre comercial;

- e) Indicación de reservas;
- f) Lugar y fecha de emisión;
- g) Nombre el funcionario que autoriza la publicación.

La solicitud de registro y el aviso de publicación indicarán la fecha desde la cual se usa en el comercio el nombre comercial. También indicarán el giro de la actividad del solicitante y en su caso, el lugar del país en que se desarrollan las actividades de la empresa con el nombre o el lugar en que están ubicados los establecimientos o locales comerciales que los emplean. En cuanto a la aplicación, respecto a los nombres comerciales de los procedimientos utilizados para las marcas, se observará el procedimiento que corresponda.

Capítulo IV – NOMBRES COMERCIALES INADMISIBLES.

Art. 527 – (Casos de irregistrabilidad) No podrá registrarse como nombre comercial un nombre o una designación que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) Los que sean iguales o parecidos a otros signos distintivos solicitados o registrados anteriormente, que puedan causar confusión o inducir a error al público;
- b) Los que contengan dibujos, figuras u otros elementos figurativos;
- c) Los nombres geográficos;
- d) Los que estén constituidos, o en los que figuren los nombres o patronímicos de personas identificables distintas del solicitante, sin su consentimiento manifestado en instrumento público, o el de sus herederos;
- e) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público, y especialmente, que pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza de la empresa designada por ese nombre;
- f) 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;
- g) 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;

h) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

El nombre comercial registrado a favor de una persona en la Oficina no puede ser contradictorio con el nombre comercial registrado en el país, a favor de esa propia persona, para el desarrollo de la misma actividad, en el Registro Mercantil.

Art. 528 – (Complementación del examen) Para efectos del registro, la Oficina examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. El país podrá 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 por las marcas.

Capítulo V – DURACIÓN y RENOVACIÓN

Art. 529 – (Plazo de duración) 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. 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.

Art. 530 – (La renovación y su trámite) La renovación del registro de un nombre comercial deberá solicitarse ante la Oficina, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiración. No obstante, el titular de un 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, 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 la Oficina podrá exigir prueba de uso del nombre comercial. En todo el caso el registro se efectuará en los mismos términos del registro original.

renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su inscripción ante la Oficina.

Capítulo VII – NULIDAD Y CADUCIDAD

Art. 532 – (Aplicación normativa de las marcas en lo que corresponda) Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, además cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto

en el Capítulo IV respecto a los nombres comerciales inadmisibles, de la presente ley.

Se declarará la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.

.....

TÍTULO VI

DE LOS RÓTULOS y/o EMBLEMAS

Capítulo I – CONCEPTO.

Art. 533 – (Concepto. Legitimación para su registro, adquisición del derecho por el primer uso) Se entenderá por rótulo de establecimiento cualquier signo visible que identifique a un establecimiento o local determinado y/o emblema empresarial todo signo visible, figurativo o mixto, que identifique a las personas naturales o jurídicas, una empresa o un establecimiento, en el ejercicio de una actividad económica.

Puede solicitarse el registro de rótulos de establecimiento por cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con establecimiento industrial y comercial, real y efectivo en el país. La titularidad del derecho exclusivo sobre un rótulo de establecimiento se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando se deja de usar el rótulo o cesan las actividades de la empresa, o institución que lo usa. El registro del rótulo de establecimiento tendrá efectos declarativos respecto de la titularidad sobre el mismo.

Pueden constituir emblemas empresariales los signos figurativos y su combinación con los signos denominativos que pueden constituir nombres comerciales. El registro del emblema empresarial tendrá efectos declarativos respecto de la titularidad sobre el mismo.

Capítulo II – PROTECCIÓN DEL RÓTULO y/o EMBLEMA

Art. 534 – (Protección. Normativa aplicable) El derecho exclusivo de un rotulo y/o emblema empresarial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción del establecimiento que lo usa. El titular de un rótulo y/o emblema tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al rótulo y/o emblema protegido o un signo distintivo semejante, cuando este sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con el establecimiento.

El registro de un rótulo de establecimiento tendrá efectos en todo el territorio nacional, sin perjuicios de los derechos adquiridos anteriormente por personas distintas al titular del registro, quienes podrán continuar usando el rótulo en la forma y en el ámbito territorial de tal uso anterior. El rótulo y/o emblema será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que le serán aplicables en cuanto corresponda.

Capítulo III – SOLICITUD

Art. 535 – (Procedimiento para su registro) Un rótulo y/o emblema empresarial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada.

La protección y el registro de los emblemas empresariales se regirán en lo pertinente por las disposiciones relativas al nombre comercial.

El titular de un rótulo y/o emblema podrá solicitar el registro a la Oficina. Podrán, especialmente, constituir rótulos de establecimiento:

- a) Los nombres patronímicos, las denominaciones de personas naturales o jurídicas y las razones sociales;
- b) Las denominaciones y los diseños de fantasía;
- c) Las denominaciones alusivas a la actividad del establecimiento;
- d) Los anagramas;
- e) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los incisos anteriores.

Capítulo IV – RÓTULOS y/o EMBLEMAS INADMISIBLES.

Art. 536 – (Irregistrabilidad) Un rótulo y/o un emblema no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o al orden público o susceptible de causar confusión en los medios comerciales o al público, sobre la identidad, naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo al establecimiento identificado con ese rótulo y/o emblema o sobre la procedencia, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por el establecimiento.

No podrán registrarse como rótulos de establecimientos:

- a) Los signos que sean susceptibles de causar engaño, confusión, asociación, en los medios comerciales o en el público sobre la identidad,

la naturaleza, las actividades o cualquier otro aspecto del establecimiento o local comercial designado con el rótulo sobre su titular, o sobre los productos o servicios que se produzcan o comercialicen en el establecimiento;

b) Las palabras o las combinaciones de palabras que exclusivamente se refieran al género o que sean descriptivas de la actividad industrial o comercial;

c) Los que sean conocidos públicamente en relación con otro establecimiento de persona distinta al solicitante;

d) Los que hagan alusión, directa o indirectamente, a otro establecimiento;

e) Los que sean iguales o parecidos a otros signos distintivos solicitados o registrados, o protegidos con anterioridad, a menos que el solicitante o el titular sea el mismo.

Capítulo V – REGISTRO

Art. 537 – (Contenido del registro) El registro del rótulo y/o emblema deberá contener al menos los siguientes elementos:

a) Número de la solicitud;

b) Fecha de presentación;

c) Datos generales del solicitante, del representante o apoderado, en su caso;

d) Reproducción del rótulo y/o emblema;

e) Indicación de reservas;

f) Lugar y fecha de emisión.

Capítulo VI – DURACIÓN Y RENOVACIÓN

Art. 538 – (Plazo duración y renovación por períodos iguales) El registro de rótulo y/o emblema tendrá duración de diez años contados a partir de la fecha del registro, renovable por periodos iguales.

.....-

TÍTULO VII

DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS - I

Capítulo I - CONCEPTO

Art. 539 – (Concepto y alcance. Embargos) Indicación geográfica es todo nombre, denominación, expresión, imagen o signo que indique directa o indirectamente que un producto proviene de un país, de un grupo de países, de una región o localidades o de un lugar determinado.

Comprenden las indicaciones de procedencia e las denominaciones de origen.

Para las primeras tenemos el Arreglo de Madrid relativo a la Represión a las Falsas Indicaciones de Procedencia del 14-04-1891. En el Acta Adicional de Estocolmo del 14/07/1967 prescribe que: Art. 1-, 1) Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de los dichos países. 2) El embargo se efectuará también en los países donde haya sido colocada la indicación de procedencia falsa o engañosa o en aquel donde haya sido introducida el producto provisto de esta indicación falsa o engañosa, etc.

Capítulo II – INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

Art. 540 – (Concepto) Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país, o de un grupo de países, de una región, localidad o lugar determinado.

Art. 541 – (Su no uso) 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 hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Art. 542 – (Condiciones para indicar su nombre o domicilio en los productos que comercialice) 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 error sobre el verdadero origen de los mismos.

Capítulo III – SOLICITUD

Art. 543 – (Legitimación. Condiciones y contenido para solicitar el registro)
Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar el registro de una indicación de procedencia, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquier sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación

establecida por la indicación de procedencia solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación de procedencia las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones de procedencia ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Podrá ser solicitado el registro de la indicación de procedencia de productos agrícolas y alimentarios, ante la autoridad de aplicación por cualquier persona física o jurídica dedicada a la extracción, producción o fabricación del mismo.

La solicitud de reconocimiento de una indicación de procedencia deberá indicar:

- a) Nombre, domicilio y actividad del solicitante con la indicación pedida;
- b) La indicación de procedencia;
- c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división políticoadministrativa del país;
- d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación de procedencia solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del mismo;
- e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico;
- f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación solicitada.

Tratándose de solicitud de indicación de procedencia del país, relativa a productos silvoagropecuarios y agro-industriales, se requerirá además, para el registro de la misma, un informe favorable del Ministerio que corresponda, respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley. En el caso

de la indicación de procedencia de origen extranjera relativa a los mencionados productos, se requerirá también un informe del dicho Ministerio.

Dicho informe deberá emitirse en el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el jefe del órgano competente.

Art. 544 – (Contenido de la resolución que conceda el registro) La resolución que conceda el registro de una indicación de procedencia señalará:

- a) La indicación de procedencia reconocida;
- b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación;
- c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación de procedencia y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener;
- d) La calificación de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación de procedencia.

Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación de procedencia reconocida.

Art. 545 – (Registro de indicaciones de procedencia extranjera. Limitaciones) Las indicaciones de procedencia extranjeras podrán registrarse en el país, de conformidad con las normas de esta ley. No podrán protegerse o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen. En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las indicaciones de procedencia de origen extranjera que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios., y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el país para identificar, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, durante diez años como mínimo, salvo que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por el país.

Art. 546 – (Trámite) Dentro de los sesenta días de la presentación de solicitud preliminar, la autoridad de aplicación deberá aceptar, rechazar, solicitar aclaraciones o sugerir las modificaciones que estime necesarias. Dentro de los primeros veinte días, correrá asimismo visa a la Oficina, a fin de que se expida sobre los artículos que tratan de las indicaciones de procedencia inadmisibles. Una vez aprobada la solicitud preliminar, los productores deberán completar los demás requisitos legales y reglamentarios establecidos en esta ley.

Art. 547 – (Publicación) Si se encuentran cumplidos los requisitos legales exigidos, se procederá a publicar el contenido de la solicitud por un día en el

Boletín y en un diario de amplia circulación en la zona geográfica que se trate, a costa del peticionante.

Se correrá vista por el término de treinta días a la Oficina, a fin que se expida sobre lo impuesto en esta ley.

Art. 548 – (Oposición) Toda persona física o jurídica que justifique un interés legítimo y que estimare que alguno de los requisitos establecidos no han sido debidamente cumplidos podrá formular oposición al registro, por escrito y en forma fundada, dentro de treinta días siguientes al de la última publicación realizada en los términos del artículo anterior.

Art. 549 – (Traslado y plazo para contestación del solicitante) Se dará vista al solicitante de las oposiciones deducidas y por el plazo de treinta días desde la notificación para que las constate, limite el alcance de la solicitud o la retire. Con la contestación del solicitante o vencido el plazo sin que éste se hubiese presentado, se resolverá sobre la oposición presentada.

Art. 550 – (Plazo para que se subsane irregularidades) De oficio o a petición de parte, si se estimara que alguno de los requisitos indicados en la solicitud no ha sido debidamente cumplido, se le comunicará al solicitante para que dentro del plazo de treinta días subsane las irregularidades. Si el solicitante no contestare en término e no diera cumplimiento a lo requerido, se denegará el registro. En caso de que los defectos fueren subsanados, el trámite continuará con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores.

Art. 551 – (Publicación) Otorgada la inscripción de la indicación de procedencia, se publicará la resolución en el Boletín por un día y se comunicará a la Oficina y a todo otro organismo nacional y/o internacional que se requiera.

Capítulo IV – UTILIZACIÓN ILÍCITA

Art. 552 – (Causa y acción. Prohibición de usar una indicación susceptible de causar error o confusión) 1) Es ilícita concretamente:

a) La utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre la procedencia de un producto o de un servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante;

2) Podrán entablar una acción para prevenir o reprimir los actos ilícitos o los que se hace referencia en el párrafo precedente cualquier autoridad competente o cualquier persona, asociación o sindicato interesado, especialmente los productores, fabricantes o comerciantes que pueden identificar correctamente sus productos o servicios con la indicación de

procedencia de que se retrate, o los sindicatos o asociaciones que los representen al efecto.

3) No podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición o oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación de procedencia, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas.

