



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**

**LAS PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL
PAÍS**

**PRESENTADO POR
MANUEL JAVIER CASTRO CALDERÓN**

**INFORME POR EXPERIENCIA PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE INGENIERO INDUSTRIAL**

LIMA-PERÚ

2012



**Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
CC BY-NC-ND**

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

**FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

**LAS PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL
PAÍS**

INFORME POR EXPERIENCIA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL

PRESENTADO POR

CASTRO CALDERÓN, MANUEL JAVIER

LIMA - PERÚ

2012

ÍNDICE

	Página
RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
INTRODUCCIÓN	viii
CAPÍTULO I. TRAYECTORIA PROFESIONAL	1
1.1 Experiencia profesional	1
1.2 Estudios de especialización	4
CAPÍTULO II. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA	13
2.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI	13
2.2 Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías	15
CAPÍTULO III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	23
3.1 Identificación del problema	23
3.2 Conceptos básicos	27
3.3 El Sistema de patentes	31
3.4 La patente como fuentes de información tecnológica	46
3.5 Ventajas del uso de las patentes como fuente de información	58

3.6 Limitaciones del uso de las patentes como fuente de información	60
3.7 Aplicaciones del uso de las patentes como fuente de información	60
3.8 Grado de uso de las patentes en el Perú	61
3.9 Valoración de una patente	88
CAPÍTULO IV. REFLEXIONES CRÍTICAS DE LA EXPERIENCIA	91
CONCLUSIONES	93
RECOMENDACIONES	95
FUENTES DE INFORMACIÓN	97
ANEXOS	99

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y CUADROS

Organigrama Institucional vigente	15
Estructura organizativa de la DIN	17
Solicitudes de patentes presentadas entre los años 2005 -2011	19
Solicitudes de patentes de invención otorgadas entre los años 2005-2011	20
Solicitudes de patentes de invención presentadas por nacionales y extranjeros entre los años 2005-2011	20
Solicitudes de modelos de utilidad presentadas entre los años 2005-2011	21
Solicitudes de modelos de utilidad otorgadas entre los años 2005-2011	21
Solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad presentadas por universidades peruanas entre los años 1982-2011	22
Diagrama de Ishikawa	24
Solicitudes de patentes de invención presentadas por nacionales entre los años 2002-2011	25
Solicitudes de modelos de utilidad presentadas por nacionales entre los años 2002-2011	25
Solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad presentadas por universidades peruanas entre los años 2002-2011	26
Figura Pañal desechable con gel absorbente	30
Figura Cubeta de hielo mejorada	31
Ejemplo de evaluación de novedad	34
Ejemplo de evaluación de nivel inventivo	36
Flujograma Procedimiento de registro de una patente de invención en el	

Perú	45
Ejemplo de primera página de un documento de patente	49
Ejemplo de reivindicación	54
Ejemplo de partes de una reivindicación	56
Ejemplo de Dibujo de un documento de patente	58
Símbolo completo de la Clasificación	66

RESUMEN

El presente informe describe trece años de trabajo en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, teniendo como objetivo general dar a conocer las patentes como fuente para el desarrollo industrial del país a través de la aplicación del marco legal vigente contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. La experiencia ganada está basada en el sistema de patentes en el Perú, y su uso como fuente de información tecnológica, lo cual significa un gran progreso para la industria nacional, en la medida que las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica, toman conocimiento de la importancia de los documentos de patentes para el desarrollo del país.

Finalmente, las patentes se presentan como herramientas importantes para el desarrollo económico de un país, debido a su valor como instrumento de fomento para la innovación tecnológica. Se recomienda a las autoridades incluir como parte del contenido del plan de estudios de las especialidades de ingeniería, un curso de Propiedad Industrial enfocado al tema de patentes.

ABSTRACT

This report describes thirteen years of working in the Directorate of Inventions and New Technologies at the National Institute for the Defence of Competition and Intellectual Property Protection. The general purpose is to make known the patents for the country's industrial development and the application of the legal framework Decision 486 Common Intellectual Property Regime. The gained experience is based on the Peruvian patent system and its use as a source of technological information; which means, a significant progress for the national industry, where organizations, involved in research and technological innovation, become aware of the importance of patent documents for the country's development.

Finally, the patent documents are important tools for economic development of a country, because of its value as a promotion instrument for technological innovation. For a better understanding of patents, a course of Industrial Property should be included in the curriculum of engineering careers.

INTRODUCCIÓN

La información tecnológica es actualmente condición indispensable del éxito en cualquier proceso relacionado con los sistemas productivos: investigación, planificación industrial, desarrollo, fabricación, comercialización y gestión. Se sabe que, incluso, existe una fuerte correlación entre el nivel de desarrollo tecnológico de los países y la capacidad de sus estructuras productivas para acceder a la información y utilizarla libremente.

El desconocimiento de las patentes como fuente de información tecnológica es una problemática en nuestro país, si bien las causas son de diversa índole, el presente trabajo tiene como objetivo general dar a conocer el sistema de patentes como fuente para el desarrollo industrial del país, centrándose en la causa relacionada con el desconocimiento de las patentes, por parte de las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica del país, causa que se encuentra estrechamente vinculada con las funciones y experiencia profesional adquirida en INDECOPI.

Las fuentes de información tecnológica que habitualmente se utilizan son numerosas: contactos directos con otros técnicos, científicos, ingenieros, empresarios, profesionales en un sector técnico determinado, literatura

profesional y científica, visitas a exposiciones y su participación en congresos, tesis académicas, entre otras. Pero, frecuentemente, quedan relegados los documentos de patentes como instrumentos de estímulo de nuevas ideas y respuesta a problemas técnicos planteados. Esa información, sin embargo, es una de las fuentes más completas, accesibles, manejables, prácticas y actualizadas que se encuentran disponibles en la actualidad.

En general, en nuestro país existe poco conocimiento sobre las ventajas de las patentes como fuente de información para el desarrollo industrial del país y sobre la existencia de bases de datos de patentes a nivel mundial y que podrían ser utilizadas convenientemente por organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica. Esto se debe a la poca difusión de su existencia y de las ventajas que traería consigo el manejo conveniente de dicha información, sobre todo para evitar duplicar esfuerzos en la búsqueda de una tecnología ya existente.

Hasta hace pocos años el acceso a las bases de datos de patentes del mundo era de difícil acceso; sin embargo, en la actualidad el adelanto tecnológico ha hecho posible que estas bases de datos se encuentren al alcance de todos, debido a su acceso a través de Internet, siendo beneficioso para el público en general.

Es importante señalar que, como coordinador en el área de ingeniería de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, dentro de las funciones desarrolladas se realizan esfuerzos para difundir este tema en organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica; sin embargo, ello es insuficiente para crear una cultura sobre el sistema de patentes y un hábito de consulta de los documentos de patentes como fuente de información tecnológica.

Por lo tanto, el presente informe pretende llegar a los potenciales interesados, de manera que sea posible que conozcan las ventajas que brinda el sistema de patentes, el cual, tiene como objetivos específicos

incentivar a los investigadores e inventores a seguir innovando e inventando a través del reconocimiento de derechos exclusivos sobre sus investigaciones e inventos y, divulgar las invenciones contenidas en los documentos de patentes como un instrumento para la obtención de información científica y tecnológica que promueva, a su vez, el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

CAPÍTULO I

TRAYECTORIA PROFESIONAL

1.1 Experiencia profesional

Institución: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) - Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías es la autoridad nacional competente encargada de otorgar y proteger derechos de propiedad intelectual relacionados con patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, variedades vegetales, conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú. Así como difundir la información tecnológica y fomentar el uso del sistema de patentes.

a) Fecha: Septiembre 2008 a la fecha.

Cargo: Coordinador de examinadores de patentes en el Área de Ingeniería de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Funciones:

- Supervisión y seguimiento del trabajo de los examinadores de patentes internos y externos del Área de Ingeniería formado por 11 personas.
- Coordinar, supervisar y evaluar permanentemente el trabajo de los examinadores internos y externos, y asistentes, a fin de optimizar su productividad.
- Apoyar en la elaboración del plan operativo anual de la Dirección con el propósito de obtener un marco de referencia claro en el desarrollo de las actividades de la misma.
- Coordinar y supervisar la revisión de los aspectos técnicos y administrativos de las solicitudes que se presentan en la Dirección en las diferentes modalidades que administra, realizando el manejo técnico administrativo de las solicitudes cuando se requiera.
- Aplicar la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) u otras clasificaciones a las solicitudes ingresadas para su asignación a la carga de trabajo de los examinadores internos.
- Revisar proyectos de resolución contenciosos y no contenciosos, emitidos por los examinadores internos, a fin de que estén aptos para la firma de la Dirección.
- Emitir informes técnicos, a solicitud de la Dirección, respecto de solicitudes contenciosas y no contenciosas que se tramitan en la Dirección.
- Participar como expositor en charlas y seminarios sobre el sistema de patentes y otros sistemas de propiedad intelectual afines que administra la DIN, a fin de contribuir a la difusión del uso de las patentes como fuente de información tecnológica en nuestro país.
- Participar en grupos de trabajo que se les designe y cuyo objetivo sea la elaboración de legislación o propuestas técnicas sobre los diversos temas a cargo de la Dirección.

b) Fecha: Febrero 2000 a agosto 2008

Cargo: Examinador de patentes en el Área de Mecánica de la Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías

Funciones:

- Seguimiento al trabajo de examinadores externos de patentes.
- Revisar aspectos formales de los documentos técnicos contenidos en las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad (en las clasificaciones B: técnicas industriales diversas; transportes y F: mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura) y diseños industriales.
- Controlar y suscribir los resúmenes de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales para emitir y suscribir las órdenes de aviso para su publicación.
- Revisar, supervisar y controlar el contenido de los informes técnicos presentados por los examinadores externos.
- Elaborar informes técnicos sobre registros, nulidades e infracciones de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.
- Elaborar y visar las resoluciones de otorgamiento o denegación de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.
- Participar como expositor en charlas y seminarios sobre el sistema de patentes y otros sistemas de propiedad intelectual afines que administra la DIN, a fin de contribuir a la difusión del uso de las patentes como fuente de información tecnológica en nuestro país.
- Participación en la elaboración del Manual del Examinador de Patentes para países de la Comunidad Andina de Naciones.
- Participación en la elaboración de los procedimientos de la Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías (actualmente Dirección de Invencciones y Nuevas Tecnologías) para la certificación ISO 9002, tercera etapa del INDECOPI.

c) **Fecha:** Octubre 1999 a enero 2000

Cargo: Asistente de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Funciones:

- Manejo administrativo de solicitudes de registro a cargo de la oficina.
- Evaluación técnico-formal de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad (en las clasificaciones B: técnicas industriales diversas; transportes y F: mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura) y diseños industriales.
- Atención de usuarios y asesoría en el área técnica. Búsqueda de información tecnológica (en base de datos nacional e internacional).

Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

La UPC es una institución innovadora basada en principios, que educa, investiga y promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Sus funciones las cumple con calidad, modernidad, eficiencia y competitividad a nivel internacional.

Fecha: Marzo 2009 a agosto 2010

Cargo: Profesor del curso de Creatividad

Funciones:

- Enseñar a los alumnos a desarrollar la creatividad como una habilidad y una actitud necesaria para la vida. Promover que los alumnos integren sus conocimientos previos con sus habilidades para resolver problemas de la vida cotidiana e integren valores personales con valores profesionales.

1.2 Estudios de especialización

1.2.1 En el extranjero

Actividad: Seminario de Búsqueda y Examen de Patentes para Funcionarios Iberoamericanos.

Fecha: 19 al 30 de junio del 2000

Lugar: Madrid - España / Ginebra - Suiza / Munich - Alemania

Actividad: XXIII Seminario de Propiedad Industrial para países de América Latina.

Fecha: 29 de septiembre al 10 de octubre del 2003

Lugar: Río de Janeiro – Brasil

Actividad: III Jornada sobre Información Tecnológica y otros ámbitos de cooperación en materia de patentes

Fecha: 27 de febrero al 01 de marzo de 2007

Lugar: Cartagena de Indias - Colombia

Actividad: Taller Regional de la OMPI sobre solicitudes de patentes

Fecha: 05 al 13 de noviembre de 2007

Lugar: Buenos Aires - Argentina

Actividad: XXVII Seminario de Propiedad Industrial para países de América Latina.

Fecha: 03 al 07 de diciembre de 2007

Lugar: Río de Janeiro – Brasil

Actividad: Taller sobre el uso de la información de patentes para la promoción de la innovación.

Fecha: 16 y 17 de julio de 2008

Lugar: Guadalajara - México

Actividad: Intellectual Property Administrators Program.

Fecha: 15 al 19 de diciembre de 2008

Lugar: Washington - Estados Unidos de América

Actividad: Seminario de Examinadores de Patentes del Sistema de Cooperación sobre Aspectos de Información Operacional y de Propiedad Industrial (PROSUR)

Fecha: 25 al 29 de abril de 2011

Lugar: Santiago – Chile

Actividad: Pasantía en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEMP), para recabar toda la información, experiencia y buenas prácticas sobre el examen de patentes y su interacción con el sistema PCT.

Fecha: 11 al 17 de junio de 2011

Lugar: Madrid – España

Actividad: VII Reunión Regional OMPI/OEPM/OEP de especialistas en tecnologías de la información y la gestión de información de patentes, de Oficinas de Propiedad Industrial de América Latina, en el marco del proyecto LATIPAT.

Fecha: 17 al 20 de octubre del 2011

Lugar: Río de Janeiro – Brasil

1.2.2 En el Perú

Actividad: Taller Nacional sobre Propiedad Intelectual e Información Tecnológica

Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2002

Lugar: INDECOPI

Actividad: Seminario Nacional sobre Protección de Patentes

Fecha: 11 y 12 de junio de 2003

Lugar: INDECOPI

Actividad: Curso sobre “Programa en Gestión Empresarial y Desarrollo de Capacidades Gerenciales”

Fecha: 30 de junio al 13 de septiembre de 2005

Lugar: Centro de Extensión de la Universidad del Pacífico

Actividad: Diplomado en Derecho Ambiental – Especialidad “Biodiversidad, Recursos Genéticos, Conocimiento Indígena y Propiedad Intelectual”

Fecha: Julio a octubre del 2005

Lugar: Colegio de Lima

Actividad: Seminario Andino sobre el uso de la Propiedad Intelectual para Promover la Competitividad.