Capítulo V – INDICACIONES DE PROCEDENCIA INADMISIBLES

Art. 553 – (Irregistrabilidad) No podrán ser registradas:

- a) Las que sean genéricas de productos agrícolas o alimentarios, entendiéndose por tales aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre común del producto con el que lo identifica el público en general en el país de origen;
- b) El nombre de una variedad de uva;
- c) Las marcas registradas que identifiquen productos de origen vitivinícola;
- d) Los nombres similares u otros ya inscritos como denominación de origen de productos agrícolas o alimentarios, o que hubieran iniciado trámite de inscripción con anterioridad;
- e) Los nombres cuyo uso pudiera inducir a error respecto de las cualidades o característicos del producto que se trate;
- f) El uso de calificaciones como: clase, a la manera de, tipo, estilo, etc.
- g) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto indique o sugiera que el producto proviene de una región geográfica distinta al verdadero lugar de origen, que pueda inducir al público a error en cuanto al origen geográfico.
- h) Los nombres que identifiquen productos agrícolas o alimentarios que no provengan de las áreas geográficas determinadas o asignadas, y que sean del mismo género o que, no siéndolo, no se ajusten a las condiciones bajo las cuales fue registrada la indicación de procedencia;

i) Los nombres que identifiquen la denominación comercial de productos similares a los registrados o con el fin de aprovechar la reputación de los mismos;

j) Cuando exista usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto que se pretende comercializar, aun cuando la indicación de procedencia sea utilizada acompañada de expresiones tales como: género, tipo, método, estilo, imitación o similares;

k) Cuando implique otro tipo de indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o

características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos;

l) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen y/o cualidades diferenciadas del producto que implique competencia desleal;

m) Que sean contrarias a la moral o al orden público.

Las prohibiciones anteriores se aplicarán a las indicaciones de procedencia utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate.

Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en

cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Art. 554 – (Infracciones y sanciones. Padrón básico) La ley clasifica las infracciones, cometidas por usuarios del sistema, como así también establece sanciones a terceros no inscriptos en el sistema, cuando constatare, entre otros, el uso indebido de indicación de procedencia; uso de marcas, nombres comerciales, expresiones, signos o emblemas que por su identidad o similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos o con los signos o emblemas característicos de los mismos, puedan inducir a error o confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos; empleo indebido de nombres geográficos aunque vayan precedidos de términos, tales como: tipo, estilo,

cepa, embotellado en, etc. que puedan provocar confusión en cuanto al origen de los productos.

La ley establece que la autoridad de aplicación elaborará el padrón básico de las áreas geográficas y áreas de producción preliminares, que por sus aptitudes para la producción de uvas puedan pretender acceder a una indicación de procedencia, para cumplir con la normativa internacional.

Capítulo VI – DERECHOS

Art. 555 – (Derecho de uso de emblemas distintivos y otros signos) La ley por intermedio de la autoridad competente, confiere a los usuarios de indicación de procedencia el derecho de su uso para productos agrícolas y alimentarios y del nombre que la identifica, lo que incluye el derecho al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizadas por el organismo competente.

El registro de una indicación de procedencia tendrá una duración indefinida. El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en esta ley. La modificación deberá sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Art. 556 – (Derecho a usar la indicación de procedencia) Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive, aquéllos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación de procedencia en relación con los productos señalados en la Oficina, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión indicación de procedencia o la iniciales “I. P. “. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

Capítulo VII - NULIDAD

Art. 557 – (Legitimación para la acción de nulidad. Normativa aplicable) Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de nulidad del registro de una indicación de procedencia, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

En cuanto corresponda, las normas de los Títulos respecto de las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales serán aplicables a los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones de procedencia de que trata este Título.

Capítulo VIII – AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 558 – (Funciones) Son funciones de la autoridad de aplicación:-

- a) Entender, aprobar o rechazar solicitudes de indicación de procedencia;
- b) Registrar las indicaciones de procedencia, y expedir los certificados conforme le determine la reglamentación;
- c) Brindar los informes que se soliciten, respecto de los nombres y autorizaciones de uso que se encuentren inscriptos, en la forma que establezca la reglamentación;
- d) Registrar las modificaciones y/o extinciones de las inscripciones de las indicaciones de procedencia;
- e) Registrar las infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias, a los fines de establecer el carácter de reincidente del eventual infractor;
- f) Recibir denuncias por eventuales infracciones, tramitar los sumários pertinentes e imponer sanciones;
- g) Elevar a la justicia las actuaciones cuando medien apelaciones a sanciones impuestas;
- h) Tramitar la inscripción de las indicaciones de procedencia en la Oficina y/o otros registros nacionales, internacionales o regionales a crearse.

Los gastos que demande el cumplimiento por parte de la Autoridad de Aplicación de sus funciones, serán atendidos con las provisiones presupuestarias anuales que se le asignen, a partir de ejercicio posterior a la sanción de la presente ley.

Capítulo IX – INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 559 – (Clasificación de las infracciones) Las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias, al régimen de una indicación de procedencia, que fueran cometidas por personas físicas o jurídicas, usuarios del sistema o inscriptos en los registros, se clasificarán a los efectos de su sanción de la siguiente forma:

- a) Faltas: Se entiende por tales las inexactitudes en las declaraciones obligatorias, asientos en los libros, omisión de comunicaciones, incumplimiento de plazos y en general faltas a normas similares;

b) Infracciones a la producción y elaboración de productos protegidos: Se entiende por tales a las faltas referidas a incumplimientos del/los protocolos de calidad aprobados por el Consejo de Zona para el producto protegido por una indicación de procedencia.

Art. 560 – (Sanciones impuestas por la autoridad de aplicación) Las faltas, infracciones y contravenciones descritas en el artículo anterior, cometidas por los usuarios del sistema, podrán ser sancionadas por la Autoridad de Aplicación con:

a) Multa de hasta cincuenta veces el valor de mercado que tuviera el producto en infracción;

b) Decomiso de los productos en infracción;

c) Suspensión temporal del uso de la indicación de procedencia de que se trate;

d) Cancelación definitiva del uso de la indicación de procedencia, la que deberá ser publicada en un diario de comunicación masiva a nivel

nacional y en el Boletín.

Art. 561 – (Sanciones que pueden ser aplicadas a otras personas no adscritas al sistema) La Autoridad de Aplicación podrá imponer las sanciones previstas en el artículo anterior a personas físicas o jurídicas que no estuvieran adscritas al sistema de protección que se crea por esta ley, cuando constatare:

a) El uso indebido de una indicación de procedencia;

b) La utilización de nombres comerciales, expresiones, signos, siglas o emblemas que por su identidad similitud gráfica o fonética con las indicaciones protegidas, o con los signos, emblemas registrados, puedan inducir a error sobre la naturaleza o el origen de los productos agrícolas y alimentarios;

c) El empleo indebido de nombres geográficos protegidos en etiquetas o marbetes, documentación comercial o publicidad de productos, aunque vayan precedidos por los términos: género, tipo, estilo, método, imitación o una expresión similar que pudiera producir confusión en el consumidor de una indicación de procedencia.

Art. 562 – (Sanciones recurribles ante el juzgado que corresponda) Las resoluciones de la Autoridad de Aplicación que impusieren sanciones, serán recurribles por ante el Juzgado que corresponda con jurisdicción en el lugar donde tiene asiento el titular de la indicación de procedencia, dentro del plazo

de quince días hábiles judiciales contados desde su notificación. El recurso no suspenderá la ejecución del acto.

Art. 563 – (Sanciones civiles ante tribunales ordinarios de justicia) Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación de procedencia registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejercerán

ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme establecidas en las leyes civiles. Tratándose de indicación de procedencia que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación de procedencia sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos como clase, tipo, estilo, imitación, u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Art. 564 – (Multas en beneficio fiscal. Pago de costas, daños y perjuicios) Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de. . .unidades tributarias:

a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación de procedencia registrada, sin tener derecho a hacerlo;

b) Los que, con fines comerciales, use la indicación de procedencia no escrita, caducada o anulada o las simulen;

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación de procedencia registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación de procedencia.

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación de procedencia.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicación de procedencia falsificada caerán en comiso. Tratándose de objetos con indicación de procedencia falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de utensilios, o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a . . . unidades tributarias.

.....

TÍTULO VIII

DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS – I I

Capítulo I – CONCEPTO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Art. 565 – (Concepto. Empleo de la Denominación de origen) 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 la 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.

El empleo de una denominación de origen queda reservado exclusivamente para los vinos de variedades selectas o bebidas espirituosas de origen vínico, u otros de calidad superior, producidos en una región cualitativamente diferenciada y determinada del país, cuya materia prima y elaboración, crianza y embotellado se realizan en la misma área de producción delimitada.

Se considera producto agrícola y/o alimentario amparable por una denominación de origen, a aquellos originarios de una región, provincia, departamento, localidad, área o zona, de reconocida tipicidad y originalidad que, producido en un entorno geográfico determinado, desarrolla cualidades particulares que le confieren un carácter distinto al resto de los productos del mismo origen, aun en condiciones ecológicas y con tecnologías similares, por la influencia del medio natural y del trabajo del hombre.

Para estas tenemos el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen, del 31-10-1958, revisado en Estocolmo en 14-07-1967 y modificado en 28-09-1979, Prescribe que: Art. 1, 2) Se comprometen a proteger en sus territorios, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión, en particular, reconocidos y protegidos como también en el país y registradas en la Oficina Internacional. Art. 3 – La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones, tales como: género, tipo, manera, imitación o similares.

Capítulo II – SOLICITUD

Art. 566 – (Legitimación. Informe técnico) Tienen el derecho a solicitar el registro y el derecho al uso de las denominaciones de origen, las personas naturales y jurídicas, siempre que estén enclavadas en la zona de extracción, elaboración o producción del producto amparado por la denominación. Las asociaciones de las personas creadas con arreglo las disposiciones legales vigentes. Los productores que pretendan el reconocimiento de una denominación de origen podrán constituir previamente un Consejo de Promoción, el que tendrá por objeto redactar un proyecto de reglamento interno de la denominación y la realización de estudios e informes técnicos sobre:

- a) El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación;
- b) El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen;
- c) Antecedentes históricos de la región y límites geográficos del área de producción;
- d) Características generales de la región, factores climáticos, relieve y naturaliza y homogeneidad de los factores de producción;
- e) Los productos para los cuales se utilizará la denominación de origen y los factores y/o elementos que acrediten que el producto es originario de la zona indicada;
- f) Descripción detallada del proceso de producción del producto (materia prima, métodos de producción, técnicas de acondicionamiento o procesamiento, etapa de producción);
- g) Identificación del o de los productores que se postulan para el reconocimiento de la denominación de origen;
- h) El nombre propuesto de la denominación de origen;
- i) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen;
- j) El documento que establezca la validez del nombre geográfico en relación con el área geográfica delimitada;
- k) La acreditación de la relación entre el solicitante y el área geográfica delimitada por la denominación;

l) Nombre y domicilio oficial del representante, si lo hubiere;

m) La firma del solicitante o de su representante.

Los antecedentes y requisitos especificados en este artículo, serán presentados ante la Autoridad de Aplicación.

Art. 567 – (Inscripción: Fecha de inscripción y requisitos) La Oficina inscribirá como fecha de presentación de la solicitud, aquella en que conste ante la Oficina, al menos que: a) una indicación de que se pretende registrar una denominación de origen; b) cualquier dato que permita identificar y localizar al solicitante o a la persona que presente la solicitud y la denominación de origen. Si la solicitud omitiera alguno de dos elementos indicados en el apartado a y b, no será válida su fecha de presentación, y la Oficina notificará al solicitante para que subsane la omisión.

Mientras tanto, la solicitud se tendrá por no presentada. Si se subsanare la omisión, la Oficina inscribirá como fecha de presentación aquella en que queda no cumplidos los requisitos indicados. La totalidad de los documentos que integran la solicitud de registro deben ser entregados en un término de tres meses contados a partir de la fecha de presentación.

Art. 568 – (Registro de denominaciones de origen previamente inscriptas) El registro de las denominaciones de origen previamente inscriptas en el país de origen, que ofrezca reciprocidad para los registros otorgados en el país, se registrará en cuanto a los procedimientos de inscripción y derechos, por la presente ley, siendo requisito esencial la presentación del certificado de reconocimiento expedido por el país de origen a nombre del solicitante. En los casos que no otorgan a los ciudadanos o entidades del país, los mismos derechos con respecto al registro y protección de las denominaciones de origen otorgados a sus ciudadanos, los nacionales de dicho país, no gozarán del derecho a solicitar o que se les otorgue el registro como propietarios de denominaciones de origen en el país, o de uso autorizado de tales denominaciones. Se entenderá por país de origen al país en el cual el área

geográfica, región o localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen.