Fecha: 24 al 26 de agosto de 2005

Lugar: Biblioteca Nacional del Perú

Actividad: Diplomado en Administración de Negocios

Fecha: 05 de agosto al 25 de noviembre del 2006

Lugar: Colegio de Ingenieros del Perú

Actividad: Conferencia sobre la Delimitación de Diseño Industrial frente al Derecho de Marcas y Derecho de Autor.

Fecha: 04 de octubre del 2006

Lugar: INDECOPI

Actividad: Simposio Nacional sobre Educación e Investigación en materia de Propiedad Intelectual

Fecha: 27 y 28 de marzo de 2008

Lugar: Pontificia Universidad Católica del Perú

1.2.3 Modalidad a distancia

Actividad: Curso General de Propiedad Intelectual

Fecha: 01 de junio al 15 de junio de 2003

Institución: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI

Actividad: Curso sobre Gestión y Evaluación de Patentes

Fecha: 01 de noviembre al 19 de diciembre de 2004

Institución: Oficina Española de Patentes y Marca (OEPM) –
Fundación Centro de Educación a Distancia para el
Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET)

Actividad: Curso de Actualización en la apreciación de la novedad y
la actividad inventiva en el examen de patentes

Fecha: 31 de marzo al 06 de abril de 2008

Institución: Oficina Española de Patentes y Marca (OEPM) –
Fundación Centro de Educación a Distancia para el
Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET)

Actividad: Curso avanzado sobre patentes

Fecha: 09 de marzo al 17 de mayo de 2010

Institución: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI

Actividad: Curso Especializado sobre Biotecnología y Propiedad
Intelectual

Fecha: 27 de septiembre al 16 de diciembre de 2010

Institución: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI

Actividad: Curso sobre Diseños Industriales

Fecha: 19 al 25 de septiembre de 2010

Institución: Oficina Española de Patentes y Marca (OEPM) –
Fundación Centro de Educación a Distancia para el
Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET)

1.2.4 Actividades

Expositor en la Charla sobre Patentes organizada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Junio 2004).

Expositor en el Taller. Tecnología y propiedad industrial en las Universidades Públicas, organizado por la Oficina de Coordinación de Centros de Producción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (junio 2005).

Expositor en el Seminario. Importancia de las Patentes como factor de desarrollo tecnológico, organizado por la Oficina Académica de Investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Octubre 2005).

Expositor en el Seminario. Importancia de las Patentes como factor de desarrollo tecnológico, organizado por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres (Noviembre 2005).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad Nacional del Santa (Noviembre 2006).

Expositor en el Taller. Propiedad Intelectual - Patentes de invención y modelos de utilidad, organizado por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI (Febrero de 2007).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad Nacional del Altiplano (Mayo 2007).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad Nacional Amazónica (Junio 2007).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Escuela Naval del Perú (Julio 2007).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad Nacional del Centro del Perú (Septiembre 2007).

Expositor en los Talleres I y II sobre Propiedad Intelectual - Patentes, organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Octubre y noviembre 2007).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad de Lima (Abril 2008).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Junio 2008).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad Privada de Tacna (Septiembre 2008).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad Católica de Santa María (Septiembre 2008).

Expositor en el Taller. La Protección de los diseños industriales, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (Diciembre 2008).

Expositor en el Taller. Importancia de las patentes en la investigación científica y el desarrollo tecnológico, organizado por el Área académica de investigación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Enero 2009).

Expositor en los Talleres I y II sobre Propiedad Intelectual – Patentes: Aspectos legales y técnicos, organizado por Universidad Nacional de Ingeniería (Agosto y noviembre 2009).

Expositor en el Taller Itinerante sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) e INDECOPI en Iquitos (Abril de 2010).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad Particular Cayetano Heredia (Mayo 2010).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Universidad Católica San Pablo (Octubre 2010).

Expositor en el Taller. Uso de las bases de Datos de Patentes como Información Tecnológica, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (Junio 2011).

Expositor en el I Encuentro de Innovadores de la Región Cusco, organizado por el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cusco – CORCYTEC (Septiembre 2011).

Expositor en el Foro Nacional de Investigación Universitaria, organizado por la Asamblea Nacional de Rectores (Noviembre 2011).

1.2.5 Logros y publicaciones

- a. Publicación del CD Interactivo *¡Aprende a patentar tus inventos!*, editado por el Área de Fomento de la Competencia e Innovación del INDECOPI a cargo de la Gerencia General.
- b. Publicación de la Guía para solicitar una patente en el Perú y el extranjero, *Lo que un inventor debe saber sobre el sistema de patentes y el PCT*, editada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI y el Programa de Ciencia y Tecnología - FINCyT.

1.2.6 Experiencia más significativa

Como parte del trabajo desarrollado en INDECOPI, ya sea en calidad de Coordinador técnico, examinador de patentes y/o expositor en diversos eventos relacionados con las patentes como fuente de información tecnológica para el desarrollo del país, de manera recurrente se ha observado desconocimiento en las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica sobre el sistema de patentes y el uso de los documentos de patentes.

Sin embargo, también se ha apreciado que una vez que se tiene un acercamiento con el sistema de patentes, se muestra un marcado interés en poder conocer más acerca del sistema y la utilidad que les puede brindar la información que se obtiene a través de los documentos de patentes.

Por ello, considero que ha sido una experiencia significativa el poner al alcance de las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica del país, a través de los distintos talleres dictados, las ventajas del sistema de patentes y, específicamente, la información valiosa que se puede obtener a través de los documentos de patentes de manera que puedan utilizar dicha información en el desarrollo de proyectos de investigación, así como en los proyectos efectuados dentro de los centros de investigación universitarios, y planes de negocio.

CAPÍTULO II

CONTEXTO DONDE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA

2.1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868.

El INDECOPI tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.

El INDECOPI es un organismo público especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno. En consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa (Decreto Legislativo N° 1033). Como resultado de su labor en la promoción de las normas de leal y honesta competencia entre los agentes de la economía peruana, el INDECOPI es concebido en la actualidad como una entidad de servicios con marcada

preocupación por impulsar una cultura de calidad para lograr la plena satisfacción de sus clientes: la ciudadanía, el empresariado y el Estado.

El INDECOPI ha implementado un sistema de gestión de la calidad con el objeto de procurar la satisfacción de los usuarios a través de la mejora continua de los servicios ofrecidos. La acción es guiada por el compromiso con los principios de la gestión de la calidad y el cumplimiento de los requisitos estipulados por la Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 9001:2009).

2.1.1 Estructura organizacional

La estructura organizativa del INDECOPI busca presentar un mensaje uniforme de promoción de la leal y honesta competencia en el mercado, respetando la autonomía funcional de los órganos encargados de aplicar las normas específicas. De esta forma, es posible distinguir los siguientes estamentos: el Consejo Directivo, los Órganos Funcionales, Económicos y la Administración.

a) Consejo Directivo

El Consejo Directivo es el órgano máximo de la administración. Es conducido por el Presidente, quien ejerce la representación institucional del INDECOPI. Su labor es establecer las políticas generales, administrar la imagen de la institución y liderar la labor de difusión y comunicación.

Este órgano cuenta con el apoyo de un Consejo Consultivo integrado por destacados y prestigiosos miembros de los diversos sectores del ámbito público y privado vinculado con el rol del INDECOPI.

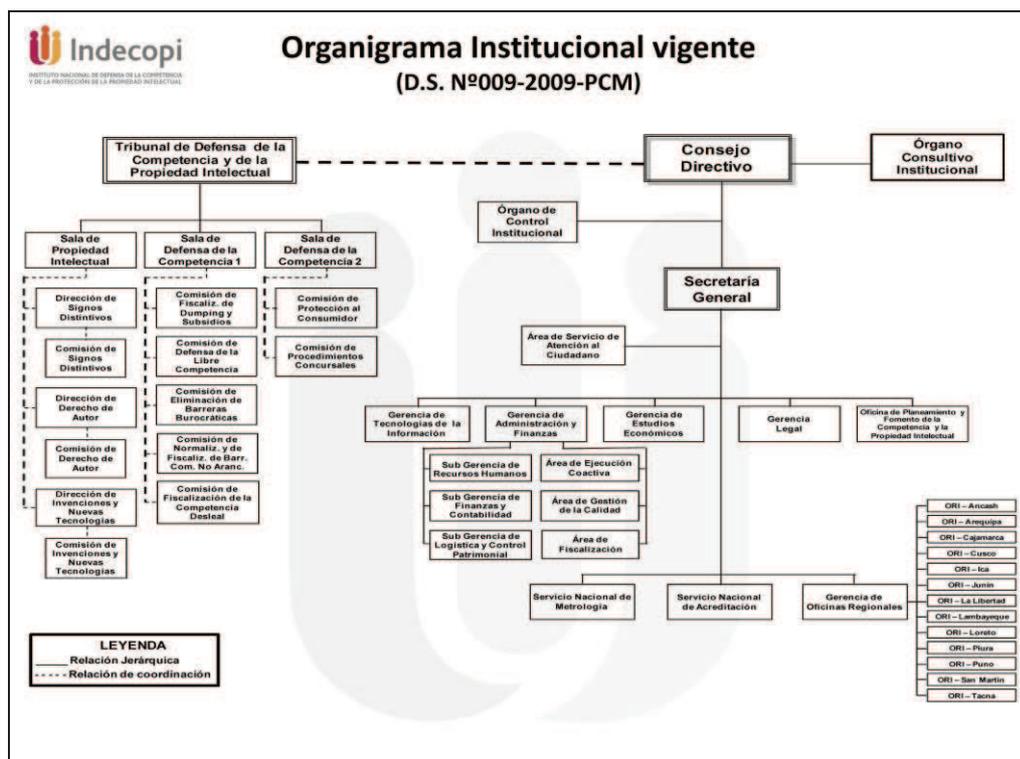
Los resultados de esta permanente labor constituyen los insumos para el trabajo diario de las Comisiones, Direcciones y Salas del Tribunal del INDECOPI y permiten elaborar la agenda de temas de política institucional.

b) Órganos funcionales

Promueven las normas que permiten el correcto desenvolvimiento de los agentes económicos en el mercado, garantizando que su actuación se oriente hacia el respeto de los derechos de los consumidores, las normas de la leal y honesta competencia y todas las formas de propiedad intelectual.

c) Administración

La función administrativa es desarrollada directamente por una Gerencia General y las demás gerencias. El diseño institucional cuida, sin embargo, de preservar la autonomía de los órganos funcionales respecto de la Administración. Esta concepción refuerza significativamente el carácter técnico y autónomo de las decisiones que se adoptan.



Fuente: INDECOPI

2.2 Dirección de Invencciones y Nuevas Tecnologías

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (en adelante DIN) es el órgano funcional competente para conocer y resolver las solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, certificados de protección, conocimientos colectivos de pueblos indígenas, esquemas de trazado de circuitos integrados y certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1033, se creó la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías como parte de la Dirección, encargada de conocer y resolver, en primera instancia administrativa, los procesos contenciosos derivados de los registros inscritos por la Dirección (oposiciones y nulidades), incluyendo los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial en cuanto a los registros que la Dirección inscribe.

Por otro lado, la Dirección es competente en registrar los actos modificatorios referidos a derechos inscritos, tales como transferencias, cambios de nombre, domicilio, licencias de uso, entre otros. Tiene, además, a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

Asimismo, brinda al usuario distintos servicios tales como la búsqueda de información tecnológica, el suministro de documento completo de patente, búsqueda de antecedentes y la orientación para la adecuada presentación de las solicitudes de registro.

Se regula por la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial, (anexo 1), la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina (Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486), el Decreto Legislativo N° 1075 (Anexo 2) que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, por la Decisión 345 de la Comisión de

la Comunidad Andina (Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales), así como por el Decreto Supremo N° 035-2011-PCM y por la Ley N° 27811 que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los recursos biológicos.

2.2.1 Misión

Administrar, moderna y eficientemente, sistemas de propiedad intelectual que promuevan la innovación tecnológica y pongan en valor las creaciones e invenciones en el mercado.

2.2.2 Visión

Promover efectivamente la innovación tecnológica en el país a través de los sistemas de propiedad intelectual administrados y de la divulgación de la tecnología contenida en los mismos.

A continuación, se aprecia la estructura organizativa de la DIN:



Elaboración: el autor

2.2.3 Funciones

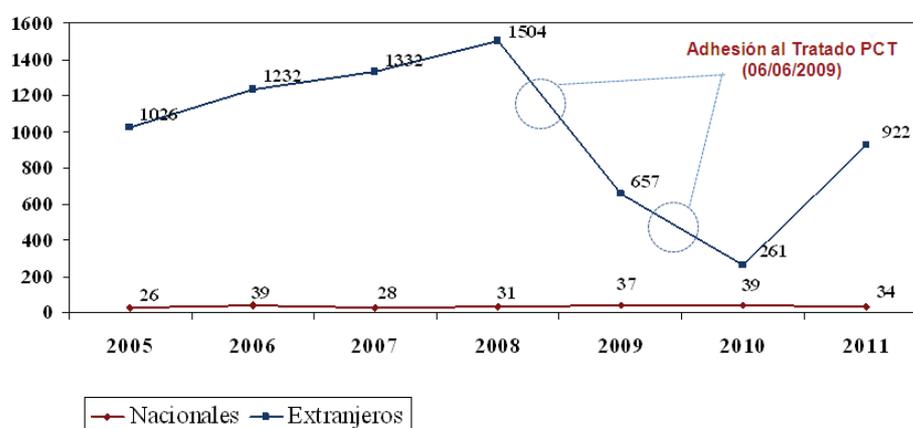
Son funciones de la DIN:

- a) Conocer y resolver, en primera instancia administrativa, las solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales y conocimientos colectivos de pueblos indígenas que se presenten ante la Dirección. A través de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, conoce los procesos contenciosos (oposiciones y nulidades) derivados de los registros inscritos por la Dirección, incluyendo los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial sobre los registros que la Dirección inscribe, tramitando las denuncias por infracción a los derechos antes citados.
- b) Otorgar patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, certificados de obtentor, registros de diseños industriales, registros de esquemas de trazado de circuitos integrados y registros de conocimientos colectivos de pueblos indígenas.
- c) Registrar los actos modificatorios referidos a los derechos inscritos, tales como transferencias, cambios de nombre, de domicilio, licencias de uso, etc. La Dirección tiene a su cargo, además, el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.
- d) Difundir la información tecnológica contenida en los documentos de patentes.