Art. 569 – (Plazo para aceptar, rechazar, solicitar aclaraciones o sugerir modificaciones) Dentro de los sesenta días de la presentación de la solicitud preliminar, la Autoridad de Aplicación deberá aceptar, rechazar, solicitar aclaraciones o sugerir las modificaciones que estime necesarias. Dentro de los primeros veinte días, correrá asimismo vista a la Oficina a fin de que haga su manifestación. Una vez aprobada la solicitud preliminar, los productores deberán completar los demás requisitos legales y reglamentarios establecidos

en esta ley, constituyendo el correspondiente Consejo de Denominación de Origen, para redactar y aprobar colectivamente su reglamento y obtener personería jurídica; todo ello, en un plazo de ciento ochenta días.

Art. 570 – (Declaración de protección de oficio o de quienes tienen interés legítimo) 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.

Art. 571 – (Contenido de la solicitud) La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la Oficina, 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 y cuyo registro se solicita;
- c) La delimitación del área geográfica a la cual deba aplicarse la denominación: antecedentes históricos, características generales de la región, factores climáticos, relieve y naturaleza, homogeneidad de los factores de producción y todo otro dato de interés;
- d) Los productos designados por la denominación de origen;
- e) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la denominación de origen solicitada, así como sus características o cualidades esenciales de la misma;
- f) Una reseña de cualidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen;
- g) El vínculo entre los factores naturales y/o humanos que determinan las características del producto y el medio geográfico;
- h) Acreditación de la personería jurídica del Consejo de Denominación de Origen, con la identificación de o de los productores que lo integran;

i) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico;

j) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la denominación solicitada;

k) Demás recaudos que establezca la reglamentación.

Art. 572 – (Plazo para determinar si cumple los requisitos. Aplicación normativa del examen de forma de marca) Admitida la solicitud, la Oficina analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas del país, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

La Oficina tramitará la solicitud del derecho de uso y mediante Resolución de su Director General concederá o denegará la misma.

Capítulo III – CONSEJOS DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Art. 573 – (Consejo Único) Por cada denominación de origen habrá un único Consejo de Denominación de origen.

Los Consejos de Denominación de Origen estarán integrados exclusivamente por quienes se dediquen a la extracción, producción, acondicionamiento, procesamiento o comercialización de los productos amparados en la denominación de origen y que desarrollen sus actividades

dentro del área correspondiente. Los Consejos de Denominación de Origen se organizarán jurídicamente bajo la forma de asociaciones civiles abiertas sin fines de lucro, con domicilio legal en la zona correspondiente. Toda persona física o jurídica a quien se le haya denegado la admisión en el Consejo de Denominación de Origen, podrá recurrir dentro de los treinta días hábiles de la resolución denegatoria, en las condiciones que determine el decreto reglamentario.

Art. 574 – (Funciones de los Consejos) Los Consejos de Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios tendrán las siguientes funciones:

a) Aprobar su reglamento;

b) Gestionar y obtener la inscripción de la denominación de origen en el Registro de Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas e

Alimentarios y/o en la Oficina;

c) Otorgar las autorizaciones de uso a sus asociados que lo soliciten y cumplan con la totalidad de los requisitos necesarios;

d) Inscribir cada una de dichas autorizaciones en el Registro y/o la Oficina pertinente;

e) Orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración y calidad de los productos amparados por la denominación de origen;

f) Promocionar el sistema y velar por el prestigio de la denominación de origen;

g) Escoger los emblemas, logotipos, distintivos o siglas que identificarán al Consejo y/o a la denominación de origen;

h) Expedir los certificados de uso, las hojas numeradas cuando correspondiere y los demás instrumentos de control que se establezcan en el decreto reglamentario;

i) Percibir los aranceles, contribuciones, multas y demás recursos que le correspondan;

j) Determinar e imponer sanciones a los asociados que comentan infracciones al reglamento interno del Consejo de Denominación de

Origen;

k) Denunciar las violaciones al régimen de la presente ley ante la Autoridad de Aplicación y/o interponer cualquier acción tendiente a preservar su denominación de origen.

Art. 575 – (Recursos) Los Consejos de Denominaciones de Origen atenderán su funcionamiento con los siguientes recursos:

a) Cobro de aranceles, certificados, hojas numeradas y demás instrumentos de control;

b) Contribuciones de los asociados, legados o donaciones;

c) La percepción de multas o recargos;

d) Todo otro recurso que establezca su Estatuto.

Las resoluciones de los Consejos de Denominación de Origen serán impugnables ante la Autoridad de Aplicación.

Capítulo IV - EXAMEN

Art. 576 – (Examen formal de los documentos que integran la solicitud. Procedimiento y plazo) 1) La Oficina examinará que los documentos que integran la solicitud cumplan los requisitos establecidos por esta ley y que haya pagado la tarifa correspondiente. 2) De detectarse cualquier omisión o irregularidad, se expide requerimiento al solicitante para que subsane la misma en un término de sesenta días, prorrogable por otros treinta. De no contestare el requerimiento en el término establecido o de contestarse de forma tal que la respuesta no corresponda a lo requerido por la Oficina, se declara abandonada la solicitud. 3) El examen a que se refiere el apartado 1, se realiza dentro del término de sesenta días. La expedición de requerimiento interrumpe dicho término hasta su contestación.

Art. 577 – (Publicación de la solicitud. Contenido) Una vez concluido el examen formal, la Oficina procederá a publicar la solicitud de registro de la denominación de origen en la siguiente edición del Boletín. La publicación de la solicitud contendrá lo siguiente:

- a) Identificación del documento que se publica;
- b) Fecha de publicación;
- c) Número de la solicitud;
- d) Fecha de la presentación de la solicitud;
- e) Denominación de origen que se solicita;
- f) Nombre del producto que ampara la denominación;
- g) Nombre del solicitante; y
- h) Nombre del representante, si lo hubiere.

Cualquier persona interesada puede presentar, en el término de sesenta días contados a partir de la fecha de circulación del Boletín donde aparezca publicada la denominación de origen, observaciones relativas a la solicitud de registro, expresando sus fundamentos y acompañando los documentos en que basan su derecho.

Capítulo V – PUBLICACIÓN y OPOSICIÓN

Art. 578 – (Trámite de publicación y oposición) El Consejo de Denominación de Origen presentará la solicitud del registro en las condiciones que determine el decreto reglamentario. Si se encuentran cumplidos los requisitos legales exigidos, se procederá a publicar el contenido de la solicitud por un día en el Boletín y en un diario de amplia circulación en la zona geográfica que se trate, a costa de peticionante. Se correrá vista por el término de treinta días a la Oficina para que haga su manifestación.

Toda persona física o jurídica que justifique un interés legítimo y que estimare que alguno de los requisitos establecidos no han sido debidamente cumplidos, podrá formular oposición al registro, por escrito y en forma fundada, dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación realizada en los términos de este artículo.

Se dará vista al solicitante de las oposiciones deducidas y por el plazo de treinta días desde la notificación para que las constate, limite el alcance de la solicitud o la retire. Con la contestación del solicitante o vencido el plazo sin que éste se hubiese presentado, se resolverá sobre la oposición presentada.

Art. 579 – (Examen de los requisitos para la concesión del registro) Vencidos los términos para la presentación de observaciones u oposiciones, la Oficina efectúa el examen de los requisitos para la concesión del registro. La Oficina puede, en ocasión del examen, solicitar pruebas documentadas a las personas

y instituciones que puedan dar criterios especializados sobre el cumplimiento de las condiciones que establece esta ley para la determinación de una denominación de origen y su protección legal. De la misma forma, podrá requerir al solicitante la presentación de pruebas documentales en el término que prudencialmente establezca, según las circunstancias. El solicitante puede, en ocasión del examen, presentar o proponer cualquier prueba documental, con independencia de las que determine la Oficina.

Art. 580 – (Requerimiento de presentación de pruebas) De oficio o petición de parte, si se estimara que alguno de los requisitos indicados en la solicitud no ha sido debidamente cumplido, se le comunicará al solicitante para que dentro del plazo de treinta días subsane las irregularidades. Si el solicitante no contestare en término o no diera cumplimiento a lo requerido, se denegará el registro. En caso de que los defectos fuesen subsanados, el trámite continuará con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, Otorgara la inscripción de la denominación de origen, se publicará la resolución en el Boletín por un día y se comunicará a la Oficina y a todo organismo nacional y/o internacional que se requiera.

Art. 581 – (Informe conclusivo. Trámite, recurso de alzada. Resolución fundada concediendo o denegando el registro: Pago de tarifas de la concesión)

Concluido el examen, el Jefe de la Oficina, encargado de este emite el informe conclusivo del examen, en el que de forma preliminar se pronuncia sobre la concesión del registro de la denominación de origen. Dicho informe se notificará al solicitante y al tercero que hubiera presentado oposición, quienes tienen el derecho de interponer, en el caso de inconformidad con los criterios expresados y dentro del término de treinta días siguientes a la recepción del mismo, recurso de alzada, mediante escrito fundamentado, por una sola vez, ante el Director General de la Oficina. Interpuesto el recurso de alzada o vencido el término establecido sin haberse interpuesto, el Director General de la Oficina, sobre la base del informe y, en caso, de lo expuesto por el recurrente, dictará Resolución fundada concediendo o denegando el registro de la denominación de origen. La Resolución mediante la cual se conceda el registro de una denominación de origen como patrimonio nacional, confiere el derecho de uso de la misma a favor del solicitante. La Resolución se notificará a las partes, publicándose referencia en el Boletín. Si el registro es concedido, el solicitante debe hacer

efectivo el pago de la tarifa de concesión en el término de treinta días, a partir de la notificación. Si el solicitante no paga la mencionada tarifa la concesión no tendrá efecto y se declarará abandonada la solicitud. Hecho efectivo el pago de la tarifa de concesión, la Oficina expedirá el certificado correspondiente e inscribirá el registro.

Capítulo VI - PROTECCIÓN

Art. 582 – (Protección. Su alcance. Derecho de emplear la expresión de denominación de origen). La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de otros países, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes e artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del país 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 – DENOMINACIÓN DE ORIGEN -. Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones del capítulo respecto a los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca, en cuanto corresponda.

Art. 583 – (Control de uso) 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 protegida. La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la Oficina. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de la 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.

Art. 584 – (Reconocimiento de la denominación de origen. Protegido en otro país.) La Oficina podrá reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro país, 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.

Art. 585 – (Normativa: convenio del cual el país sea parte) Tratándose de denominaciones de origen protegidas en terceros países, la Oficina del país podrá reconocer la protección siempre que ello esté previsto en algún Convenio del cual el país sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

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

Capítulo VII – MODIFICACIONES

Art. 586 – (Modificación del registro propuesto por el Consejo) El Consejo de Denominación de Origen podrá proponer la modificación del registro cuando se hayan producido cambios en las condiciones originales, tanto en alguno o en el conjunto de los factores de producción, propuesta que deberá ser aprobada y registrada por la Autoridad de Aplicación.

Art. 587 – (Modificación del registro a solicitud de persona que tenga interés legítimo) Fuera del caso previsto en el artículo anterior, un usuario o cualquier persona física o jurídica que justifique un interés legítimo, podrá solicitar la modificación del registro cuando se hayan producido cambios en las condiciones originales que fundamentaron el registro de la denominación de origen del producto que se trate.

En el este supuesto, previo a resolver, se otorgará en traslado por diez días al Consejo titular de la inscripción, a los fines de ejercicio de su derecho de defensa.

Capítulo VIII – DENOMINACIONES DE ORIGEN INADMISIBLES

Art. 588 – (Causa de inadmisibilidad) No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) No se ajusten a la definición contenida en el capítulo I, respecto al concepto;
- b) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ellos las consideradas como tales por los conocedores de la materia como el público en general;
- c) Sean nombres genéricos de productos, entendiéndose por tales aquellos que aunque se refieran al lugar o región de producción de los mismos por su uso han pasado a ser nombre común del producto con el que lo identifica el público en el país;
- d) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público;
- e) Sean marcas registradas de buena fe vigentes o cuando los derechos a una marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes de que la denominación de origen estuviera protegida en el país de origen;
- f) 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;
- g) Las marcas registradas vigentes;
- h) Los nombres similares u otros ya inscriptos como denominaciones de origen de productos agrícolas o alimentarios, o que hubieran iniciado trámite de inscripción con anterioridad;
- i) Los nombres cuyo uso pudiera inducir a error respecto de las cualidades o característicos del producto que se trate;
- j) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto indique o sugiera que el producto proviene de una región geográfica distinta al verdadero lugar de origen, que pueda inducir al público a error en cuanto al origen geográfico.

Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o servicio respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.

Art. 589 – (Casos de prohibiciones del uso de denominación de origen) Queda prohibido el uso de la denominación de origen:

- a) Para productos agrícolas o alimentarios que no provengan de las áreas geográficas determinadas o asignadas, y que sean del mismo género o que, no

siéndolo, no se ajusten a las condiciones bajo las cuales fue registrada la denominación de origen;

b) Como designación comercial de productos similares a los registrados o con el fin de aprovechar la reputación de los mismos;

c) Cuando exista usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto que se pretende comercializar, aun cuando la denominación de origen sea utilizada acompañada de expresiones tales como: tipo, método, estilo, imitación o similares;

d) Cuando implique otro tipo de indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos;

e) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen y/o cualidades diferenciadoras del producto que implique competencia desleal.