2.2.4 La DIN en números

A continuación, se presenta información estadística de la Dirección entre los años 2005 y 2011, de las dos modalidades que generan documentos de patentes, las patentes de invención y los modelos de utilidad, tanto de solicitudes presentadas y otorgadas de nacionales como extranjeros.

Solicitudes de patentes de invención presentadas entre los años 2005 – 2011

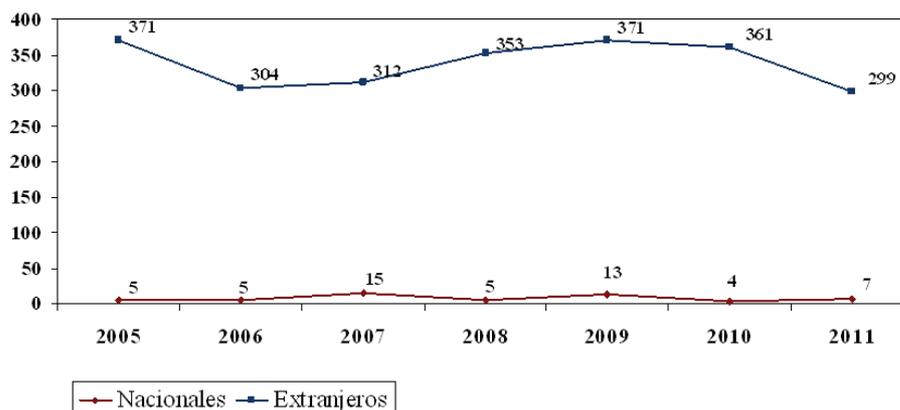


Fuente: Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías - INDECOPI

La tendencia de solicitudes presentadas en el cuadro anterior se mantuvo creciente hasta el año 2008 donde se alcanzó la cifra de 1504 solicitudes presentadas. Sin embargo, desde el año 2009 se observó una reducción de 657 solicitudes presentadas en el año 2009 a 261 en 2010. Este hecho se debió a la adhesión del Perú al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (6 de junio del 2009), que incorpora un procedimiento internacional que permite a los usuarios extranjeros presentar solicitudes de registro internacionales a través de oficinas receptoras en sus países de origen. Esta presentación internacional tendrá todos los efectos de una presentación nacional cuando, luego de la fase internacional de hasta 30 meses, dichas solicitudes ingresen efectivamente a los países destino, en este caso, el Perú. En tal sentido, la mayoría de solicitudes de patentes

provenientes de solicitantes extranjeros habría ingresado a trámite internacional a través del PCT, en lugar de ingresar a trámite directamente en la DIN como lo hacía hasta junio del 2009.

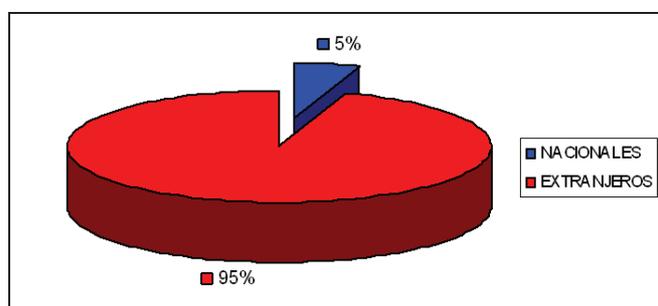
Solicitudes de patentes de invención otorgadas entre los años 2005 – 2011



Fuente: Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías - INDECOPI

Las solicitudes de patente de invención otorgadas entre estos años se han mantenido casi constantes, tanto en las solicitudes presentadas por nacionales como extranjeros.

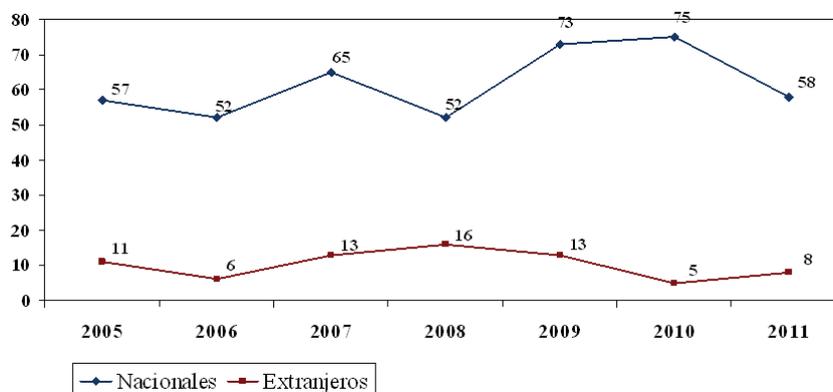
Solicitudes de patentes de invención presentadas por nacionales y extranjeros entre los años 2005 – 2011



Fuente: Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías - INDECOPI

En el cuadro anterior, se observa que gran parte de las solicitudes de invención presentadas ante la DIN son de solicitantes extranjeros.

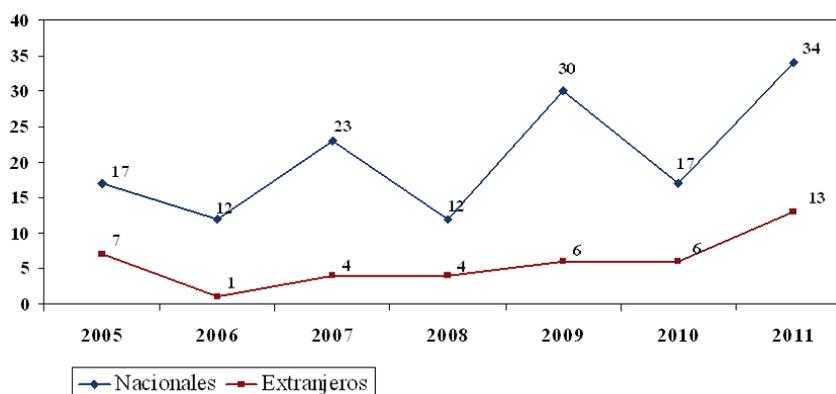
Solicitudes de modelos de utilidad presentadas entre los años 2005 – 2011



Fuente: Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías - INDECOPI

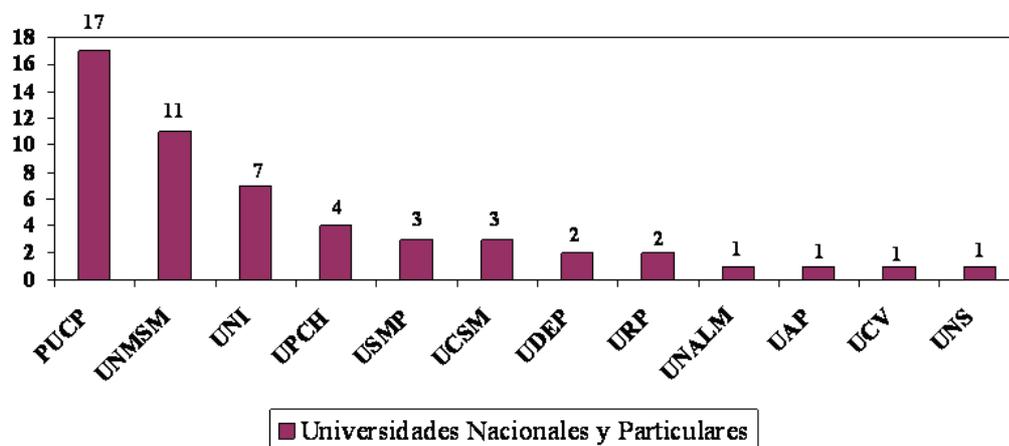
En el cuadro anterior, se observa que gran parte de las solicitudes de modelos de utilidad presentadas ante la DIN son de solicitantes nacionales.

Solicitudes de modelos de utilidad otorgadas entre los años 2005 – 2011



Fuente: Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías - INDECOPI

Solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad presentadas por universidades peruanas entre los años 1982 – 2011



Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - INDECOPI

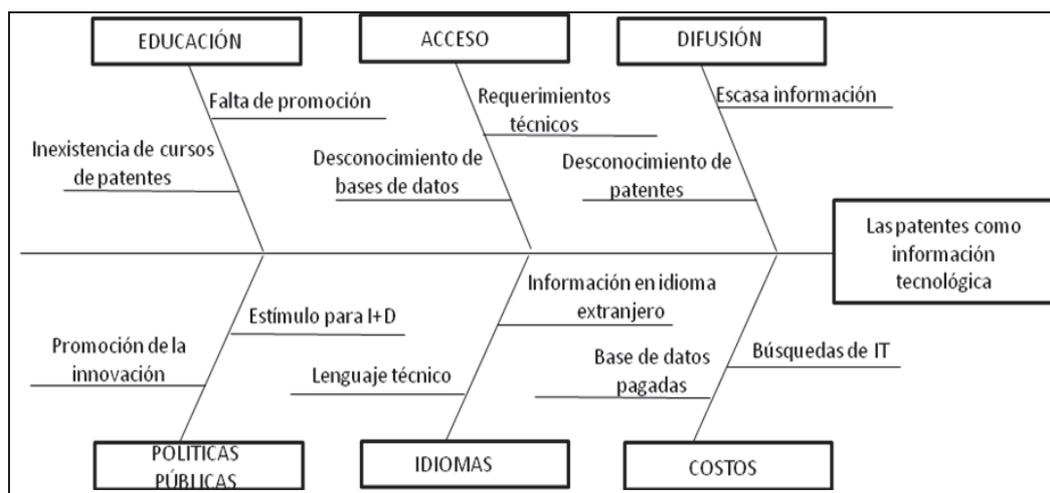
CAPÍTULO III

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 Identificación del problema

El desconocimiento de las patentes como fuente de información tecnológica por parte de las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica es una problemática en nuestro país, por ello, como se mencionó en el Capítulo I, la experiencia más significativa dentro de estos 13 años de labor profesional en el INDECOPÍ está relacionada con la difusión de las patentes como fuente de información tecnológica, ya que parte de la labor dentro de la Institución está referida con la enseñanza de los temas vinculados con el sistema de patentes y el uso de la información tecnológica.

A continuación, a través de la aplicación de una herramienta de la Ingeniería industrial como es el diagrama de Ishikawa (causa-efecto) se observan las posibles causas que explicarían la problemática mencionada:



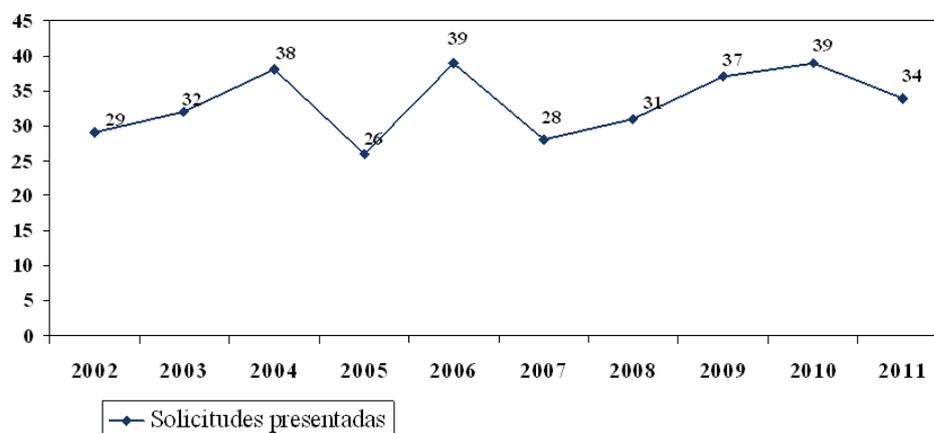
Elaboración: el autor

Como se observa las causas son de índole diversa, el presente trabajo se centrará en la causa relacionada con el desconocimiento de las patentes, por parte de las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica del país, causa que se encuentra estrechamente vinculada con las funciones y experiencia profesional adquirida en INDECOPI.

La problemática mencionada se ve reflejada en una encuesta aplicada por INDECOPI a estudiantes, docentes e investigadores de facultades de ciencias e ingeniería durante el año 2010. El 50% de la muestra no asocia el concepto de invención patentable a solución técnica aplicada, y más bien lo relaciona con el concepto de descubrimiento o producto de la inspiración humana. El 64% de la muestra cree que una patente protege cualquier tipo de intangible y el 59% no conoce el principio de territorialidad de las patentes. Asimismo, el 69% no sabe que una patente tiene vigencia de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, y el 37% cree que para obtener una patente debe presentarse una muestra física de la invención ante la Dirección de Patentes. Finalmente, el 80% no ha tenido acercamiento al sistema de patentes en ningún curso, charla o programa de estudio (INDECOPI, 2010).

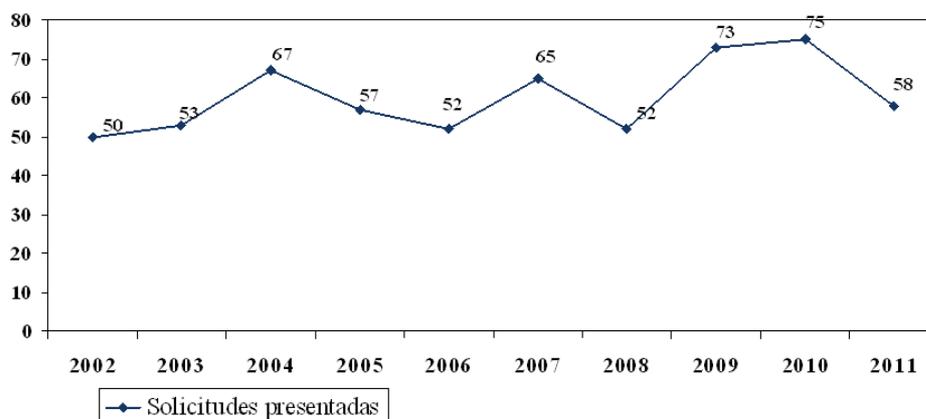
Además, las cifras de solicitudes de patentes presentadas por nacionales, reafirman la escasa cultura de propiedad intelectual en el país. El promedio de solicitudes de patentes de invención presentadas por nacionales en los últimos 10 años (2002-2011) es de 33.8% con una desviación estándar de 5; y el promedio de solicitudes de modelos de utilidad presentadas por nacionales en el mismo período es de 66.2% con una desviación estándar de 9.