Las prohibiciones anteriores se aplicarán a las denominaciones de origen utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate.

Capítulo IX – CONCESIÓN

Art. 590 – (Contenido de la resolución que conceda el registro) La resolución que conceda el registro de una denominación de origen señalará:

a) La denominación de origen reconocida;

b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación;

c) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener;

d) La certificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una denominación de origen.

Asimismo, tal resultado aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la denominación de origen.

La Oficina tramitará la solicitud del derecho de uso y mediante Resolución de su Director General concederá o denegará la misma de conformidad con esta

ley. Procede la denegación de la solicitud de derecho de uso en los casos siguientes:

- a) Cuando se demuestre que el solicitante no cumple con las normas requeridas para la extracción, elaboración o producción de los productos indicados por la denominación de origen; o
- b) Cuando el pretendido derecho de uso sea lesivo a la economía nacional.

Capítulo X – DERECHOS y OBLIGACIONES

Art. 591 – (Uso exclusivo de la denominación de origen) El estado nacional por intermedio de autoridad de aplicación de la ley, confiere a los usuarios de la denominación de origen, el derecho de uso en forma exclusiva de la denominación de origen para productos agrícolas y alimentarios y del nombre que la identifica, lo que incluye el derecho al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizadas por el organismo competente; y el control y garantía de calidad especificada en la denominación de origen registrada por autoridad competente. Todos los productores fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive, aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la indicación del producto la expresión denominación de origen o D. O. Esta indicación se podrá poner en el envase, siempre que sea de aquello que se presenta al consumidor sellado, de manera que sea necesario destruirlo para acceder al producto.

Art. 592 – (Derechos) Los titulares del derecho de uso de la denominación de origen tienen el derecho de:

- a) Uso de la denominación de origen en relación con los productos designados;
- b) Utilizar la denominación de origen en la actividad de producción y comercialización de los productos a los que se refiere, inscribiéndola en los envases, etiquetas u otras formas de presentación junto con las marcas que estos ostente y como medio de publicidad;
- c) Utilizar los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes y otros, que se refieran a la denominación de origen;

d) Utilizar las expresiones Denominación de Origen, Denominación de Origen Registrada u otras análogas, en relación con la correspondiente denominación de origen;

e) Asociar la denominación de origen a marcas u otros signos distintivos, de forma que no viole derechos de terceros;

f) Impedir la utilización no autorizada, usurpación o piratería de la

denominación de origen por parte de terceros en la actividad comercial.

Art. 593 – (Obligaciones) Los titulares del derecho de uso de la denominación de origen tienen la obligación de:

a) Utilizar la denominación de origen conforme a su naturaleza distintiva, respecto a los productos para los cuales fue registrada;

b) Diferenciarse en el mercado de los demás titulares del derecho de uso de la denominación de origen;

c) Solicitar la anotación de cualquier modificación relativa al derecho de su uso, ante la Oficina;

d) Preservar las cualidades de los productos a los que se refiere la denominación, a partir de los factores naturales o humanos de la zona geográfica que posibilitaron el registro;

e) Cumplir con las medidas económicas que en torno a los productos amparados por la denominación de origen dicte el Estado; y

f) Tomar cuantas medidas consideren necesarias para evitar la utilización de la denominación de origen como nombre genérico de los productos que ampara.

Art. 594 – (Derechos de uso sin perjuicio de que la Oficina conceda a persona interesada otros derechos) Quien haya solicitado el registro de una denominación de origen, una vez concedido éste, ostenta el derecho de uso de la misma, sin perjuicio de que la Oficina, a petición de persona interesada, conceda otros derechos de uso sobre denominaciones de origen. Ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de la denominación de origen para distinguir productos idénticos o similares a los que ésta ampara, sin la previa concesión de este derecho por la Oficina. No obstante lo preceptuado en el apartado anterior, el uso de la denominación de origen por cualquier persona natural o jurídica es legítimo, cuando la misma distinga productos que hayan sido introducidos lícitamente en cualquier mercado por el titular del derecho de uso, o por otra persona con su consentimiento a condición de que los

productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiese sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

Capítulo XI – DURACIÓN

Art. 595 – (Plazo de duración y renovación) 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. 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 del país.

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el capítulo de la solicitud. La modificación se sujetará al procedimiento para la declaración de protección, en cuanto corresponda. Los derechos de uso de una denominación de origen se otorgan por un período de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Los derechos de uso podrán renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, a partir de la solicitud del titular, que deberá pagar la tarifa que se establezca.

Art. 596 – (Trámite de renovación) La renovación de derecho de uso se solicita por su titular mediante escrito a La Oficina durante los seis meses anteriores a la fecha de la expiración del término de vigencia previo pago de la tarifa establecida. A falta de ello, la solicitud podrá presentarse en un plazo

adicional de seis meses a partir de la referida fecha, previo pago de la tarifa establecida, más un recargo por la demora. Presentada la solicitud, la Oficina dictará la Resolución que declare la renovación del derecho, siempre que se mantengan las condiciones que en su momento fueron tenidas en cuenta para su concesión. Los derechos de uso son renunciables en cualquier momento posterior a su concesión.

Capítulo XII – COEXISTENCIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN IDÉNTICAS

Art. 597 – (Coexistencia de dos o más denominaciones geográficas y formas en que se distinguen) Dos o más denominaciones geográficas idénticas pueden coexistir como denominaciones de origen cuando se refieran a lugares geográficos diferentes de igual denominación para productos iguales o diferentes, la Oficina en la Resolución que conceda el registro dispondrá la forma en que se distinguirán en ocasión del uso, teniendo en cuenta la

necesidad de asegurar que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

Capítulo XIII – RENUNCIA

Art. 598 – (Renuncia en cualquier momento) El solicitante puede en todo momento renunciar a la solicitud de registro de la denominación de origen, o al derecho al uso de ésta. La renuncia se presenta ante la Oficina.

Capítulo XIV – LICENCIA

Art. 599 – (Solicitud de uso) 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 la Oficina.

La Oficina podrá otorgar las autorizaciones de uso competentes. 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 del país.

Cuando la autorización de uso sea de competencia de la Oficina, ella será otorgada en un lapso de quince días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 600 – (Plazo de duración y renovación. Normativa aplicable) 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 Ley. 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 ley. De esa forma, será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas o valores, en los términos que acuerde la legislación del país.

Capítulo XV – TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE USO.

Art. 601 – (Casos de transmisión) Los derechos de uso pueden ser transmitidos, únicamente, en los casos siguientes:

a) Por extinción, fusión o segregación a la persona jurídica, al sucesor legal legítimamente acreditado de dicha persona; o

b) Por muerte de la persona natural.

Los presuntos titulares del derecho de uso deben cumplir los requisitos establecidos para las solicitudes. La transmisión surtirá efecto a partir de su anotación en la Oficina:

a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género;

b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como denominación de origen;

c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos;

d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto.

Las prohibiciones anteriores se aplicarán a las denominaciones de origen utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate.

Capítulo XVI – PROHIBICIONES

Art. 602 – (Principio general de prohibiciones. Excepciones) Los países 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 no podrán impedir el uso continuado 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 país, durante diez años como mínimo, o de buena fe, antes de la fecha.

Art. 603 – (Casos de prohibiciones) Queda prohibido el uso de la denominación de origen:

a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género;

b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como denominación de origen;

c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos;

d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto.

Las prohibiciones anteriores se aplicarán a las denominaciones de origen utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto de que se trate.

Capítulo XVII – INFRACCIONES

Art. 604 – (Principio General) Esta ley clasifica las infracciones, cometidas por usuarios del sistema, como así también establece sanciones a terceros no inscriptos en el sistema, cuando constatará, entre otros, el uso indebido de una denominación de origen; uso de marcas, nombres comerciales, expresiones, signos o emblemas que por su identidad o similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos o con los signos o emblemas característicos de los mismos, puedan inducir a error o confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos; empleo indebido de nombres geográficos aunque vayan precedidos de términos, tales como:- tipo, estilo, cepa, embotellado en, etc., que puedan provocar confusión en cuanto al origen de los productos.

Art. 605 – (Clasificación de las infracciones) Las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias, al régimen de las denominaciones de origen o a las resoluciones de sus Consejos, que fueran cometidas por personas físicas o jurídicas, usuarios del sistema o inscripción en los registros del Consejo respectivo, se clasificarán a los efectos de su sanción, de la siguiente forma:

a) Faltas: Se entiende por tales las inexactitudes en las declaraciones obligatorias, asientos en los libros, omisión de comunicaciones, incumplimiento de plazos y en general, faltas a normas similares;

b) Infracciones a la producción y elaboración de productos protegidos: Se entienden por tales a las faltas referidas a incumplimientos de los

protocolos de calidad aprobados por el Consejo de Zona para el producto protegido con denominación de origen;

c) Contravenciones: Se entienden por tales las referidas al uso indebido de una denominación de origen, a las violaciones de las normas y reglamentos referidos a la utilización de nombres, símbolos y emblemas propios de una denominación de origen, en otros productos que no sean los protegidos, o siéndolos causen un perjuicio en su imagen o en la del régimen de denominación de origen.

Art. 606 – (Sanciones) Las faltas, infracciones y contravenciones descritas en el artículo anterior, cometidas por los usuarios del sistema, podrán ser sancionadas por la Autoridad de Aplicación con:

a) Multa de hasta cincuenta veces el valor de mercado que tuviera el producto en infracción;

b) Decomiso de los productos en infracción;

c) Suspensión temporal del uso de la denominación de origen de que se trate;

d) Cancelación definitiva del uso de la denominación de origen, la que deberá ser publicada en un diario de circulación masiva a nivel nacional y en el Boletín por un día.

Art. 607 – (Sanciones a personas que no estén adscritas al sistema de protección) La Autoridad de Aplicación podrá imponer las sanciones previstas en el artículo anterior a personas físicas o jurídicas que no estuvieran adscritas al sistema de protección que se crea por esta ley, cuando constatare:

a) El uso indebido de una denominación de origen;

b) La utilización de nombres comerciales, expresiones, signos, siglas o emblemas que por su identidad o similitud gráfica o fonética con las denominaciones protegidas, o con los signos o emblemas registrados, puedan inducir a error sobre la naturaleza o el origen de los productos agrícolas y alimentarios;

c) La utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha

denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;

d) La usurpación, imitación o evocación aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañarse de una expresión como: género, tipo, método, estilo, imitación o una expresión similar;

- e) Cualquier otro tipo de denominación falsa o falaz en cuanto el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;
- f) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una denominación de origen registrada sin tener derecho a hacerlo;
- g) Los que con fines comerciales, use la denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o la simule;
- h) Los que con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la denominación de origen;
- i) El empleo indebido de nombres geográficos protegidos en etiquetas o marbetes, documentación comercial o publicidad de productos, aunque vayan precedidos por los términos: género, tipo, estilo, método, imitación o una expresión similar que pudieran producir confusión respecto de una denominación de origen;
- j) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

Art. 608 – (Reincidencia. Sanciones. Procedimiento) En los casos de reincidencia, o cuando los productos fueren destinados a exportación, las multas podrán aumentarse, hasta el doble en los artículos anteriores. En estos casos, durante el trámite del procedimiento administrativo, por resolución fundada de la Autoridad de Aplicación, podrá procederse a la incautación preventiva de los productos en infracción.

En todos los casos de presuntas infracciones a esta ley a una denominación de origen, o a las Resoluciones del Consejo de Denominación de Origen, se

deberá instruir un sumario, en el cual se garantizará el derecho de defensa de los presuntos infractores. Si del sumario surgiera la presunta comisión de infracciones cuyo juzgamiento no competiera a la Autoridad de Aplicación, esta deberá dar oportuna intervención al organismo que corresponda y/o al Poder Judicial.

Las resoluciones de la Autoridad de Aplicación que impusieren sanciones serán recurribles por ante el Tribunal competente, dentro del plazo de dieciocho días hábiles desde su notificación por cédula. El recurso no suspenderá la ejecución del acto.

Art. 609 – (Pago de costas daños y perjuicios. Comisos y otras medidas. Reincidencias y aumento de multas) Los condenados de acuerdo con el artículo precedente serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la denominación de origen. Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en el artículo precedente y los objetos con denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir su destino, pudiendo ordenar se destrucción o su distribución benéfica.

En casos de reincidencia, o cuando los productos fueren destinados a exportación, las multas podrán aumentarse, hasta la duplicación de cincuenta veces el valor de mercado.

Durante el trámite del procedimiento administrativo podrá procederse a la incautación preventiva de los productos en infracción, a cuyo fin se requerirá la autorización judicial pertinente.