Solicitudes de patentes de invención presentadas por nacionales entre los años 2002 – 2011



Fuente: Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías – INDECOPI

Solicitudes de modelo de utilidad presentadas por nacionales entre los años 2002 – 2011

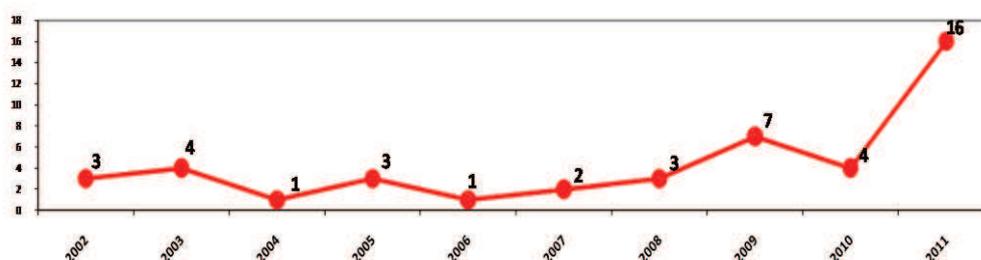


Fuente: Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías - INDECOPI

El promedio anual de solicitudes de patentes¹ presentadas por universidades peruanas en toda la historia del INDECOPI hasta el 2010 es de 1.3; es decir, en total INDECOPI ha recibido solo 37 solicitudes de patentes por parte de universidades, de las cuales solo 10 han sido otorgadas hasta la fecha.

Cabe recalcar que durante 2010 y 2011, INDECOPI emprendió un proyecto de identificación y rescate de materia patentable entre los proyectos de I+D de las universidades. Esto resultó en que, durante el año anterior, se hayan presentado 16 solicitudes de patentes provenientes de universidades peruanas (ver siguiente cuadro). Las lecciones aprendidas en este proyecto demuestran que el principal escollo para que el precario sistema de innovación peruano comience a utilizar los sistemas de propiedad intelectual es la falta de cultura. Esto incluye falta de organización y normatividad interna para la gestión de la innovación, falta de motivación en los inventores e innovadores para acudir al sistema de propiedad intelectual, un profundo desconocimiento generalizado y falta de especialistas para la asesoría adecuada.

Solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad presentadas por universidades peruanas entre los años 2002 – 2011



Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - INDECOPI

Considerando la problemática expuesta, el presente trabajo tiene como objetivo demostrar la importancia de las patentes como fuente de

¹ Incluye solicitudes de patentes de invención y patentes de modelos de utilidad.

información tecnológica para el desarrollo del país para lo cual se realizará previamente una explicación de los conceptos básicos del sistema de patentes, así como del contenido de los documentos de patente, de manera que sea posible analizar plenamente el impacto tecnológico que tienen dichos documentos.

3.2 Conceptos básicos

3.2.1 Las invenciones

En el sistema de patentes, se considera que una invención es una nueva solución técnica a un problema técnico en cualquier campo de la tecnología con la finalidad de satisfacer una necesidad.

En ese sentido, el encontrar soluciones tanto a problemas cotidianos como más complejos puede dar lugar a invenciones. Así, una invención puede ser un producto (máquina, aparato, herramienta, dispositivo, sustancia, o compuesto químico) o un procedimiento (procesos, métodos, entre otros).

3.2.2 Las patentes

Una patente es el título de propiedad que otorga el Estado a la persona que la solicita, siempre y cuando la invención para la cual se solicita la protección cumpla con los requisitos establecidos en la Legislación. Este título le otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación de su invención por un tiempo determinado y en el territorio donde se ha solicitado la patente.

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus invenciones comerciales. Estos incentivos alientan la innovación, que garantiza la mejora constante de la calidad de la vida humana.

Las invenciones patentadas han invadido todos los aspectos de la vida humana, desde la luz eléctrica (Edison y Swan) al plástico (Baekeland), pasando por los bolígrafos (Biro) y los microprocesadores (Intel), por ejemplo.

Todos los titulares de patentes deben, a cambio de la protección de la patente, divulgar la información sobre su invención, a fin de enriquecer el conocimiento técnico del mundo. Este creciente volumen de conocimiento público promueve una mayor creatividad e innovación en otras personas. Así pues, las patentes proporcionan no sólo protección para el titular sino, asimismo, información e inspiración valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores.

¿Qué tipo de protección ofrece una patente?

La protección de una patente significa que la invención no puede ser fabricada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede - o no - utilizar la invención patentada durante el período en el que está protegida la invención. El titular de la patente puede dar su permiso o licencia a terceros para utilizar la invención de acuerdo con los términos establecidos de común acuerdo. El titular puede vender el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente.

En efecto, el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:

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

a) Cuando en la patente se reivindica un producto:

- i) Fabricar el producto;
 - ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
- b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
- i) Emplear el procedimiento; o
 - ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a)
 - a) Respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

Cuando la patente expira, finaliza la protección y pasa al dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención y esta puede estar disponible para la explotación comercial por parte de terceros².

Las patentes pueden ser de dos tipos:

a) Patentes de invención

Es un título de propiedad que se otorga a todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva solución técnica a un problema técnico. Las patentes de invención en el caso del Perú se otorgan a invenciones de "mayor categoría" y tienen un plazo de duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Ejemplo: Pañal desechable con gel absorbente.

Problema técnico: Escaldaduras e irritación en la piel del bebé debido al contacto de la superficie húmeda con su piel.

Solución técnica: Pañal desechable con una estructura que contiene un gel absorbente con mayor capacidad de retención de líquidos.

² Decisión 486, artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.



Fuente: <http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi>

b) Patentes de modelo de utilidad

Es un título de propiedad que se otorga a una invención que consiste en una nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto ya conocido (o de alguna parte del mismo), que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Se puede decir que en el caso del Perú un modelo de utilidad es una invención de "menor categoría" y tiene un plazo de duración de diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud³.

Para comprender mejor el concepto de modelo de utilidad, se pueden señalar las siguientes características⁴:

- Se manifiesta a través de una configuración externa, estructura interna, incorporación o nueva disposición de elementos.
- Esta nueva configuración o incorporación de elementos debe mejorar la utilidad, proporcionarle un efecto técnico o ventaja práctica que antes no tenía.

Ejemplo: Cubeta de hielo mejorada.

Problemas técnicos: Los cubos de hielo se impregnan del olor de

³ Decisión 486, artículo 84.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.

⁴ Manual Informativo para solicitantes de Modelo de Utilidad. Oficina Española de Patentes y Marcas.

los alimentos guardados cerca de estos. No es posible colocar alimentos encima de la cubeta, lo que reduce el espacio disponible. Es difícil controlar el número de cubos de hielo que se sacan de una vez.

Solución: Cubeta para hielo con tapa que consta de rieles a los lados de mayor longitud para el deslizamiento de la tapa y que lleva en un extremo de la tapa una abertura del tamaño de un cubo.



Fuente: <http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi>

3.3 El Sistema de patentes

El sistema de patentes en el Perú se encuentra regulado a través de la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable a todos los Estados Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

En la Decisión N° 486, se establece el plazo de duración de una patente, los requisitos que debe cumplir una invención para ser susceptible de protección, el trámite de una solicitud de patente, las modalidades de protección existentes, los plazos que tiene el solicitante para cumplir con los requerimientos que se hagan, los derechos de los titulares, entre otros aspectos. Es importante que las personas que deseen solicitar una patente en el Perú o en el extranjero conozcan cuál es la legislación vigente en la materia, a fin de estar informados de sus derechos y obligaciones.

Recordemos que hemos mencionado que la patente es un título de propiedad otorgado por el Estado que otorga un derecho de exclusividad por un tiempo limitado y en un territorio determinado. Sin embargo, no toda invención es susceptible de ser protegida por una patente. En efecto, el sistema de patentes exige el cumplimiento de algunas condiciones objetivas para otorgar derechos exclusivos sobre las invenciones. Dichas condiciones están previstas en las leyes vigentes sobre la materia y están referidas a la novedad, el nivel inventivo (también conocido como “altura inventiva” o “actividad inventiva”) y la aplicación industrial de las invenciones.

Así, el artículo 14 de la Decisión N° 486 establece lo siguiente:

“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Además de cumplir con estos requisitos, es esencial que cuando se solicite la patente, se describa la invención de manera suficientemente clara y completa⁵.

3.3.1 Novedad

⁵ Decisión N° 486, artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención.
- b) La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.
- c) Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior.
- d) Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera.
- e) Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes.
- 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.

La primera condición para que una invención pueda ser protegida por una patente es que sea nueva. Al respecto, el artículo 16 de la Decisión N° 486 establece lo siguiente:

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

Conforme al citado artículo, debe entenderse que una invención será novedosa siempre y cuando supere el estado de la técnica (denominado también como arte previo). En este sentido, es indispensable que la invención no haya estado a disposición del público (bien sea porque haya sido publicada, descrita, expuesta o conocida) previamente a la presentación de la solicitud de patente. Es importante señalar que la novedad es un concepto absoluto y no relativo, pues se exige que sea de naturaleza universal y no únicamente en relación con el territorio donde se pretende la protección.

La evaluación de novedad por parte de los examinadores de patentes, evita que se otorguen patentes para invenciones que no sean nuevas y que ya existan.

Ejemplo⁶:

⁶ Ejemplo 49 del Manual Práctico para la formación de examinadores de patentes, p. 132

EVALUACIÓN DE NOVEDAD

Título: “MÉTODO PARA RECUPERAR COBRE DESDE UN MINERAL DE SULFURO DE COBRE”

CIP₇: C22B 3/18; C22B 3/04; C22B 3/06

REIVINDICACIÓN ANALIZADA:

“Un método para recuperar cobre desde un mineral de sulfuro de cobre, en un reactor, que incluye los pasos de lixiviar al mineral en una pulpa de cloruro ácido o pulpa mixta de cloruro/sulfato, en presencia de oxígeno disuelto, manteniendo el potencial de la superficie del mineral por debajo de 600mV (vs. SHE, para causar la disolución del sulfuro de cobre desde la pulpa”. (Reivindicación 1)

ESTADO DE LA TÉCNICA:

Documento D1: US 4 571 387 / BRUYNESTEYN, Albert y otros / Fecha de publicación: 18/02/1986 / “Proceso de lixiviación biológico-ácido”.

Este documento describe un proceso de lixiviación de cobre a partir de una mena que comprende sulfuro de cobre, en particular cobre de mena que comprende calcopirita. El proceso descrito en este documento comprende el paso de lixiviar la calcopirita manteniendo la temperatura entre 10°C y 40°C y el potencial de oxidación del medio se mantiene entre 540mV y 660 mV (vs SHE). Este proceso se realiza en presencia de oxígeno disuelto. Uno de los ejemplos del documento señala que este paso se realiza en un tanque con deflectores de plástico en un medio de lixiviación ácido el que contiene sulfato y cloruro.

COMPARACIÓN

REIVINDICACIÓN 1	DOCUMENTO D1
Método para recuperar cobre desde un mineral de sulfuro de cobre, en un reactor, que incluye los pasos de:	Proceso de lixiviación de cobre a partir de una mena que comprende sulfuro de cobre, el cual comprende:
Lixiviar al <u>mineral</u> en una <u>pulpa de cloruro ácido o pulpa mixta de cloruro/sulfato</u> , en presencia de <u>oxígeno disuelto</u> .	Lixiviar la <u>calcopirita</u> en presencia de <u>oxígeno disuelto</u> , en un <u>medio de lixiviación acuosa ácida que contiene sulfato y cloruro</u> .
Mantiene el potencial de la superficie del mineral <u>por debajo de 600mV</u> (vs. SHE) para causar la disolución del sulfato de cobre.	Mantiene el potencial de oxidación del medio <u>entre 540mV y 660mV</u> (vs. SHE)

ANÁLISIS: El contenido de la reivindicación 1 se encuentra descrito en el documento D1, pues todas las características esenciales de la reivindicación se hallan presentes en el documento D1, tal como se observa del cuadro comparativo.

CONCLUSIÓN: El contenido de la reivindicación 1 está anticipado por el contenido de D1, por tanto la reivindicación 1 NO es nueva.

3.3.2 Nivel inventivo

La segunda condición necesaria para otorgar una patente es el nivel (altura, paso o actividad) inventivo. Esta condición implica que la invención no debe derivarse o desprenderse de manera obvia ni evidente a partir del estado de la técnica precedente (es decir, de los conocimientos que ya se tenían en el campo o área específica en el que se inserta la invención) para un experto en la materia.

Así, el artículo 18 de la Decisión N° 486 establece lo siguiente:

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

Durante la evaluación del nivel inventivo, el examinador de patentes debe determinar si la solución planteada resulta evidente a la luz de lo que se conocía hasta ese momento. Para ello, el examinador debe ponerse en el lugar de “la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente”. Este análisis es complejo, pues al momento de realizar la evaluación el examinador ya conocerá la solución propuesta, por lo que es difícil determinar la ‘no obviedad’ de esta solución, cuando ya se ha tenido acceso a la misma como parte de la descripción de la solicitud. El rol de “la persona del oficio normalmente versada en la materia” es primordial durante esta evaluación.

Ejemplo⁷:

⁷ Ejemplo 64 del Manual Práctico para la formación de examinadores de patentes, p. 160.

**ANÁLISIS DE NIVEL INVENTIVO
(APLICACIÓN DEL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN)**

Título: “REBANADORA DE PRODUCTOS PANADEROS DE FORMA CIRCULAR”

CIP₇: B62D 3/24; BS6D 1/02

Fecha de publicación: 12/07/ 2007

RESUMEN DE LA SOLICITUD: Se refiere a una rebanadora automática de productos panaderos de forma circular, que comprende una estructura de soporte de una placa base corrediza con un medio de accionamiento que le transmite movimiento longitudinal en vaivén. La placa sostiene superiormente un plato que inferiormente comprende un medio de impulsión giratorio. Sobre el plato giratorio se coloca el producto panadero a rebanar. Comprende, además, un medio rebanador accionado por un motor, el cual se dispone sobre el plato giratorio, para efectuar cortes diametrales en el producto. La placa corrediza pasa por el producto panadero a través del medio rebanador, efectuando cortes diametrales durante su desplazamiento. El plato giratorio se mantiene inmóvil y al final de la carrera longitudinal en cada extremo, se hace girar el plato ciertos grados.

ANÁLISIS DE NIVEL INVENTIVO:

A) Determinación del estado de la técnica más cercano:

Documento D1: US 4,565,053 / BROWNE y otros / Fecha de publicación: 21/01/1986 / “Procesador para dividir productos de pastelería e insertar separadores”.