Art. 610 – (Sumario y garantía del derecho a defensa. Sanciones recurribles ante juzgado judicial) En todos los casos de presuntas infracciones a esta ley, sus normas reglamentarias y reglamentos internos de una denominación de origen, o a las resoluciones de los Consejos, se deberá instruir un sumario, en el cual se garantizará el derecho a defensa de los presuntos infractores.

Si del sumario surgiera la presunta comisión de infracciones cuyo juzgamiento no competiera al ente sumariante, éste deberá dar oportuna intervención al organismo que corresponda y/o a la justicia.

Las resoluciones de la Autoridad de Aplicación que impusieren sanciones, serán recurribles por ante el Juzgado Federal con jurisdicción en el lugar donde tiene asiento el Consejo de Denominación de Origen afectado, dentro del plazo de quince días hábiles judiciales contados desde su notificación. El recurso no suspenderá la ejecución del acto.

Capítulo XVIII – NULIDAD y CADUCIDAD

Art. 611 – (Nulidad de la autorización de uso) La autoridad nacional podrá declarar, de oficio o a la petición de la parte, la nulidad de la autorización de

uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente ley. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas de nulidad de registro de marcas de la presente ley.

Art. 612 – (Cancelación de la autorización de uso) De oficio o a solicitud de parte, la Oficina, 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 ley.

El registro de la denominación de origen no caduca ni por el simple transcurso del tiempo, ni por la extinción de todos los derechos de uso de la misma.

Capítulo XIX – CANCELACIÓN

Art. 613 – (Causa de cancelación de registro) La cancelación del registro de la denominación de origen procede cuando:

- a) Se demuestre que ha desaparecido la influencia de factores naturales o humanos en las cualidades o reputación de los productos que ampara;
- b) El área geográfica deje de ser explotada para la extracción, elaboración o producción de los productos a los que se refiere la denominación de origen;
- c) Su registro sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves para la economía de la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
- d) Se considere lesiva a los intereses de la economía nacional.

Capítulo XX – EXTINCIÓN

Art. 614 – (Causa de Extinción de la inscripción) Se producirá la extinción de la inscripción de una denominación de origen de productos agrícolas o alimentarios por las siguientes causas:

- a) Renuncia del Consejo usuario de dicha denominación;
- b) Cancelación del registro por causa de sanciones;
- c) Cancelación del registro cuando hayan cambiado las condiciones naturales o administrativas que fundamentaron el otorgamiento de la denominación de origen.

Art. 615 – (Causas de extinción de la autorización de uso. Comunicación a la autoridad de aplicación. Publicación) Serán causas de la extinción de la autorización de uso conferida a sus asociados por los Consejos de Denominación de Origen de los productos comprendidos por esta ley:

- a) La renuncia presentada por el asociado;
- b) La cancelación de la autorización por causa de sanciones;
- c) La cancelación por la modificación de las circunstancias de hecho que justificaron su otorgamiento;
- d) La cancelación de la inscripción de la denominación de origen del Consejo al que pertenece el asociado;
- e) Por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro;
- f) Por falta de uso por el periodo de un año, o falta del pago de los aranceles anuales o de renovación. En este último caso, la falta del pago del arancel de renovación impedirá que la denominación de origen sea registrada por otro nuevo solicitante por el período de tres años.

En los supuestos de este artículo el Consejo de Denominación de Origen deberá efectuar la pertinente comunicación a la Autoridad de Aplicación dentro del plazo de quince días.

Las resoluciones sobre modificaciones o cancelación de la denominación de origen serán publicadas por un día en el Boletín.

Capítulo XXI – AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 616 – (La Oficina) La Oficina será la Autoridad de Aplicación de la presente ley. Sus funciones serán las de asesoramiento, vigilancia, verificación, control, registro, defensa del sistema de denominaciones de origen y representación, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores ante los organismos internacionales.

Art. 617 – (Funciones específicas de la autoridad) Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

- a) Atender, aprobar o rechazar solicitudes de denominaciones de origen;
- b) Registrar las denominaciones de origen, en los términos por esta ley y expedir certificados pertinentes;

- c) Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de producción y elaboración establecidas en cada reglamento de denominación de origen y supervisar el control ejercido por parte de Consejos;
- d) Registrar las autorizaciones de uso concedidas a los asociados por los Consejos de Denominación de Origen, en los términos establecidos por esta ley;
- e) Registrar las denominaciones de origen provenientes del extranjero y reconocidas de acuerdo a las previsiones de los tratados celebrados al respecto, y a la presente ley;
- f) Correr las vistas y comunicar la Oficina de las denominaciones de origen que se registren, en término no mayor a los quince días desde su registro definitivo;
- g) Brindar los informes que se soliciten, respecto de los nombres y autorizaciones de uso que se encuentren inscriptos, en la forma que establezca la reglamentación;
- h) Registrar las modificaciones y/o extinciones de las inscripciones de las denominaciones de origen;
- i) Registrar las infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias, a los fines de establecer el carácter de reincidente del eventual infractor;
- j) Ejercer el control de las resoluciones y actuaciones de los Consejos de Denominación de Origen;
- k) Recibir denuncias por eventuales infracciones, tramitar los sumarios pertinentes e imponer sanciones;
- l) Actuar como alzada en los casos de conflictos entre Consejos;
- m) Elevar a la justicia las actuaciones cuando medien apelaciones a sanciones impuestas;
- n) Propiciar la celebración de acuerdos bilaterales o multilaterales para la protección y promoción de las denominaciones de origen reconocidas por el país;
- o) Promulgar todas las resoluciones reglamentarias de alcance general que sean necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley e de las Leyes del Poder Ejecutivo que la reglamenten;

p) Tramitar la inscripción de las denominaciones de origen, en el Registro de la Propiedad Industrial de las Naciones Unidas, en la Organización Mundial del Comercio y/o otros registros internacionales o regionales a crearse.

Art. 618 – (Gasto. Presupuesto anual. Recurso genuino) Los gastos que demande el cumplimiento por parte de la Autoridad de Aplicación de sus funciones, serán atendidos con las provisiones presupuestarias anuales que se asignen, a partir del ejercicio posterior a la sanción de la presente ley. Además de los recursos previstos en este artículo, la Autoridad de Aplicación atenderá tales gastos, con los siguientes recursos propios:

a) Contribuciones, legados y/o donaciones generadas en la ayuda económica dispuesta por las personas públicas o privadas interesadas en el funcionamiento del sistema;

b) Multas que se apliquen por infracciones a lo dispuesto en la presente ley;

c) Percepción de aranceles por la expedición de certificados y demás servicios derivados de la aplicación del sistema;

d) El producido de las ventas de los productos decomisados en el país, por infracciones cometidas por responsable amparados por el régimen y por los no amparados en cuanto a infracciones a lo dispuesto por la presente ley.

.....-

TÍTULO IX

COMPETENCIA DESLEAL

I - Capítulo I – Los actos de competencia desleal.

Art. 619 – (Marco normativo. Concepto y prohibiciones) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, respecto a la Competencia desleal establece que: 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: I. 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; II. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; III. 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.

Art. 620 – (Cláusula general. Desleal, buena fe, comportamiento económico)
Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

A los efectos de ésta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:

- a) La selección de una oferta y oferente;
- b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, en qué manera y en qué condiciones contratarlo;
- c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago;
- d) La conservación del bien o servicio;
- e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá en cuenta al consumidor medio.

Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien

o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal.

Art. 621 – (Actos de engaño) Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:-

- a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio;
- b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio;
- c) La asistencia pos venta al cliente y el tratamiento de las reclamaciones;
- d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta;
- e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio;
- f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación, y la modificación del precio inicialmente informado, salvo que exista un pacto posterior entre las partes aceptando tal modificación;
- g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido;

h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr.

Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios.

Art. 622 – (Omisiones engañosas) Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el

debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto.

Para determinación del carácter engañoso de los actos a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al contexto fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación utilizado.

Cuando el medio de comunicación utilizado imponga limitaciones de espacio o de tiempo, para valorar la existencia de una omisión de información se tendrán en cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el empresario profesional para transmitir la información necesaria por otros medios.

Art. 623 – (Prácticas agresivas) Se considera desleal todo comportamiento que teniendo en cuenta sus características y circunstancias, sea susceptible de mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en relación al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento económico.

A estos efectos, se considera influencia indebida la utilización de una posición de poder en relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su uso.

Para determinar si una conducta hace uso del acoso, la coacción o la influencia indebida se tendrán en cuenta:

a) El momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia;

- b) El empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o insultante;
- c) La explotación por parte del empresario o profesional de cualquier infortunio o circunstancia específicos lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de discernimiento del destinatario, de los que aquél tenga conocimiento, para influir en su decisión con respecto al bien o servicio;
- d) Cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar derechos legales o contractuales, incluida cualquier forma de poner fin al contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador;
- e) La comunicación de que se va a realizar cualquier acción que, legalmente, no pueda ejercerse.

Art. 624 – (Actos de comparación) La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos:

- a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades;
- b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio;
- c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación;
- d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido;
- e) La comparación no podrá contravenir lo establecido en los artículos anteriores en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena.

Art. 625 – (Actos de imitación) La imitación prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los

indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Art. 626 – (Prácticas engañosas por confusión para los consumidores) En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios.

Art. 627 – (Prácticas señuelo y prácticas promocionales engañosas) Se considera desleal por engañoso:

a) Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado sin revelar la existencia de motivos razonables que hagan pensar al empresario o profesional que dichos bienes o servicios y otros equivalentes no estarán disponibles al precio ofertado durante un periodo suficiente y en cantidades razonables, teniendo en cuenta el tipo de bien o servicio, el alcance de la publicidad que se le haya dado y el precio de que se trate;

b) Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado para luego, con la intención de promocionar un bien o servicio diferente, negarse a mostrar el bien o servicio ofertado, no aceptar pedidos o solicitudes de suministro, negarse a suministrarlo en un período de tiempo razonable, enseñar una muestra defectuosa del bien o servicio promocionado o desprestigiarlo;

c) Las prácticas comerciales relativas a las ventas en liquidación cuando sea incierto que el empresario o profesional se encuentre en alguno de los supuestos en otras leyes o que, en cualquier otro supuesto, afirmen que el empresario o profesional está a punto de cesar en sus actividades o de trasladarse sin que vaya a hacerlo;

d) Las prácticas comerciales que ofrezcan un premio, de forma automática, o en un concurso o sorteo, sin conceder los premios descritos u otros de

calidad y valor equivalente;

e) Describir un bien o servicio como gratuito, regalo, sin gastos o cualquier fórmula equivalente, si el consumidor o usuario tiene que abonar dinero por cualquier concepto, distinto del coste inevitable de la respuesta a la

práctica comercial y la recogida del producto o del pago por la entrega de éste;

f) Crear la impresión falsa, incluso mediante el uso de prácticas agresivas, de que el consumidor o usuario ya ha ganado, ganará o conseguirá un premio o cualquier otra ventaja equivalente si realiza un acto determinado, cuando en realidad:

A) No existe tal premio o ventaja equivalente;

B) O la realización del acto relacionado con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeto a la obligación, por parte del consumidor o usuario, de efectuar un pago o incurrir en un gasto.

Art. 628 – (Acto desleal. Acto ilícito. Acción para prevenir o reprimir actos ilícitos) Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Es ilícito todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.

Es ilícita concretamente:

a) Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén.

Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

b) Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

c) Usar una marca parecida en grado de confusión o otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

d) Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con

establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

e) Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte del país, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

f) Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicio iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

g) Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos

que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: I) la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; II) que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; III) que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero; IV) que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

h) La utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre la procedencia de un producto o de un servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante;

i) La utilización directa o indirecta de una denominación de origen falsa o engañosa, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como: género, tipo, manera, limitación o similares;

j) La utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o la indicación está traducida o vaya acompañada de expresiones tales como: género, tipo, manera, imitación o similares;

k) Podrán entablar una acción para prevenir o reprimir los actos ilícitos a los que se hace referencia en el párrafo precedente cualquier autoridad competente o cualquier persona, asociación o sindicato interesado, especialmente los productores, fabricantes o comerciantes que pueden

identificar correctamente sus productos o servicios con la indicación o la denominación de que se trate, o los sindicatos o asociaciones que los representen al efecto.

Art. 629 – (Otros actos de competencia desleal) También constituirán actos de competencia desleal:

a) Todos los hechos de la índole que sean que puedan crear confusión por cualquier medio con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;

c) Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

d) Las informaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir a error al público sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías;

e) Las falsas indicaciones geográficas de los productos o servicios, por medio de palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al público;

f) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, sobre los bienes, servicios actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado. Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva;

g) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga relación directa con la calidad del bien o servicio prestado;

h) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquier otra forma infrinja las normas de esta ley;

i) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con el competidor;

j) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado;

k) La utilización, promoción o la divulgación de indicaciones o hechos falsos o inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos o que

puedan inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, para su empleo, uso o consumo, la cantidad u aptitud u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;

l) La utilización indebida o la omisión de informaciones veraces, cuando las mismas sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;

m) La utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que el acto está tipificado como delito;

n) El uso de un signo distintivo cuyo registro esté prohibido por esta ley;

o) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;

p) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de empaque o presentación de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios;

q) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia,

componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.

Art. 630 – (Casos de competencia desleal en secretos empresariales. Medios desleales) Constituyen actos de competencia desleal en materia de secretos empresariales, entre otros los siguientes:

- a) Explotar, sin autorización de su propietario, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso violando obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su propietario, el secreto empresarial referido en el literal anterior en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho propietario;
- c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrario a los usos comerciales honestos;
- d) Explotar, comunicar, promocionar o divulgar un secreto industrial que se ha adquirido por los medios referidos en lo literal anterior;
- 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 la literal c), o que no tenía autorización de su propietario para comunicarlo, y
- f) Comunicar, promocionar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme la literal; en provecho propio, o de un tercero, o para perjudicar al propietario del secreto empresarial.

Medios desleales. Un secreto empresarial se considerará adquirido deslealmente cuando la adquisición resultara, entre otros, del incumplimiento de un contrato u otra obligación, del abuso de confianza, del soborno, de la infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

Art. 631 – (Divulgación para autorización de ventas) Cuando con motivo o dentro del procedimiento administrativo que se deba seguir ante una autoridad para obtener la autorización para la comercialización o la venta de un producto farmacéutico o agroquímico, que contenga un nuevo

componente químico, se requiera la presentación de datos de prueba u otra información no divulgada que total o parcialmente tenga la calidad de secreto empresarial y cuya generación sea el resultado de un esfuerzo considerable, la entrega podrá hacerse bajo garantía de confidencialidad y, en consecuencia, quedarán protegidos contra su divulgación o uso comercial desleal, salvo cuando la divulgación sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas adecuadas para asegurar que esos datos o información

queden protegidos contra todo uso comercial desleal. Ninguna persona individual o jurídica distinta a la que haya presentado los datos o la información a que se refiere el párrafo anterior podrá, sin autorización escrita de ésta última, contar con esos datos o información o invocarlos en apoyo a una solicitud para la aprobación de un producto aunque ello no implique su divulgación, durante un plazo de quince años contado a partir de la fecha en que la autoridad administrativa competente hubiere concedido a la persona titular de esos datos o información, la aprobación para la comercialización o venta de su producto.

.....

TÍTULO X

DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Art. 632 – (Legitimación de la acción reivindicatoria. Objeto) Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado o obtenido por quién 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 lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

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

.....

TÍTULO XI

DE LOS ILÍCITOS

Capítulo I – SANCIONES PENALES

Art. 633 – (Prisión: Causas) Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan, será sancionado con prisión de uno a cuatro años y multa, quien sin el consentimiento del titular de derecho, realice alguno de los siguientes actos:

a) El que aplique o coloque la marca o un signo distintivo semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) El que suprime o modifica la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos;

c) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;

d) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada perteneciente a un tercero sin su autorización;

e) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;

f) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada;

g) El que introduzca en el comercio, venda, ofrecer en venta, almacene o distribuya productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación de dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro;

h) El que use en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de propaganda protegidos;

i) El que introduzca en el comercio, venda, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente;

j) El que usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca;

k) El que fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otras materiales análogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o

falsificación del mismo, o el nombre comercial, así como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;

l) El que rellene o vuelva a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven un signo distintivo registrado;

m) El que use en el comercio etiquetas, envoltorios y demás medios de embalaje o empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos o servicios;

n) El que use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello pudiese causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular;

o) El que usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca o al nombre comercial, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del comercial o publicitario del signo, o un aprovechamiento injusto de su prestigio;

p) El que use o explote un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;

q) El que revele a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su trabajo, puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

r) El que apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado;

s) El que usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con

el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado;

t) El que fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar productos amparados por una patente ajena;

u) El que emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de los actos en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por ese procedimiento;

v) El que fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o detentar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial protegido;

w) El que usar en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que los distribuye; y

x) El que usar en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el

verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como: tipo, género, manera, imitación u otras análogas.

La denominación de los supuestos contenidos con esta norma se hará con base en las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial.

Capítulo II – SANCIONES CIVILES

Art. 634 – (Acción. Causas. Prescripción) Constituirá uso 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 o legítimo poseedor del signo, con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) Daño económico o comercial injusto al titular o legítimo poseedor del

signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, y

c) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o del renombre de su titular o legítimo poseedor.

Se entenderá que hay uso de un signo distintivo notoriamente conocido cualesquiera que fuesen el medio de comunicación empleado, incluso cuando se use como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

La acción contra uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular o legítimo poseedor del signo haya tenido 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 el derecho común.

.....- T Í T U L O X I I

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

Capítulo I – DE LOS DERECHOS DEL TITULAR

Art. 635 – (Principios) En todo proceso judicial para la protección de los derechos regulados en esta Ley y para combatir los actos de competencia desleal, deberán observarse los siguientes principios generales: Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del Estado de tutelar y proteger estos derechos. El Estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas infracciones.

La persona que se considere afectada podrá pedir al Juez la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal. Cualquier persona que se considere afectada podrá iniciar directamente una acción contra un acto de competencia desleal. Además de la persona directamente perjudicada por el acto, podrá ejercer la acción cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

Para el ejercicio de esta acción no es indispensable comprobar ser titular de un derecho protegido por esta ley; en consecuencia, al demandante únicamente corresponderá probar la existencia de un acto de competencia desleal por parte del demandado.

Art. 636 – (Acción penal por el titular del derecho protegido o de oficio si así lo prevé la legislación interna. Demanda de daños y perjuicios) El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Si la legislación interna del país lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciarse de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquier 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.

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos.

Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos; envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refiere esta ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público de los productos o servicios se encuentren por un derecho de propiedad industrial.

Capítulo II – DE LAS ACCIONES CIVILES

Art. 637 – (Diferentes clases de acciones) Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

- a) Acción declarativa de deslealtad;
- b) Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica;
- c) Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal;
- d) Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas;
- e) Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente;

f) Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

Art. 638 – (Acción judicial por daños y perjuicios) 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 periodo comprendido entre la fecha en que adquiriera 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 exploración efectivamente realizada por el demandado durante el periodo mencionado.

Art. 639 – (Infracción a una patente. Presunciones) 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 se ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por una 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.

Art. 640 – (Medidas que se pueden solicitar) 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;

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.

Los productos que ostentan signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que haga referencia a estos signos y los materiales y medios que se hubieren usado para cometer una infracción, serán retenidos o decomisados por las autoridades de aduanas, en espera de los resultados del proceso correspondiente.

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

Art. 641 – (Informe sobre la identidad de los terceros que hayan participado en los hechos ilícitos) Los gobiernos del país 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 o distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Art. 642 – (Criterios para calcular daños y perjuicios) 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 cessante 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;
- c) El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta en valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hayan concedido;
- d) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- e) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción.

Art. 643 – (Prescripción) La acción por infracción de patente prescribirá en 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 la última vez.

Art. 644 – (Legitimación para demandar)1) El titular de un derecho de marca conferido en virtud de esta ley, así como el licenciado de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado en licencia, podrán entablar demanda ante el Juez que corresponda, conforme a las reglas de competencia y en los términos establecidos para el proceso ordinario en la Ley de Procedimiento Civil, contra cualquier persona que infrinja ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la preparación de una infracción. 2) En caso de cotitularidad de un derecho, cualquier de los cotitulares podrá entablar la acción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. 3) La acción también podrá ser entablada por una asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de los interesados siempre que estuviese legitimada para estos efectos. 4) El fiscal podrá ejercitar la acción cuando se afecte el interés social o estatal, conforme a la legislación vigente.

Art. 645 – (Principio negativo de la defensa frente a terceros. Prohibiciones) El derecho de marca tiene un contenido negativo, de defensa frente a terceros a través del ius prohibiendo (acciones penales). De acuerdo con estos preceptos, el titular de la marca registrada o también notoriamente conocida en el país, puede prohibir la utilización en el tráfico, sin su consentimiento de:

- a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) Cualquier signo idéntico o semejante a la marca que implique riesgo de confusión (que incluye el de asociación);

c) Cualquier signo idéntico o semejante a la marca, cuando esta sea notoria o renombrada en el país, y su uso implique en aprovechamiento indebido, o un menoscabo de su carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca.

Art. 646 – (Usos prohibidos. Acciones civiles o penales) La Ley de Marcas especifica algunos de los usos prohibidos:

- a) Poner el signo en los productos o en su presentación;
- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo; c) Importar o exportar productos con el signo;
- d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
- e) Utilizar el signo en redes de comunicación telemática o como nombre de dominio;
- f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio.

Para hacer efectivo este ius prohibiendo frente a quien lesione su derecho, la Ley de Marcas, concede al titular de la marca registrada, y también a la marca notoriamente conocida en el país, el ejercicio de acciones judiciales civiles y penales, sin perjuicio de la posible sumisión a arbitraje.

Art. 647 – (Medidas en la vía civil) En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho;
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
- d) El comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;

e) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o el propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Juez;

f) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso;

g) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Art. 648 – (Al presentar la demanda probar los derechos conferidos y el uso real y efectivo de la marca si así lo pide el demandado. Reconvención y demanda de caducidad) Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en esta ley, deberá probar los derechos conferidos, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A los efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o

servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.

Art. 649 – (Responder de los daños y perjuicios) Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno acto de violación de la marca registrada, así como los responsables de la comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento

de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Art. 650 – (Elementos que comprende la indemnización de daños y perjuicios) La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Art. 651 – (Parámetros o criterios para fijar la indemnización de daños y perjuicios) Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca, si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como

consecuencia de la violación. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico;

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme su derecho;

c) Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado;

d) A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad;

e) El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios

ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

Art. 652 – (Aplicación de las medidas previstas en contra de otras personas) Las medidas contempladas en esta ley podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Art. 653 – (Caución real) En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El Juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contra cautelas. Si no se presta caución real, el demandante podrá exigir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando si fuera solicitada, caución suficiente. El

demandante debe presentar como prueba el documento que acredite la existencia del registro previa en la Oficina, cuando corresponda.

Art. 654 – (Facultad del juez de la causa para ordenar en sentencia que el infractor informe sobre las personas que participaron en la infracción) El Juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución e estos productos.

Art. 655 – (Plazo de prescripción) La acción por infracción de un derecho de marca, prescribirá a los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción.

Capítulo III – DE LAS ACCIONES PENALES

Art. 656 – (Aplicación de normas del Código Penal en todo lo que sea pertinente) La acción penal es pública y las disposiciones generales del Código Penal son aplicables en cuanto compatibles con la presente ley.

Ejercicio de la acción penal. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad Industrial en el Código Penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el

Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente contra los responsables. Podrá también instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.

TÍTULO XIII

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, PRECAUTORIAS O PROVISIONALES

Capítulo I - CONCEPTOS

Art. 657 – (Legitimación para pedir las medidas cautelares, precautorias o provisionales. Fianza) Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional que ordene medidas cautelares o que se ordenen medidas provisionales inmediatas con el objetivo de impedir la continuación de la infracción, la comisión de la falsificación, 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 o provisionales podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas cautelares o provisionales se solicitan antes de iniciar la acción, en tribunal, una vez que la disponga, debe exigir a quien la solicite la prestación de una fianza suficiente para responder a lo que resulte del proceso.

Art. 658 – (Distintas medidas cautelares) Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares o provisionales:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) El embargo, el secuestro o 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. En sede penal, éstos serán destruidos si en un peritaje dentro de la acción judicial a la cual va relacionada la medida cautelar, confirma que están en infracción, lo cual será posible sin necesidad de aguardarse la sentencia definitiva;
- c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

d) La suspensión de los efectos del registro y del uso de la marca mientras se sustancia la acción judicial;

e) La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente;

f) El cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción.

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

Capítulo II - SOLICITUD

Art. 659 – (Contenido de la solicitud. Trámite) La medida cautelar o provisional será ordenada cuando se acredite la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de la demora. El juez podrá requerir caución o garantía suficiente.

Una medida cautelar o provisional 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, y que la demora en aplicar la medida causará un perjuicio irreparable o mayor.

La medida no se dispondrá si quien la pide no diera garantía suficiente a criterio del titular.