Se refiere a un procesador de pastelería que tiene una estructura base y un plato giratorio montado sobre ésta. Una columna principal es montada también sobre dicha estructura y una pista de cuchilla vertical sobre ésta. Un portador de cuchilla y la cuchilla son, además montadas reciprocamente sobre la pista de modo que diez deslizable de arriba hacia abajo respecto del plato giratorio y del producto de pastelería ubicado sobre dicho plato. Este aparato divide o corta el producto en rebanadas posicionalmente exactas y las separa mediante un separador, tal como una pieza de papel recubierto. Este aparato reduce la manipulación del producto y el daño causado sobre las porciones cortadas.

1) ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?: D1

B) Determinación del problema técnico a resolver:

2) ¿Cuál es la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo? El corte del producto se realiza cada vez que el plato giratorio que soporta el producto, se desliza en dirección del portador de la cuchilla, permaneciendo éste inmóvil en su sitio y sólo con un movimiento de rotación de la cuchilla (en D1 el producto es cortado una vez que se ubica en una segunda posición fija debajo de la cuchilla y por acción del cortador de la cuchilla).

3) ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia? Realización de cortes radiales de manera eficiente y automática, minimizando la intervención manual y obteniendo cortes precisos y de excelente apariencia.

4) ¿Cuál es el problema técnico de la invención reivindicada? Las máquinas de rebanado automáticas existentes no permiten realizar un rebanado apropiado, donde las rebanadas tengan tamaños y pesos similares.

... continúa

... continuación

C) Análisis de la evidencia / no-evidencia de la invención a partir del estado de la técnica:

- 5) ¿El experto en la materia, sobre la base de los conocimientos del estado de la técnica identificada y sin emplear capacidad inventiva alguna, hubiera reconocido ese problema?: SI

¿Lo hubiera resuelto de la manera indicada? Sí, por lo siguiente:

El estado de la técnica más cercano, es decir el Documento D1, soluciona por sí solo el problema planteado en la solicitud, pues dicho la máquina descrita en dicho documento permite obtener cortes radiales sobre productos de pastelería de forma circular, evitando la manipulación de los operarios y realizando cortes precisos que permiten lograr rebanadas tamaño y peso similar. Por lo tanto, se considera que lo solicitado hubiera sido obvio para el experto en la materia.

3.3.3 Aplicación industrial

El tercer requisito exigido para que una invención pueda ser protegida por el derecho de patentes es el de la aplicación industrial. Este requisito implica que la invención sea susceptible de ser reproducida o utilizada en cualquier tipo de industria o actividad productiva.

Así, el artículo 19 de la Decisión N° 486 establece lo siguiente:

“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”.

3.3.4 Exclusiones y excepciones de patentabilidad

Además de cumplir con los requisitos detallados en el punto anterior para proteger invenciones mediante patentes, estas no deben estar

incluidas dentro de las exclusiones y/o excepciones de patentabilidad señaladas por ley. En efecto, existen casos en los que aún cumpliendo con los requisitos exigidos, no se protegerán algunas invenciones. Los argumentos que subyacen a esta limitación radican más en cuestiones de orden moral, ético, social o filosófico que jurídico, en aras del interés público de una sociedad determinada.

Hablamos de exclusiones en aquellos casos en que nos encontramos frente a elementos que no son considerados como invenciones porque no tienen efecto técnico, es decir, no representan soluciones aplicadas a la resolución de problemas técnicos concretos, y por tanto, quedan fuera del ámbito de protección del sistema de patentes.

Así, el artículo 15 de la Decisión N° 486 señala que no se considerarán invenciones los siguientes:

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

Los descubrimientos “no enriquecen el acervo tecnológico, bloquean el progreso técnico y carecen de aplicabilidad industrial”⁸. Así, la ley natural de la gravedad o un nuevo planeta descubierto no sería patentable.

Las teorías científicas son “descripciones y explicaciones de la realidad” que “describen la conformación y relaciones causales existentes en la naturaleza”⁹. Las teorías científicas “no arrojan un resultado operativo concreto” Por ejemplo, la teoría científica que detalla los efectos médicos del éter no sería patentable en sí, pero sí por ejemplo los aparatos destinados a la producción y utilización de este componente¹⁰.

⁸ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de las Patentes de Invención*. 2da Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 793.

⁹ Cabanellas, Op. Cit. p. 800

¹⁰ Manual práctico para la formación de examinadores de patentes, p. 29.

Los métodos matemáticos, por su parte, carecen *per se* de aplicabilidad industrial pues son construcciones de una serie de pasos o reglas para la deducción de resultados intelectuales. Así, los razonamientos matemáticos, las ecuaciones, los teoremas y algoritmos no pueden ser patentados.

b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

Un árbol como el roble o una rama o porción del mismo, no podría ser patentado por ser un ser vivo y no haber participado en su creación el ingenio del hombre.

Ejemplos de procesos biológicos son la fotosíntesis o la fermentación, los que no podrían ser patentados toda vez que se trata de un proceso biológico existente en la naturaleza.

Los tejidos musculares, la sangre, el sudor o el hilo de seda de un gusano serían materiales biológicos. Dentro de esta definición amplia, la norma excluye también al genoma o germoplasma. Así por ejemplo el genoma de la papa o de un girasol no podría ser patentado. Asimismo, las semillas de una manzana o de una planta cualquiera no podrían ser patentadas.

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor.

Así, una obra de teatro o un poema o una película no podrán ser patentados en sí pero sí podrán estar protegidos por el derecho de autor.

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.

Por ejemplo, las técnicas para el aprendizaje de idiomas, los sistemas de planificación del territorio, las técnicas de enseñanza o las técnicas psicoanalíticas no serían patentables¹¹.

e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales.

Los programas de computador como tales son el conjunto o secuencia de instrucciones que hacen que el ordenador haga algo, es decir, realice alguna tarea o acción específica¹², nuestra legislación no permite su protección y los protege mediante los derechos de autor.

f) Las formas de presentar información.

Por ejemplo, las técnicas de disposición de textos en una biblioteca, toda vez que ellas se limitan a facilitar la lectura, ubicación, aprendizaje o utilización de los textos, mas no solucionan un problema técnico.

Por otro lado, también existen algunas excepciones de patentabilidad para algunos elementos que a pesar de ser invenciones no se protegen por ser considerados contrarios a las creencias o valores de la sociedad.

Así, el artículo 20 de la Decisión N° 486 dispone que ciertas invenciones no podrán ser patentadas por motivos de orden público o moral, salud o vida, cuidado del medio ambiente, entre otros como:

a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. Para estos efectos, la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

¹¹ Manual Práctico para la formación de examinadores de patentes, p. 31.

¹² Manual Práctico para la formación de examinadores de patentes, p. 31.

Por ejemplo, los métodos para la fabricación de drogas prohibidas o procedimientos para tortura no serían patentables. Tampoco lo serían los procedimientos de modificación de la identidad genética del ser humano, pues irían en contra de su dignidad.

b) Las invenciones cuya explotación comercial en el país miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o el medio ambiente. Para estos efectos, la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.

El procedimiento para la fabricación de una bomba atómica o cartas-bombas no sería patentable en tanto afectaría la salud y la vida de las personas así como al medio ambiente.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

Las plantas y animales como seres vivos, no pueden ser patentados. Una planta o un animal no podría ser patentada en tanto se considera que toda materia viva preexistente en la naturaleza no constituye una invención, sino más bien un descubrimiento.

Ejemplo de un proceso esencialmente biológico, un método de cruce o de cría selectiva de caballos que consiste en seleccionar ejemplares con determinadas características para su reproducción forzada, no sería patentable.

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

Un método terapéutico para el tratamiento contra la leucemia, por ejemplo, no sería patentable pues, además, de carecer de aplicabilidad industrial (pues cada paciente reacciona de distinta manera) responde a la necesidad ineludible de alejar intereses económicos de un bien supremo como la vida, salud y bienestar de la persona.

La utilización quirúrgica del láser para corregir la miopía, no sería patentable por ser un método quirúrgico.

El método para diagnosticar la rubéola utilizando la inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos no sería patentable por ser un método de diagnóstico

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 y a su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000¹³, solo pueden ser patentados los productos o procedimientos y no los usos.

3.3.5 Procedimiento de una solicitud de patente

La persona que desea proteger una patente, deberá presentar la solicitud o petitorio (Anexo 4), en el cual deberá ingresar información relativa a los datos del solicitante, del inventor y título de la invención. En caso actúe representado por una tercera persona deberá ingresar también la información relativa al representante. Junto con la solicitud deberá presentar la memoria descriptiva, reivindicaciones, dibujos y resumen de la invención que desea proteger.

¹³ En la resolución del caso, se reitera que la correcta interpretación de la Decisión 486 es patentar solo productos o procedimiento excluyendo por ende los compuestos que ya son conocidos pero sobre los que inesperadamente se ha encontrado una segunda aplicación.

Básicamente, el procedimiento es el siguiente: una vez que se ha presentado la solicitud y se han abonado las tasas correspondientes, la Dirección procederá a realizar un examen de forma de la misma, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el Decreto Legislativo N° 1075.

Transcurridos 18 meses¹⁴ desde la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección procederá a emitir la orden de aviso, a fin de que el solicitante realice la publicación de un extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano. Es importante saber que, en caso no se realice la publicación dentro del plazo concedido, la solicitud se considerará abandonada.

Efectuada la publicación y una vez que el interesado ha abonado la tasa correspondiente a examen de fondo, la solicitud se designa a un examinador de patentes para que analice el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y que la invención no se encuentre incurso en alguna exclusión de protección.

El examinador emitirá un informe técnico el cual será comunicado al interesado, siempre y cuando exista alguna objeción, quien podrá presentar los argumentos, medios probatorios o modificaciones a la solicitud que considere pertinentes para levantar las observaciones que contiene el informe técnico.

Como consecuencia de la respuesta dada por el solicitante, se emitirá un nuevo informe técnico, el cual podrá ser nuevamente comunicado al interesado.

Finalmente, luego de la etapa de examen de fondo de la solicitud, el expediente pasará a resolverse de acuerdo con lo concluido en el último

¹⁴ En el caso de los modelos de utilidad, el plazo es de 12 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

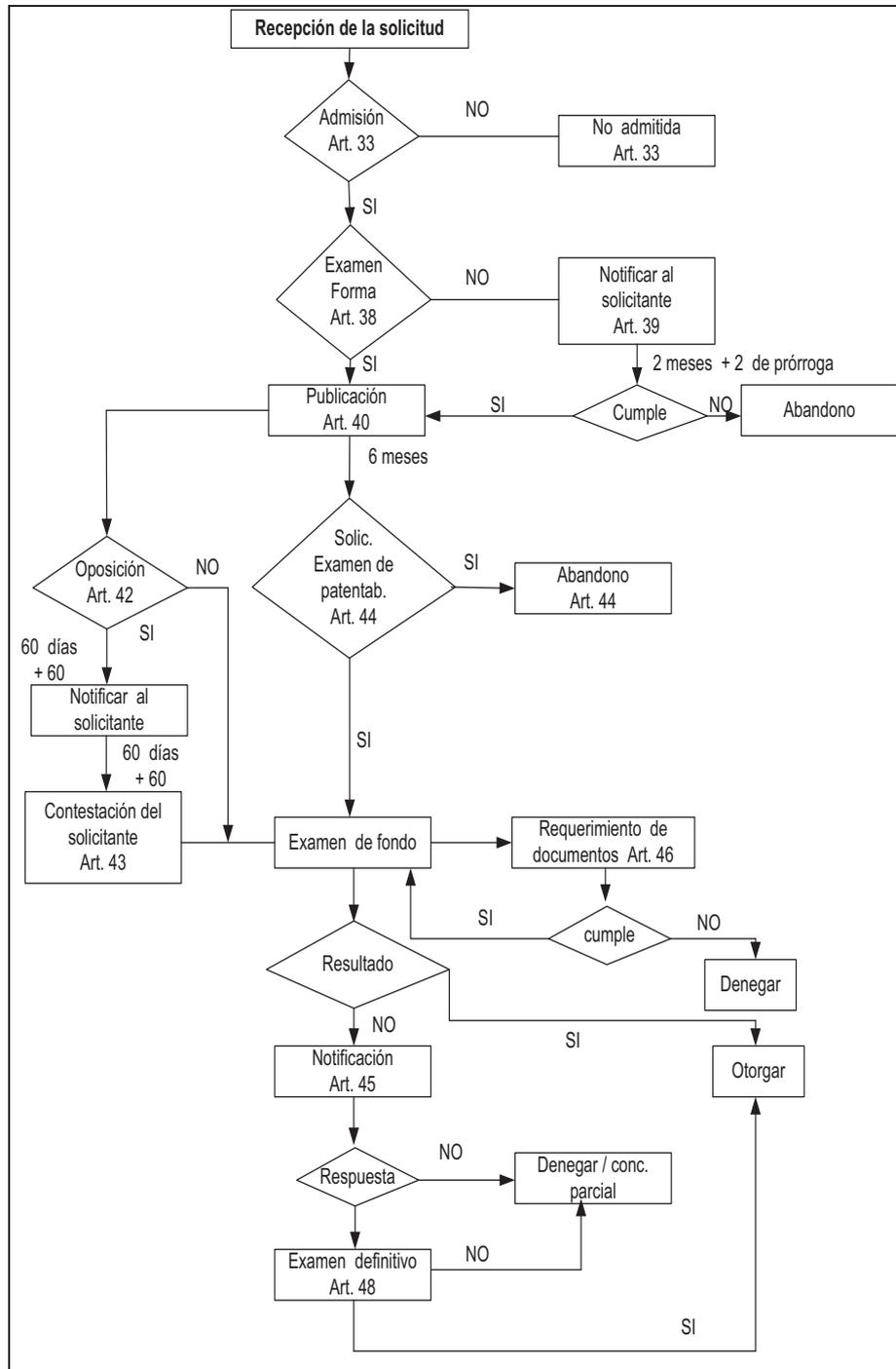
informe técnico, emitiéndose la resolución correspondiente. En caso el solicitante no se encuentre conforme con lo resuelto por la Dirección, podrá interponer los recursos administrativos¹⁵ establecidos por ley.

A continuación, a título ilustrativo, se reproduce el diagrama de flujo correspondiente al trámite para el registro de una patente de invención en el Perú:

¹⁵ **Reconsideración:** Recurso impugnativo mediante el cual el solicitante requiere la revisión de un fallo emitido por la Dirección sustentado en una nueva prueba que no se ha tenido en cuenta al momento de resolver.

Apelación: Recurso mediante el cual la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi revisa las resoluciones emitidas por la Dirección.

Diagrama de flujo: Procedimiento de registro de una patente de invención en el Perú



Elaboración: el autor

3.4 La patente como fuente de información tecnológica

La información tecnológica que se encuentra en los documentos de patentes actualmente es condición indispensable del éxito en cualquier proceso relacionado con los sistemas productivos: investigación, planificación industrial, desarrollo, fabricación, comercialización y gestión.

Los documentos de patentes contienen descripciones de conceptos científicos y técnicos, así como detalles prácticos de procesos y aparatos. Antes de poder evaluar el valor tecnológico completo de los documentos de patente, es necesario comprender por qué se publican y cuál es su función en el desarrollo económico y tecnológico de un país. Los documentos de patentes poseen importancia jurídica y tecnológica que no es fácil de separar.

Cada año se publica, aproximadamente, más de un millón de documentos de patentes, según los datos aportados por los ejecutivos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹⁶. Esta explosión de documentación tecnológica ha propiciado que, en las últimas décadas, ellas se conviertan en una fuente de información muy utilizada en los estudios de vigilancia tecnológica, inteligencia empresarial, así como en análisis prospectivos, y, en ocasiones, para la evaluación de los progresos y el comportamiento de la ciencia y la técnica, ya que la información que

¹⁶ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando, a la vez, el interés público.

Se estableció en 1967 en virtud del Convenio de la OMPI, con el mandato de los Estados miembros de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales. Su Sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

Información tomada del sitio web: <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>

contienen es una materia prima confiable para la toma de decisiones emprendedoras.

Los documentos de patentes constituyen una fuente de información tecnológica que conforma la mayor colección actualizada y correctamente clasificada de documentos técnicos de la humanidad. En general, se denomina documento de patente a los ejemplares publicados tanto de solicitudes como de concesiones de patentes.

Los términos publicación y publicado se utilizan en el sentido de poner un documento a disposición del público para su inspección. Desde esta posición, la patente es un documento cuya consulta se asocia esencialmente al interés público en la información que contiene como una de sus características más importantes.

Los tipos principales de documentos de patentes son:

- a) **Solicitud de patente:** Documento que describe la invención de forma exacta a la presentada por el inventor ante la oficina de patentes. Para efectos de la información tecnológica es el más importante por su pronta publicación y porque generalmente va acompañada del informe sobre el estado de la técnica.

- b) **Informe sobre el estado de la técnica:** Documento redactado íntegramente por las oficinas de patentes para una solicitud determinada. Contiene citas de otras patentes u otro tipo de documentos (artículos científicos, catálogos, monografías, tesis, entre otros) que se encuentran técnicamente relacionados con la solicitud de patente. Ese documento es elaborado por un examinador de patentes y es una forma de evaluar el grado de novedad y alcance inventivo de la solicitud de patente a la que acompaña.

- c) Patente concedida:** Documento de patente que describe la invención tras pasar por las distintas fases del procedimiento de concesión.

3.4.1 Estructura y contenido del documento de patente

A nivel mundial, los documentos de patentes (solicitudes o patentes) tienen una estructura uniforme y están compuestos de:

- a) Una primera página
- b) Un documento técnico

a) Primera página

Se le puede considerar como una hoja resumen que contiene información bibliográfica de la solicitud de patente o de la patente, tales como: datos del solicitante o inventor, fecha de presentación, fecha de prioridad, fecha de publicación, nombre de la invención, resumen de la invención, una o varias clasificaciones de acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP).

El resumen de la invención tiene como finalidad brindar información técnica abreviada acerca de la invención, en él se describe, de una manera concisa, el contenido de la descripción y reivindicaciones.

Adicionalmente, la primera página puede contener, según el caso, un dibujo que caracterice mejor la invención.

La finalidad de esta primera página es permitir a las personas que la examinen, el poder identificar rápidamente si tiene relación con el tema que está buscando sin tener que revisar el documento técnico completo.

Ejemplo¹⁷:

¹⁷ Documento recuperado de la base de datos de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI.

(19)
INDECOPI
DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

ESTADO ACTUAL: OTORGADO

(21) N° DE EXPEDIENTE : 000326-2002
(11) N° DE REGISTRO : 0335
(51) CL. INT. :
A23B 7/02; F26B 9/06; F26B 3/02; F26B 21/02

MODELO DE UTILIDAD

(22) FECHA DE PRESENTACION : 2002-04-18
(43) FECHA DE PUBLICACION : 2003-11-27
(45) FECHA DE CONCESION : 2005-03-08

(71) SOLICITANTE/ES : UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES (PE)

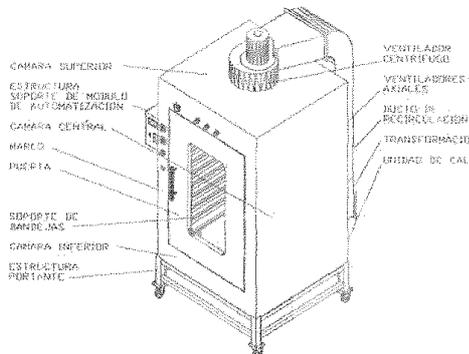
(73) TITULAR/ES : UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES (PE)

(72) INVENTOR/ES : MEZA ARRIETA, JUAN
: FIGUEROA LEZAMA, RAFAEL
: CARDENAS LUCERO, LUIS
: GUERRERO NAVARRO, RAUL AGUSTIN
: BARNETT MENDOZA, EDY

(74) AGENTE/ES : FIGUEROA LEZAMA, RAFAEL

(54) TITULO : ESHIDRATADORA DE CABINA HORIZONTAL AUTOMATIZADA

(7) RESUMEN :
UE COMPRENDE: CAMARAS SUPERIOR, CENTRAL E INFERIOR EN DOBLE PLANCHA CON AISLANTE TERMICO, UN ARCO, UNA PUERTA EN DOBLE PLANCHA CON AISLANTE TERMICO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO, VENTILADORES AXIALES, UN DUCTO DE RECIRCULACION EN DOBLE PLANCHA CON AISLANTE TERMICO, UNA TRANSFORMACION EN DOBLE PLANCHA CON AISLANTE TERMICO, UNA UNIDAD DE CALOR ELECTRICO, UN SOPORTE DE BANDEJAS, UNA ESTRUCTURA PORTANTE, UN SISTEMA ELECTRICO, UN MODULO DE AUTOMATIZACION, UN MODULO DE CONTROL DE REGULAJE DE TEMPERATURA, UN MODULO DE CONTROL DE REGULAJE DE HUMEDAD RELATIVA, Y UNA ESTRUCTURA PORTANTE DE MODULO DE AUTOMATIZACION. EL VENTILADOR CENTRIFUGO SE COLOCA SOBRE LA CAMARA SUPERIOR, Y SUCCIONA AIRE DE LA DESHIDRATADORA Y LO INYECTA A LA PARTE POSTERIOR DE LA CAMARA INFERIOR; Y EN LA PARTE POSTERIOR SE COLOCAN VENTILADORES AXIALES QUE GENERAN TURBULENCIA. LA TRANSFORMACION ES DE SECCION RECTANGULAR, Y ES APTA PARA SER UNIDA EN LA PARTE ANTERIOR CON LA UNIDAD DE CALOR Y LA CAMARA INFERIOR, Y EN EL OTRO EXTREMO CUENTA CON DOS SALIDAS: UNA ACODADA HACIA ARRIBA UNIDA CON EL DUCTO, Y OTRA RECTA QUE TERMINA EN UNA BRIDA UNIDA AL FILTRO DE AIRE



b) Documento técnico

El documento técnico (Anexo 3) de una solicitud de patente o de una patente presenta las siguientes partes:

- Descripción o memoria descriptiva
- Reivindicaciones
- Resumen
- Dibujos

3.4.1.1 Descripción o memoria descriptiva

La descripción es la parte del documento técnico en donde se divulga la invención de manera suficientemente clara y completa de tal manera que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) Campo técnico de la invención: Es el sector tecnológico al que se refiere o aplica la invención.
- b) Estado de la técnica o antecedentes: Es la tecnología anterior conocida por el solicitante que ayude en la comprensión y examen de la invención, así como las referencias a documentos y publicaciones anteriores.
- c) Descripción detallada de la invención: Es la parte donde se describe en forma detallada la invención, explicándose el problema técnico planteado y la solución propuesta.
- d) Reseña de los dibujos: De ser el caso, es la parte donde se hace una descripción de los dibujos o figuras acompañadas y a las que se hace referencia en la descripción.
- e) Una forma de llevar a la práctica la invención: En esta parte generalmente se describe una mejor manera de llevar a cabo o ejecutar la invención, dependiendo del caso, a través de ejemplos (composiciones, método de fabricación detallado, etapas de un procedimiento, etc.) y utilizando las referencias de los dibujos si los hubiera.
- f) Utilidad y ventajas de la invención: En esta parte generalmente se encuentra una descripción de cómo la invención es susceptible de

aplicación industrial (utilidad) y de las ventajas con relación a inventos similares conocidos, si ello no fuese evidente de la descripción o naturaleza de la invención.

La descripción de la invención cumple una función importante como es la de divulgar la invención, lo que significa que la invención debe estar descrita en una forma suficientemente clara y completa para que sea posible su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Estos dos requisitos se complementan, ya que la comprensión de la invención es lo que la persona capacitada en la materia correspondiente pueda entender acerca de la invención y llegar a evaluar el aporte que se hace a la tecnología mientras que la ejecución comprende poder realizar paso a paso la invención.

La descripción debe estar escrita en el lenguaje común del campo técnico al cual pertenece la invención, si un término tiene un significado distinto al que comúnmente se le da en el campo técnico deberá indicarse, así como utilizar los signos y símbolos aceptados en el campo en cuestión para las fórmulas matemáticas y las químicas. Las unidades de medida deben expresar su correspondencia en el Sistema Internacional de Unidades.

No se acepta, dentro de la descripción, el uso de nombres propios, genéricos, marcas o similares para referirse a la materia objeto de la invención a menos que estén definidos en la descripción.

Además, la descripción de la invención debe permitir comprender cuál es el problema técnico que se pretende solucionar, así como la solución que se plantea.

En la exigencia de describir la invención de manera tan clara y completa como sea posible, para que una persona capacitada en la

materia pueda reproducirla, radica la importancia del documento de patente como fuente de información tecnológica.

3.4.1.2 Reivindicaciones

Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud porque definen la materia que se desea proteger; es decir, definen la invención. Así, el alcance de la protección está definido por el tenor de las reivindicaciones. Por esta razón, las reivindicaciones deben cumplir con los requisitos de ser claras y concisas, además, de estar enteramente sustentadas en la descripción.

La claridad y concisión de las reivindicaciones es muy importante, tanto para poder comparar y diferenciar lo reivindicado del estado de la técnica como para poder determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente, una vez que esta ha sido concedida.

a) Contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención, las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

No se toma en cuenta como característica técnica de la invención para efectos del examen, la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos como por ejemplo, las ventajas comerciales debido a que el resultado o fin alcanzado con la invención no es una característica técnica esencial a estos efectos. Además, la inclusión de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación.

Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de

elementos, sino que también debe indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo "elemento para medir la presión").

b) Forma de las reivindicaciones

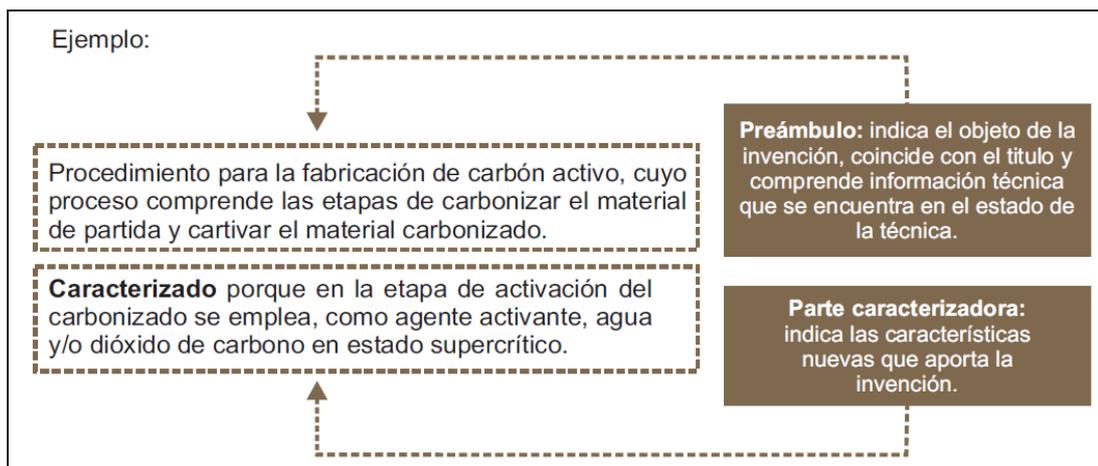
Las reivindicaciones generalmente están redactadas en dos partes: un preámbulo y una parte caracterizante.

El preámbulo de la reivindicación designa el objeto de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) seguido de las características técnicas necesarias para su definición, pero que forman parte del estado de la técnica que son ya conocidas.

La parte caracterizante de la reivindicación incluye las características que diferencian la invención del estado de la técnica y que solucionan el problema planteado en la solicitud; es decir, en la parte caracterizante deberán aparecer aquellas características que otorgan novedad y nivel inventivo a la invención.

La frase CARACTERIZADO POR marca la separación entre el preámbulo y la parte caracterizante¹⁸.

¹⁸ El ejemplo ha sido recogido del Manual de Patente de Invención y Modelo de Utilidad elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, 2008, p 26.



c) Categorías de reivindicaciones

Existen, fundamentalmente, dos categorías de reivindicaciones, las que se refieren a un producto y las que aluden a un procedimiento.

La primera clase básica (producto) incluye sustancias y composiciones así como entidades físicas, tales como artículos, máquinas, mecanismos, sistemas, sistemas de aparatos que cooperan entre sí como combinación de aparatos, entre otros.

La segunda clase básica de reivindicación (procedimiento) se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control).

Es esencial que la reivindicación estudiada no deje ninguna duda en cuanto a la categoría a la que pertenece. Si las palabras utilizadas son tales que no permiten determinar a qué categoría pertenece una reivindicación, se debe objetar falta de claridad.

d) Tipo de reivindicaciones

Reivindicaciones independientes

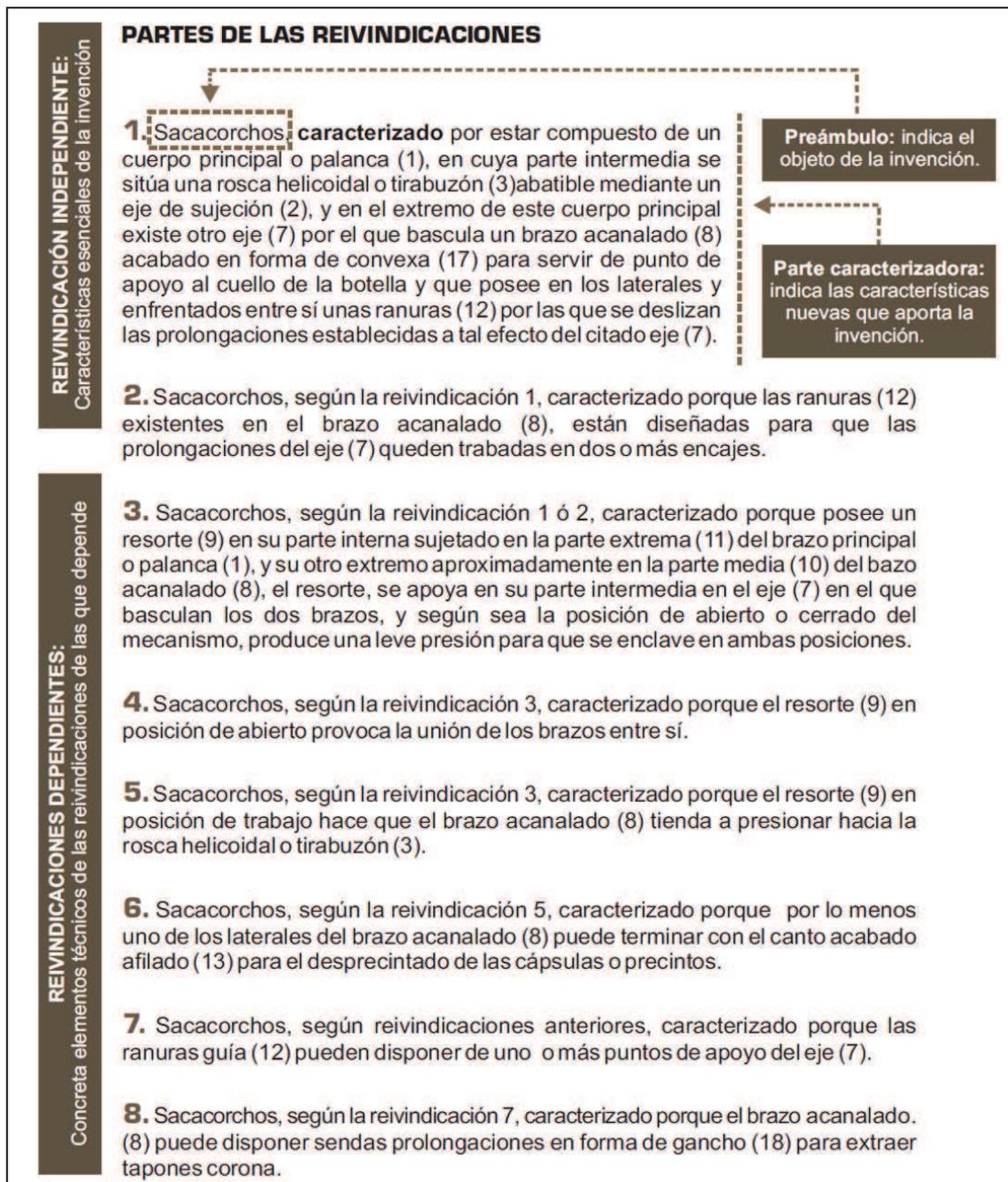
Una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. Es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías.

Reivindicaciones dependientes

Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas las características de aquella. En una reivindicación dependiente, la expresión "caracterizado por" debe entenderse como "caracterizado además por". Es decir, si la reivindicación 3 depende de la 2 y esta de la 1; la reivindicación 3 es la suma de las características de la 1 más la 2 y la 3, ya que por sí sola no tendría significado.

Ejemplo¹⁹:

¹⁹ El Ejemplo ha sido recogido del Manual Patente de Invención y Modelo de Utilidad elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, 2008, p 28.



REIVINDICACIONES DEPENDIENTES:
Concreta elementos técnicos de las reivindicaciones de las que depende

3.4.1.3 Resumen

El resumen de la invención tiene como finalidad brindar información técnica abreviada acerca de la invención, en el se indica el título de la invención y contiene una exposición concisa del contenido de la descripción y reivindicaciones. Además, deberá permitir una fácil comprensión del problema técnico planteado y la solución aportada por la invención y sirve solamente para fines de información técnica y no tendrá

efecto alguno para interpretar el alcance de la protección solicitada.

Ejemplo

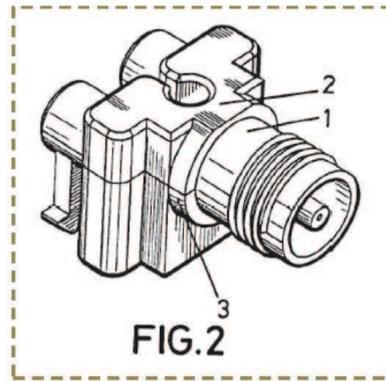
Válvula cardíaca con un cuerpo anular de válvula que delimita un orificio y una pluralidad de soportes que forman un par de cajas dispuestos a ambos lados del orificio. Un órgano de cierre de forma esférica está retenido en el interior de las cajas y es accionado por el flujo de sangre entre las posiciones abierta y cerrada como una válvula sin retorno. Las dimensiones del orificio, ligeramente superiores a las del órgano de cierre, permiten asegurar una ligera fuga o reflujo en posición cerrada. En posición abierta, la circulación de la sangre se facilita por el perfil interior convexo de la superficie del cuerpo delimitante del orificio. Un nervio anular dispuesto en una ranura practicada en la periferia del cuerpo de la válvula permite sujetar un anillo de sutura que sirve para fijar la válvula en el interior del corazón.

3.4.1.4 Dibujos

Los dibujos, planos, figuras y representaciones gráficas tienen como finalidad contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención, por lo tanto, deberán tener ciertas características:

- a) Deben tener una relación directa con la descripción; deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas.
- b) La relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que se encuentran en ambos elementos y guarden una correspondencia.
- c) Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras, necesariamente deben estar incluidas.
- d) No deben considerarse figuras o dibujos que no han sido descritos.
- e) No deben considerarse símbolos o números no mencionados en la descripción.
- f) En lo posible, no deben incluirse textos o letreros.
- g) Los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos, así como la estructura de una fórmula química; y deben ser numerados individual y consecutivamente.

Ejemplo²⁰:



3.5 Ventajas del uso de las patentes como fuente de información

Estudios internacionales muestran que el 80% de la tecnología registrada en documentos de patentes no vuelve a divulgarse por ninguna otra fuente de información. Es, a la vez, el medio de divulgación tecnológica donde se publica la información más reciente y la única fuente de información que vincula documento-empresa-tecnologías y sus mercados de interés estratégico.

El análisis de los documentos de patentes permite conocer los diferentes avances tecnológicos, pues en ellos se publica la información reciente al respecto, así como permite priorizar, reevaluar proyectos de investigación o comerciales, sirviendo también como complemento en los estudios de mercado.

Adicionalmente, como se ha visto, los documentos de patentes nos brindan información que nos permiten evaluar la existencia de alguna patente que pueda impedir la producción, comercialización o uso de un producto o procedimiento de interés que se encuentre vinculado con la patente concedida en el país.

²⁰ El dibujo ha sido recogido del Manual Patente de Invención y Modelo de Utilidad elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, 2008, p 67.

En relación con otras fuentes de información, los documentos de patentes presentan, entre otras, las siguientes ventajas²¹:

- No sólo son fuentes de información que cubren lo nuevo, más reciente y relevante en cada sector técnico, sino también la información ya existente (estado de la técnica).
- Poseen una estructura uniforme que permite extraer eficazmente la información deseada.
- Describen la invención de forma clara y completa, así como su tecnología de forma exhaustiva.
- Contienen generalmente un resumen de la invención que permite obtener rápidamente una idea sobre el contenido de una patente sin necesidad de leer el documento completo.
- En la mayoría de las oficinas, se encuentran ordenadas temáticamente de acuerdo con un sistema de clasificación único. Presentan, además, símbolos de clasificación que permiten un acceso selectivo a la información de cada sector técnico.

Otros de los aspectos que hacen que las patentes puedan considerarse documentos de importancia estratégica con respecto a otras fuentes de información tecnológica, son:

- Cada patente define con precisión el área de monopolio tecnológico que adquiere una empresa u organización frente a sus competidores en un país, lo que concede una clara ventaja competitiva.

²¹ Díaz Perez, Maidelyn, Potencialidades de uso de los documentos de patentes.
En:<http://bvs.sld.cu>

- Una patente confiere un derecho negativo de exclusión, no un derecho positivo de explotación; es decir, permite a la empresa titular impedir que otras hagan lo que ha reivindicado.
- La ignorancia de la existencia de una patente no exime de la responsabilidad por haberla infringido. Es más, en ciertos casos puede ser el denunciado en una acción por infracción quien tenga que asumir la carga de la prueba y demostrar que no ha cometido una infracción.

3.6 Limitaciones del uso de las patentes como fuente de información

En cuanto al aprovechamiento de las patentes como fuente de información tecnológica, se identifican las siguientes limitaciones:

- El desconocimiento de la existencia de las patentes es una de las mayores trabas que se presentan para su uso.
- No toda invención se patenta, existen otros mecanismos, además, de la patente para proteger la invención. Su elección dependerá de la expectativa de beneficios económicos, dentro de estos mecanismos tenemos al secreto industrial, el know how y la información confidencial.
- La cantidad de documentos en constante crecimiento dificulta su uso. En tal sentido, para abarcar el universo de registros es necesario contar con bases de datos actualizadas.
- El idioma en que se publica las patentes no siempre es conocido por el usuario. Sin embargo, existe la posibilidad de que el inventor haya tramitado la patente también en otros países cuya lengua conozca el usuario, en cuyo caso se podría intentar conseguir alguna de esas versiones, es lo que se llama la familia de patentes.

3.7 Aplicaciones del uso de las patentes como fuente de información

La patente es una fuente de información adecuada para estimular la innovación y el desarrollo tecnológico, su uso evita la duplicidad de la investigación, permitiendo, así, ahorrar recursos, lo que Farreras (1994)²² denomina «coste de la ignorancia» a las pérdidas millonarias en que incurren las empresas al investigar innovaciones patentadas. En ese sentido, los compradores de tecnología de los países en vías de desarrollo deben mantenerse enterados de las ofertas en el mercado, lo cual permitiría mejorar su situación de negociación y, de esa forma, disminuiría la brecha tecnológica existente con los países desarrollados.

Asimismo, la información provista por las patentes es la principal herramienta con la que se cuenta para descubrir la novedad que puede producir un cambio o surgimiento abrupto de una tecnología durante una investigación, sin invertir en recursos de información muy costosos.

La información de patentes es de vital importancia para el éxito en el respectivo campo de actividad tanto para investigadores como para industriales, científicos o empresarios del país.

3.8 Grado de uso de las patentes en el Perú

Como se mencionó anteriormente, hay un desconocimiento de las patentes, dejando de lado información tecnológica relevante que puede ser usada como una herramienta competitiva que mejore la situación económica del país. Si bien, no se presentan en nuestro país una gran cantidad de solicitudes de patentes, hay diferentes bases de datos de patentes en el mundo de uso gratuito de donde se podría recuperar mucha información de documentos de patentes de diferentes campos técnicos.

3.8.1 Búsqueda de patentes como información tecnológica

²² Diessler, Gabriela, Las patentes como fuente de información para la innovación en entornos competitivos.

En: [http:// ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ics/article/view/233](http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ics/article/view/233)

Como hemos mencionado anteriormente, el sistema de patentes tiene por finalidad promover el progreso social y técnico, y aumentar el bienestar de la sociedad en general. Un aspecto importante para lograr este objetivo es fomentar la divulgación pública de las invenciones en beneficio de la sociedad. La información tecnológica contenida en los documentos de patentes, al describir la invención de manera clara y completa y al ser publicadas como parte de su tramitación en las oficinas de patentes, constituye una fuente de información técnica de gran valor.

Según la información de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, todos los años las oficinas de patente publican más de un millón de documentos de patente, los que se encuentran disponibles para su consulta en bases de datos de patentes de libre acceso. Los documentos de patente contienen no sólo información de carácter técnico, sino también de carácter jurídico que presenta una serie de ventajas si se les compara con otras fuentes de información, por lo que la consulta de este tipo de documentación debería ser una práctica obligada entre personas ligadas a la formulación de políticas en investigación y desarrollo, al sector académico y a los investigadores en general, más aun si se tiene en consideración que los documentos de patentes también brindan información valiosa, relacionada con:

- a) Actividad de patentamiento en diferentes países.
- b) Países que son activos en diferentes campos industriales.
- c) Industrias en proceso de expansión y producción científica, técnica y valor económico de las empresas.
- d) Actividad de patentamiento de competidores y de sus productos
- e) Nuevas oportunidades de negocios para producir productos en países en los que no existe protección
- f) Detección de nuevas tecnologías en desarrollo
- g) Nuevas bases científicas y técnicas con las cuales partir para nuevas investigaciones
- h) Evitar la duplicidad del trabajo de investigación

- i) Tecnologías que han dejado de estar protegidas por patente y por ende ser de dominio público.

Definición de búsqueda

En el sistema de patentes, la búsqueda se puede definir como la acción realizada por el examinador de patentes, utilizando estrategias preestablecidas en todos los medios disponibles a su alcance (bases de datos de patentes de diferentes oficinas en Internet, revistas especializadas y publicaciones científicas) para efecto de encontrar documentos de patente o no patente que estén relacionados con el objeto de la invención que se desea investigar.

La búsqueda tiene como objetivo establecer el "estado de la técnica" más próximo en la esfera particular propia de la investigación.

Definición del estado de la técnica

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

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

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

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

ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40”.

En términos generales, el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.

En el punto anterior se ha desarrollado una explicación acerca de los elementos que conforman un documento de patente. A continuación, se realizará una descripción de las principales bases de datos de búsqueda de patentes y la información que se puede obtener a través de las mismas.

3.8.2 Base de datos de patentes

Dado el gran número de documentos de patentes publicados en todo el mundo, se han creado diversas bases de datos especializadas, que constituyen la herramienta más potente, rápida y eficaz para localizar información actualizada sobre patentes, muchas de ellas de acceso gratuito a través de Internet.

El contenido de dichas bases de datos, las técnicas de recuperación y las vías de acceso han ido evolucionando al compás de los avances en la informática y las telecomunicaciones, de forma que en la actualidad existen múltiples posibilidades para la búsqueda de documentos de patentes.

Bases de datos gratuitas en Internet

Como ya se ha comentado, la mayor parte de la documentación de patentes es accesible a través de Internet, gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad internacional de patentes, que al poner a disposición del público la valiosa información que contiene las patentes, pretenden contribuir al progreso científico y tecnológico.

Previamente, a la explicación de las diferentes bases de datos que existen en Internet, debemos tener presente la Clasificación Internacional de Patentes, pues constituye una herramienta importante para efectuar una búsqueda más precisa.

3.8.2.1 Clasificación Internacional de Patentes (CIP)²³

A fin de una clasificación uniforme de los documentos de patentes a nivel internacional, se suscribió en 1971 el denominado Arreglo de Estrasburgo referente a una Clasificación Internacional de Patentes, que entró en vigencia el 7 de octubre de 1975.

Los objetivos de esta clasificación son:

1. Facilitar la recuperación de documentos de patentes.
2. Ordenar los documentos de patentes para facilitar el acceso a la información técnica.
3. Permitir la búsqueda del estado de la técnica.
4. Difundir selectivamente información a los usuarios.
5. Permitir la elaboración de estadísticas para el análisis de desarrollo tecnológico por sectores.

Estructura general del clasificador internacional de patentes

La Clasificación Internacional de Patentes divide el conocimiento tecnológico en 8 secciones que se encuentran subdivididas en 120 clases, 628 subclases, 69 000 grupos y subgrupos que van de lo general a lo particular.

Sección A: Necesidades corrientes de la vida

Sección B: Técnicas industriales diversas; transportes

Sección C: Química; metalúrgica

Sección D: Textiles; papel

Sección E: Construcciones fijas

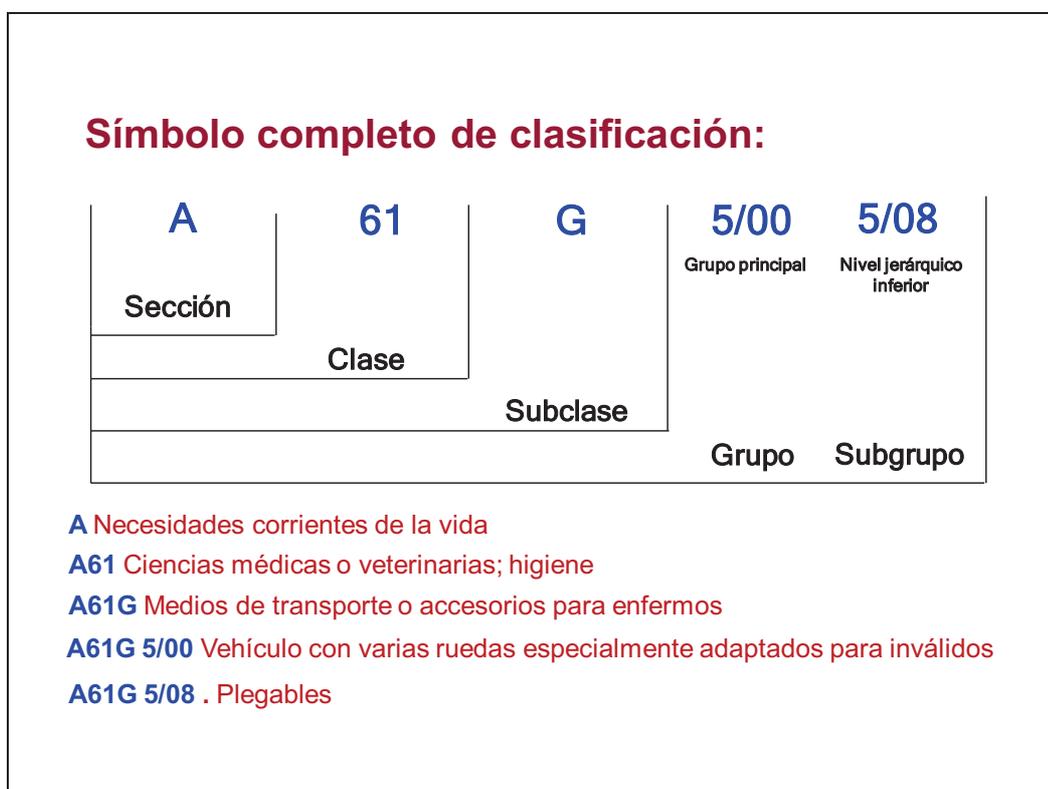
Sección F: Mecánica; iluminación; calefacción; armamento

Sección G: Física

²³ Ver <http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/>

Sección H: Electricidad

A manera de ejemplo, se aprecia a continuación un modelo de clasificación:



Elaboración: el autor

3.8.2.2 Base de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Esta base contiene aproximadamente 670,000 referencias bibliográficas y 630,000 documentos completos de patentes y modelos de utilidad tramitados en España, así como patentes europeas y patentes solicitadas, vía PCT que designa a España y generan un documento en español.

La búsqueda en esta base de datos puede efectuarse de la siguiente manera:

Usando palabras claves:

- Términos simples: Se pueden utilizar, indistintamente, las minúsculas y las mayúsculas. No se utilizan tildes.

Ejemplo: MOTOR / motor

Es posible buscar diferentes términos seguidos.

Ejemplo: cuerpo metalico

- Términos compuestos: Es posible utilizar comillas.

Ejemplo: 'Telefonica de España'

- Truncamientos: +

Ejemplo: moto+

Usando operadores:

- Operadores booleanos:

Puede utilizar los operadores “o”, “y”, “no” para las búsquedas dentro de un campo, y los operadores “o”, “y” para las relaciones entre campos.

Ejemplo: cobre y zinc

- Uso de paréntesis:

Los paréntesis permiten dar una estructura a las expresiones y evitar las ambigüedades.

Ejemplo: cobre y (zinc o cinc)

La página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas es la siguiente:

<http://www.oepm.es/>

Para realizar una búsqueda se debe identificar la pestaña Base de datos y se selecciona en Invenciones y diseños en español INVENES.

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Oficina Española de Patentes y Marcas Sede Electrónica

INICIO SIGNOS DISTINTIVOS (Marcas y Nombres comerciales) INVENCIONES (Patentes, Modelos de utilidad, CCP) DISEÑOS INDUSTRIALES PROPIEDAD INDUSTRIAL (Publicaciones, Agentes PI, Ponencias) SOBRE LA OEPM INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

La OEPM es el Organismo Público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial.

INFORMACIÓN GENERAL

- ¿Qué es la Propiedad Industrial?
- ¿Qué se puede registrar en la OEPM?
- Folletos divulgativos
- Preguntas más frecuentes
- Guía Multimedia

UTILIDADES

- Formularios
- Tasas
- Presentación electrónica
- Normativa

BASES DE DATOS

- Localizador de marcas
- Situación de expedientes
- Invenciones y Diseños en español: INVENES
- Búsqueda GSA de invenciones
- Invenciones en otros idiomas: **Espejinet**
- Invenciones en España y Latinoamérica: **Latipat-Espanet**
- Clasificación Internacional de Patentes
- Clas. Int. de Productos y Servicios de Marcas (Cinmar)
- TMView: Marcas en Europa
- Base de datos de Jurisprudencia

BOPI

Ayudas y subvenciones

Perfil del contratante

Otras informaciones

Estadísticas

Centros Regionales de Información de PI

Empleo

Aula de Propiedad Industrial

Internacionalización-PPH

Luego se ingresa en el cuadro sombreado, la palabra clave del tema sobre el cual se desea información.



Si requiere información más detallada se presiona la opción búsqueda avanzada y se ingresan las palabras o números claves del tema.



3.8.2.3 Base de Datos de la Oficina Europea de Patentes(EPO)

Esta base tiene información desde el año 1836, cuenta con aproximadamente 60 millones de documentos de patentes de 72 países, de los cuales 28.8 millones tienen título, mientras que 28.2 millones

tienen clasificación Europea (ECLA) y 18 millones cuentan con resúmenes en inglés.

La búsqueda en esta base de datos puede efectuarse de la siguiente manera:

Usando palabras claves:

- Términos simples: Se puede utilizar indistintamente las minúsculas y las mayúsculas, en los distintos campos: *title, title or abstract, applicant or inventor*.

Ejemplo: *EASY / easy*

- Truncamientos: Es posible en los campos *title, title or abstract, applicant or inventor*.

? → opcionalmente un carácter: *telephone? = telephone, telephones*

→ obligatoriamente un carácter: *car# = cars, cart*, pero no *car*

* → reemplaza un numero ilimitado de caracteres: *play* = play, plays, player, playback*

Usando operadores:

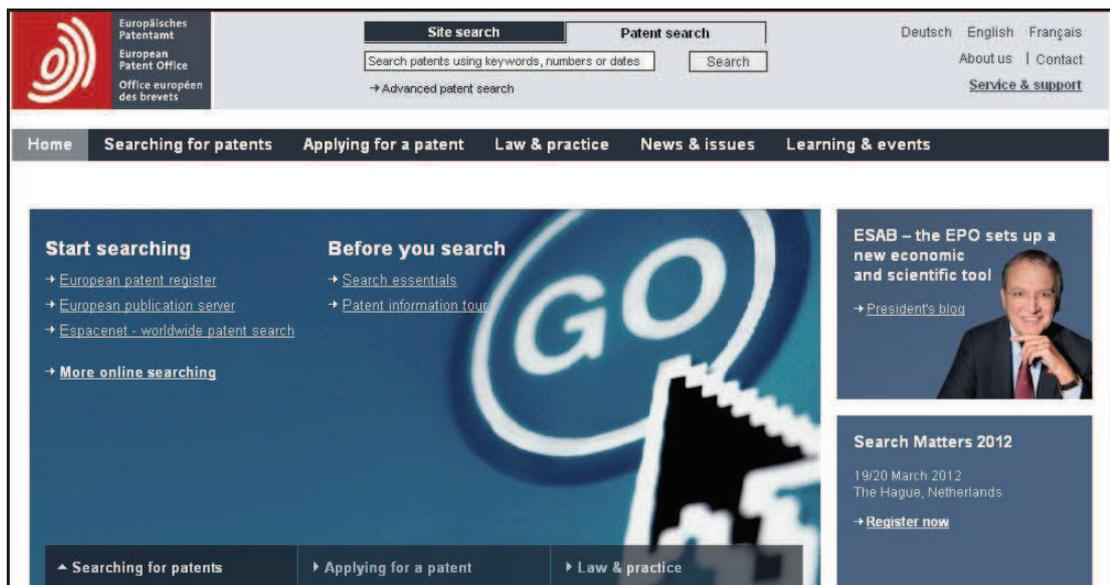
- Operadores booleanos:

Puede utilizar los operadores “*or*”, “*and*”, “*not*” para las búsquedas dentro de un campo.

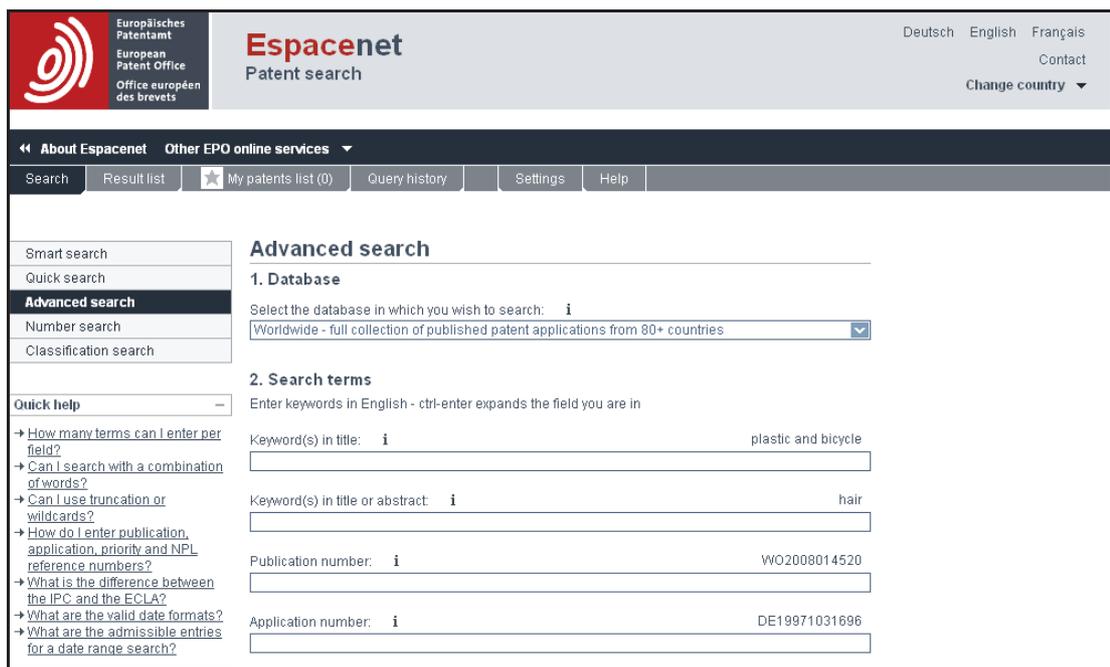
Ejemplo: *easy and closure*

La página web de la EPO es la siguiente: <http://www.epo.org/>

Para realizar una búsqueda ubique la pestaña *Patent search* y luego *Advanced patent search*.



Luego se ingresa en inglés las palabras o números clave del tema sobre el cual requiere información.



3.8.2.4 Base de Datos de la Oficina Americana de Patentes y Marcas (USPTO)

Esta base contiene información de aproximadamente 26 millones de patentes americanas publicadas desde el año 1790 hasta la actualidad.

La información disponible sobre las patentes del año 1790 hasta diciembre de 1975 se encuentra en texto completo, pero solamente se puede acceder mediante el número de patente, fecha de publicación o clasificación americana de patentes; mientras que las patentes desde enero de 1976 hasta la actualidad, se encuentran disponibles en texto completo y pueden ser verificadas usando cualquier campo de búsqueda.

La búsqueda en esta base de datos puede efectuarse de la siguiente manera:

Usando palabras claves:

Se pueden utilizar, indistintamente, las minúsculas y las mayúsculas.

Existen códigos para realizar las búsquedas en diferentes campos²⁴, por ejemplo:

Field Code	Field Name	Field Code	Field Name
PN	Patent Number	IN	Inventor Name
ISD	Issue Date	IC	Inventor City
TTL	Title	IS	Inventor State
ABST	Abstract	ICN	