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

Art. 660 – (Responsabilidad del solicitante por posibles daños y perjuicios que la ejecución de la medida pudiera causar) El solicitante de medidas cautelares o provisionales responde por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución, si las medidas caducaran, quedaran sin efecto o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción a un derecho de propiedad industrial. Cuando fuese necesario para que la medida cautelar o provisional cumpla su propósito, ella se podrá ejecutar sin haber oído previamente a la otra parte. El tal caso excepcional la medida se notificará a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de la ejecución.

Art. 661 – (Ejecución de la precautoria sin intervención de la otra parte) 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 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 veinte días siguientes contados desde la ejecución de la medida. Toda medida cautelar o provisional ejecutada con posterioridad al inicio de la acción civil sobre el fondo del asunto quedará sin efecto en virtud de la sentencia que se dicte, salvo que se disponga lo contrario en la propia sentencia con el fin de garantizar su ejecución.

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

Art. 662 – (Sustitución de medida cautelar por otra garantía) Cuando la parte afectada por la medida deseara continuar su actividad, y siempre que ello no pudiera causar un daño irreparable al titular del derecho infringido, la medida cautelar o provisional podrá sustituirse por una caución u otra garantía que la autoridad judicial considere suficiente, ofrecida por el presunto infractor.

Capítulo III – ACCIONES

Art. 663 – (Otras medidas cautelares) Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objeto con marca en infracción puede solicitar el juez competente:-

- a) El embargo de los objetos;
- b) Su inventario y descripción;
- c) Secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;
- d) El nombramiento de uno o más interventores;
- e) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracción;
- f) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos en cualquier forma;
- g) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción.

Art. 664 – (Obligación de informar) Aquél en cuyo poder se encuentran objeto en infracción, debe acreditar e informar sobre:

- a) El nombre y dirección de quién se los vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;
- b) La cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva;
- c) La identidad de las personas a quienes les envió o entregó los objetos en infracción.

Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas precautorias. La negativa de suministrar los informes previstos en esta ley, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor, es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a este efecto por un plazo determinado.

Art. 665 – (Causa para que una medida cautelar quede sin efecto. Plazo para inicio acción medida cautelar o provisional) Toda medida cautelar o provisional quedará sin efecto de pleno derecho si la acción pertinente no se iniciara dentro de los quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.

.....

T Í T U L O XIV

DE LAS MEDIDAS DE FRONTERA

Capítulo I – CONCEPTOS.

Art. 666 – (Ejecución de las medidas. Fianza. Ejecución de Medidas en Frontera) Las medidas dictadas por el tribunal que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por la Aduana al momento de la importación, exportación o tránsito, por el territorio nacional, de los productos respecto a los cuales se haya cometido la infracción y de los materiales o medios que sirvieron principalmente para cometerla. El titular de un registro de marca, o su licenciado que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen esse registro, podrá solicitar a la autoridad nacional 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. Quien pida que se

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

Al disponer una medida de frontera, el tribunal debe exigir a quien la solicite la prestación de fianza bastante para responder a lo que resulte del proceso.

Si la legislación lo permite, la autoridad nacional podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas de frontera.

Quien solicite la retención debe dar al tribunal, previa identificación oportuna, las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad por la Aduana. El tribunal, una vez que disponga la retención, debe exigir a quien la solicite la prestación de fianza para responder a lo que resulte del proceso. Ejecutada la retención, la Aduana lo notifica inmediatamente al importador o exportador de las mercancías, al solicitante de la medida y al tribunal que corresponda.

Capítulo II – COMPETENCIA

Art. 667 – (Competencia judicial) Será competente para conocer de la solicitud de la medida de frontera el juez de primera instancia que tenga jurisdicción en el territorio en donde se ubique la aduana correspondiente. En todo caso, además de las disposiciones especiales, serán aplicables las disposiciones y el procedimiento establecido en esta ley para el caso de las providencias cautelares.

Además de los requisitos pertinentes, en la solicitud de medidas en frontera el peticionario deberá:

- a) Aportar pruebas de las que se desprendan indicios razonables de la supuesta infracción;
- b) Describir en forma suficientemente detallada las mercancías ilegítimas y la naturaleza de las que se presume serán importadas o exportadas, a fin de que estas puedan ser reconocidas fácilmente por las autoridades aduaneras.

El juez podrá, previamente a resolver, requerir al solicitante que presente pruebas o informaciones adicionales.

Capítulo III - SOLICITUD

Art. 668 – (Trámite. Inspección de la mercadería. Resolución del titular de la marca para participar en la inspección) A efectos de fundamentar sus

reclamaciones, la autoridad nacional permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Al realizar la inspección, la autoridad nacional dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional 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.

Capítulo IV – NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Art. 669 – (Diligencias de notificación a los actores y interesados) La resolución que ordene la suspensión deberá notificarse inmediatamente al solicitante y, una vez que ha sido ejecutada, al importador, consignatario o exportador de las mercancías o productos. En este último caso, las notificaciones podrán válidamente realizarse a los agentes aduanales acreditados ante la respectiva aduana.

Iniciada la acción judicial de infracción, la parte afectada podrá recurrir el juez para que reconsidere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos efectos.

Art. 670 – (Otras diligencias) Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, y la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.

Capítulo V – DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Art. 671 – (Plazo de suspensión. Prórroga) La suspensión de importaciones o exportaciones tendrá vigencia por un plazo de diez días, contado a partir de la fecha de la notificación de la resolución correspondiente al solicitante. Dicho plazo puede ser prorrogado una sola vez por diez días más, si dentro del plazo original, el solicitante de la medida comprueba que ha iniciado acción judicial de la suspensión como medida cautelar.

Si la acción judicial sobre el fondo del asunto no es promovida, o la medida no es decretada judicialmente como providencia cautelar, vencido el plazo de

diez días o su prórroga, la suspensión quedará sin efecto y la autoridad aduanera procederá al despacho de las mercancías respectivas.

Los funcionarios judiciales que ordenen o ejecuten medidas de frontera, quedarán eximidos de toda responsabilidad, salvo que se probare que actuaron de mala fe o sin estricto apego a las normas contenidas en este capítulo.

Art. 672 – (Levantamiento de la medida de suspensión) 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 hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías referidas.

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

Art. 673 – (Prohibición de reexportar o someter a un procedimiento aduanero diferente salvo casos debidamente calificados. Destrucción o decomiso de la mercadería infractora. Excepciones) Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional, no podrán ser reexportadas ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional, 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 podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

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

Capítulo VI – DERECHO DE INSPECCIÓN E INFORMACIÓN

Art. 674 – (Libre acceso a la mercadería o producto retenido) Sin perjuicio de la obligación de brindar protección a la información confidencial, las autoridades judiciales que ordenaren la medida de frontera, podrán autorizar a quien la promovió el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo y su reclamo. Igual derecho tendrá el importador o exportador. Esta

medida se realizará en presencia de la autoridad judicial respectiva, con citación de la parte contraria.

Art. 675 – (Protección de cualquier información confidencial) A efectos de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por las autoridades de aduanas, o para sustentar una acción de infracción, el juez permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías. Al permitir la inspección, el juez podrá disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.

Capítulo VII – INDEMNIZACIÓN

Art. 676 – (Casos en los que quien solicitó la medida de frontera, es responsable por los daños y perjuicios. De las causas de Indemnización) Quien solicitó la medida de frontera será responsable ante al importador, el consignatario y el propietario de las mercancías retenidas, por los daños y perjuicios causados en los siguientes casos:

- a) Si no presenta la demanda dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que se haya ejecutado la medida;
- b) Si la medida fuera revocada; o
- c) Si se declara improcedente la demanda.

Art. 677 – (Otras causas de responsabilidad) El solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de propiedad industrial.

Capítulo VIII – EXAMEN

Art. 678 – (Autorización para examinar la mercancía detenida. Trámite) Previa solicitud, la Aduana autorizará al titular del derecho a que examine las mercancías retenidas con el fin de fundamentar su retención y para sustentar su acción de infracción. Las mismas facilidades se brindarán al

importador, o exportador consignatario o propietario, pero en ningún caso se podrá por ello causar perjuicio a lo establecido sobre la información confidencial. Al establecerse una demanda por infracción de un derecho de propiedad industrial de los establecidos en esta ley, la orden para inspeccionar las mercancías la libraré el tribunal que conozca de dicho proceso. Comprobada por la Aduana la existencia de una infracción se comunicará al demandante el nombre y dirección del importador, exportador y consignador de las mercancías y las cantidades de las mercancías retenidas.

Capítulo IX – DERECHOS DE MARCA

Art. 679 – (Facultad del titular de la marca de registrarla en la Dirección General de Aduanas para fines de control) El titular de un registro de marca concedido podrá registrar la marca en la Dirección General de Aduanas a los efectos de que esta institución compruebe la legitimidad de los productos cuyo despacho se solicite. Una vez efectuado el registro en la Dirección General de Aduanas, el titular podrá solicitar que se le comunique las solicitudes de despacho de los productos que lleven la marca registrada y cuyo fabricante no sea el titular. También podrá el titular exigir que se suspenda el despacho de tales productos hasta que se compruebe su legitimidad.

ARTÍCULO TRANSITORIO.

Art. 680 – (Declaración del derecho, interpretación, aplicación y solución de controversias.) Mientras se constituya el Tribunal Suramericano de Justicia u otro Órgano Jurisdiccional, la declaración del derecho, la interpretación y aplicación uniforme de esta normativa común así como la solución de las controversias, estará bajo la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales de integración que correspondan, o de las autoridades jurisdiccionales internas de cada Estado parte.

.....

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURÍDICAS DE BOLIVIA

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

Académico honorario

2015

RAMIRO MORENO BALDIVIESO WALTER KAUNE ARTEAGA

Presidente Académico Ex-Presidente Académico

LIBRO PRIMERO

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

INDICE DE CONTENIDO

Art. 14 al 22 8-13

Capítulo III DERECHO DE PRIORIDAD 13

Art. 23 al 25 13-14

Capítulo IV DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE 14

Art. 26 al 48 14-24

Capítulo V MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD 24

Art. 49 al 54 24-26

Capítulo VI DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD 26

Art. 55 al 72 26-34

Capítulo VII DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE 34

LA PATENTE 34

Art. 73 al 85 34-39

Capítulo VIII DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA
PATENTE 40

Art. 86

Capítulo IX TRANSMISIÓN Y LICENCIAS 40

CONTRACTUALES 40

Art. 87 al 97 40-45

Capítulo X MEDIACIÓN Y LICENCIAS OBLIGATORIAS 45

Art. 98 – 121 45-57

Capítulo XI EXTINCIÓN Y EXPROPIACIÓN 57

Art. 122 al 123 57

Capítulo XII CONCESIÓN Y RECURSOS 57

Art.124 al 127 57-59

Capítulo XIII PAGO DE ANUALIDADES 59

Art. 128 59

Capítulo XIV NULIDAD DE LA PATENTE 59

Art. 129 al 138 59-63

Capítulo XV CADUCIDAD DE LA PATENTE 63

PATENTES

TÍTULO I DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN 2

Capítulo I DE LOS TITULARES DE LA PATENTE 3

Art. 1 al Art. 13 3-7

Capítulo II DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Art. 139 al 141 63-65

Capítulo XVI RENUNCIA DE LA PATENTE 65

Art. 142 al 145 65-66

Capítulo XVII CANCELACIÓN DE LICENCIA OBLIGATORIA 66

Art. 146 67

TÍTULO II PATENTES DE ADICIÓN Ó CERTIFICADOS

DE ADICIÓN 67

Capítulo I DE LAS PATENTES DE ADICIÓN 67

Art. 147 al 149 67-68

TÍTULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD 68

Capítulo I DE LOS MODELOS DE UTILIDAD 68

Art. 150 al 154 68-69

Capitulo II REQUISITOS 69

Art. 155 al 156 69-70

Capítulo III PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 70

Art. 157 al 162 70-72

Capítulo IV NULIDAD 72

Art. 163 72-73

TÍTULO IV DE LOS MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES 73

Capítulo I DE LOS TITULARES 73

Art. 164 al 166 73-75

Capítulo II DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN 75

Art. 167 al 171 75-78

Capítulo III DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 78

Art. 172 al 183 78-83

Capítulo IV DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL 84

REGISTRO DE MODELO Y DISEÑO INDUSTRIAL

Art. 184 al 189 84-85

Capítulo V CONTRATOS DE LICENCIA 85

Art. 190 al 192 85-86

Capítulo VI NULIDAD Y CADUCIDAD DEL DISEÑO

REGISTRADO 86

Art. 193 al 201 86-90

TÍTULO V VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS

POR LA PATENTE Y EL MODELO DE UTILIDAD

Capítulo I SANCIONES CIVILES: DAÑOS Y PERJUICIOS 90

Art. 202 al 213 90-95

Capítulo II SANCIONES PENALES 95

Art. 214 a 225 95-98 Capítulo III DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN
DE HECHOS 98

Art. 226 al 228 98-99

Capítulo IV MEDIDAS CAUTELARES 99

Art. 229 al 241 99-104

Capítulo V MEDIDAS DEFINITIVAS DE FONDO 104

Art. 242 al 245 104-105

TÍTULO VI VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS
POR LOS MODELOS O DISEÑOS INDUSTRIALES 106

Capítulo I ACCIONES JUDICIALES 106

Art. 246 al 258 106-111

TÍTULO VII DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE
CIRCUITOS INTEGRADOS 111

Capítulo I DEFINICIONES 111

Art. 259 111-112

Capítulo II DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN 112

Art. 260 113

Capítulo III DE LOS TITULARES 113

Art. 261 al 262 113-114

Capítulo IV DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 114

Art. 263 al 266 114-116

Capítulo V DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD 116

Art. 267 al 269 116

Capítulo VI DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE

EL REGISTRO 116

Art. 270 al 278 116-119

Capítulo VII DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS 120

Art. 279 al 280 120

Capítulo VIII DE LA NULIDAD DEL REGISTRO 120

Art. 281 al 285 120-122

TÍTULO VIII DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES O 122

COMERCIALES Y DE LOS DATOS DE PRUEBA

Capítulo I DEFINICIONES 122

Art. 286 al 296 122-127

Capítulo II VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 127

Art. 297 al 300 127-129

Capítulo III DE LOS DATOS DE PRUEBA 129

Art. 301 al 305 129-131

TÍTULO IX LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES

DE VARIEDADES VEGETALES 131

Capítulo I DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 131

Art. 306 131

Capítulo II DEFINICIONES 132

Art. 307 132-134

Capítulo III SOLICITUD 134

Art. 308 – 309 134-135

Capítulo IV PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD Y

OPOSICIONES 135

Art. 310 al 312 135-136

Capítulo V EXAMEN PRELIMINAR

Art. 313 al 316 136-137

Capítulo VI EXAMEN TÉCNICO 137

Art. 317 al 322 137-139

Capítulo VII RESOLUCIÓN Y RECURSO DE ALZADA 139

Art. 323 al 325 139-140

Capítulo VIII DEPENDENCIA ENTRE DERECHOS 140

Art. 326 al 327 140

Capítulo IX DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
DEL OBTENTOR 140

Art. 328 al 339 140-144

Capítulo X – NOVEDAD 144

Art. 340 al 346 144-147

Capítulo XI DENOMINACIÓN GENÉRICA DE LA
VARIEDAD VEGETAL 147

Art. 347 al 348 147-148

Capítulo XII DEL REGISTRO – PROCEDIMIENTOS Y
PUBLICACIÓN 148

Art. 349 al 354 148-150

Capítulo XIII DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS
DEL OBTENTOR 151

Art. 355 al 360 151-153

Capítulo XIV DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS 153

Art. 361 al 363 153-154

Capítulo XV LICENCIAS OBLIGATORIAS 154

Art. 364 154-155

Capítulo XVI DE LA CADUCIDAD, NULIDAD,
CANCELACIÓN Y RENUNCIA 155

Art. 365 al 372 155-158

Capítulo XVII DE LAS APELACIONES 158

Art. 373 al 374 158-159

Capítulo XVIII DE LOS DELITOS Y SANCIONES 159

Art. 375 al 376 159-160

Capítulo XIX MANTENIMIENTO DEL DERECHO
DE OBTENTOR 160

Art. 377 al 378 160

..*.*.*.*.*.*.

LIBRO SEGUNDO DE LAS MARCAS

INDICE DE CONTENIDO

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TÍTULO I DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS 161

DISTINTIVOS

Capítulo I DE LOS REQUISITOS PARA REGISTRO
DE MARCAS 162

Art. 378 al 382 162-170

Capítulo II SOLICITANTES 170

Art. 383 al 385 170-171

Capítulo III SOLICITUD DE REGISTRO 171

Art. 386 172-173

Capítulo IV DERECHO DE PROPIEDAD 173

Art. 387 al 389 173-174

Capítulo V PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO

DE MARCA 174

Art. 390 al 392 174-176

Capítulo VI PROTECCIÓN TEMPORAL

DE LAS MARCAS QUE FIGURAN EN UNA

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 176

Art. 393 176

Capítulo VII – COTITULARIDAD 176

Art. 394 176-177

Capítulo VIII – MODIFICACIONES 177

Art. 395 177-178

Capítulo IX – DIVISIÓN DE LA SOLICITUD 178

Art. 396 al 397 178-179

Capítulo X – EXAMEN DE FORMA, PUBLICACIÓN,

OPOSICIÓN 179

Art. 398 al 405 179-182

Capítulo XI – EXAMEN DE FONDO 182

Art. 406 al 409 182-184

Capítulo XII – DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD O DE

LA OPOSICIÓN 184

Art. 410 184-185

Capítulo XIII – RETIRADA, LIMITACIÓN Y

DIVISIÓN DE LA SOLICITUD 185

Art. 411 185-186

Capítulo XIV – RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 186

Art. 412 186

Capítulo XV – SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE

TRAMITACIÓN 187

Art. 413 187

Capítulo XVI – ARBITRAJE 187

Art. 414 187-188

Art. 415 Capítulo XVIII DERECHOS, LIMITACIONES 188-189

Y OBLIGACIONES 189

Art. 416 al 428 189-196

Capítulo XIX DERECHOS DE PRECEDENCIA 196

Art. 429

Capítulo XX - DURACIÓN, RENOVACIÓN 196-197

Y MODIFICACIÓN DE LA MARCA REGISTRADA 197

Art. 430 al 436 197-200

Capítulo XXI USO DE LAS MARCAS 200

Art. 437 al 438 200-201

Capítulo XXII OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA 201

Art. 439

Capítulo XXIII DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE 201-202

CONOCIDAS Y FAMOSAS 202

Art. 440 al 451

Capítulo XXIV TRANSFERENCIAS, LICENCIAS DE 202-208

MARCAS Y FRANQUICIAS 208

Art. 452 al 465 208-216

Capítulo XXV – RENUNCIA DE LA MARCA 216

Art. 466 al 467 216-217

Capítulo XXVI – CANCELACIÓN DE LA MARCA 217

Art. 468 al 473 217-220

Capítulo XVII – NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA 220

Art. 474 al 478

Capítulo XVIII – CADUCIDAD DEL REGISTRO DE 220-222

LA MARCA 222

Art. 479 al 486

222-226

TÍTULO II DE LOS LEMAS COMERCIALES 226

Capítulo XVII – INSCRIPCIÓN DE MARCA Y SUS EFECTOS 188

RÓTULOS y/o EMBLEMAS 245

Capítulo I CONCEPTO 245

Art. 533 245

Capítulo I REQUISITOS Y CONDICIONES PARA 226

EL REGISTRO

Art. 487 al 491 226-228

TÍTULO III DE LAS MARCAS COLECTIVAS Capítulo I REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA 229

EL REGISTRO 229

Art. 492 al 508

229-235

TÍTULO IV DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN y/o

DE GARANTÍA

Capítulo I REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL 235

REGISTRO 235

Art. 509 al 520

235-239

TÍTULO V NOMBRE COMERCIAL 240

Capítulo I – CONCEPTO 240

Art. 521 240

Capítulo II PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL 240

Art. 522 al 523 240-241

Capítulo III SOLICITUD DEL REGISTRO 241

Art. 524 al 526 241-242

Capítulo IV NOMBRES COMERCIALES INADMISIBLES 242

Art. 527 al 528 242-243

Capítulo V DURACIÓN y RENOVACIÓN 243

Art. 529 al 531

Capítulo VI CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL NOMBRE 243-244

COMERCIAL 244

Art. 531 244

Capítulo VII NULIDAD Y CADUCIDAD 244

Art. 532

TÍTULO VI DE LOS 244-245

Capítulo II PROTECCIÓN DEL RÓTULO y/o EMBLEMA 246

Art. 534 246

Capítulo III SOLICITUD 246

Art. 535 246

Capítulo IV RÓTULOS y/o EMBLEMAS INADMISIBLES 247

Art. 536 247

Capítulo V REGISTRO 247

Art. 537 247-248

Capítulo VI DURACIÓN Y RENOVACIÓN 248

Art. 538 248

TÍTULO VII DE LAS INDICACIONES 248

GEOGRÁFICAS – I

Capítulo I CONCEPTO 248

Art. 539 248

Capítulo II INDICACIÓN DE PROCEDENCIA 248

Art. 540 al 542 248-249

Capítulo III SOLICITUD 249

Art. 543 al 551 249-252

Capítulo IV UTILIZACIÓN ILÍCITA 252

Art. 552 252-253

Capítulo V INDICACIONES DE PROCEDENCIA

INADMISIBLES 253

Art. 553 -554 253-255

Capítulo VI – DERECHOS 255

Art. 555 al 556 255

Capítulo VII NULIDAD 255

Art. 557 255

Capítulo VIII AUTORIDAD DE APLICACIÓN 256

Art. 558 256

Capítulo IX INFRACCIONES Y SANCIONES 256

Art. 559 al 564 256-259

TÍTULO VIII DE LAS INDICACIONES 259

GEOGRÁFICAS – I I

Capítulo I CONCEPTO DE DENOMINACIÓN

DE ORIGEN 259

Art. 565 259-260

Capítulo II SOLICITUD 260

Art. 566 al 572 260-263

Capítulo III – CONSEJOS DE DENOMINACIÓN 263

DE ORIGEN

Art. 573 al 575 263-265

Capítulo IV – EXAMEN 265

Art. 576 al 577 265-266

Capítulo V – PUBLICACIÓN y OPOSICIÓN 266

Art. 578 al 581 266-267

Capítulo VI – PROTECCIÓN 267

Art. 582 al 585 267-269

Capítulo VII – MODIFICACIONES 269

Art. 586 al 587 269

Capítulo VIII – DENOMINACIONES DE ORIGEN

INADMISIBLES 269

DE USO

Art. 601 275-276

Capítulo XVI – PROHIBICIONES 276

Art. 602 al 603 276-277

Capítulo XVII – INFRACCIONES 277

Art. 604 al 610 277-281

Capítulo XVIII – NULIDAD y CADUCIDAD 281

Art. 611 al 612 281

Capítulo XIX – CANCELACIÓN 281

Art. 613 281-282

Capítulo XX – EXTINCIÓN 282

Art. 614 al 615 282

Capítulo XXI – AUTORIDAD DE APLICACIÓN 283

Art. 616 al 618 283-284

TÍTULO IX COMPETENCIA DESLEAL 284

I - Capítulo I – Dos actos de competencia desleal 284

Art. 619 al 631 284-295

TÍTULO X DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA 295

Art. 632 295-296

TÍTULO XI DE LOS ILÍCITOS 296

Capítulo I SANCIONES PENALES 296

Art. 633 296-299

Capítulo II SANCIONES CIVILES 299

Art. 634 299

TÍTULO XII DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE 300

DERECHOS

Capítulo I DE LOS DERECHOS DEL TITULAR 300

Art. 635 al 636 300-301

Capítulo II – DE LAS ACCIONES CIVILES 301

Art. 637 al 655 301-308

Art. 588 al 589 269-271

Capítulo IX – CONCESIÓN 271

Art. 590 271

Capítulo X – DERECHOS y OBLIGACIONES 271

Art. 591 al 594 271-273

Capítulo XI – DURACIÓN 273

Art. 595 al 596 273-274

Capítulo XII – COEXISTENCIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN IDÉNTICAS 274

Art. 597 274

Capítulo XIII – RENUNCIA Y LICENCIA 274

Art. 598 274-275

Capítulo XIV – LICENCIA 275

Art. 599 al 600 275

Capítulo XV – TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS 275

Capítulo III – DE LAS ACCIONES PENALES 308

Art. 656 308-309

TÍTULO XIII DE LAS MEDIDAS CAUTELARES,
PRECAUTORIAS u PROVISIONALES 309

Capítulo I – CONCEPTOS 309

Art. 657 al 658 309-310

Capítulo II – SOLICITUD 310

Art. 659 al 662 310-311

Capítulo III – ACCIONES 311

Art. 663 al 665 311-313

TÍTULO XIV DE LAS MEDIDAS DE FRONTERA 313

Capítulo I – CONCEPTOS 313

Art. 666 313-314

Capítulo II – COMPETENCIA 314

Art. 667 314

Capítulo III – SOLICITUD 314

Art. 668 314-315

Capítulo IV – NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 315

Art. 669 al 670 315

Capítulo V DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 315

Art. 671 al 673 315-316

Capítulo VI– DERECHO DE INSPECCIÓN E INFORMACIÓN 316

Art. 674 al 675 316-317

Capítulo VII INDEMNIZACIÓN 317

Art. 676 al 677 317

Capítulo VIII – EXAMEN 317

Art. 678 317-318

Capítulo IX – DERECHOS DE MARCA 318

Art. 679 318

ARTÍCULO TRANSITORIO 318

.....

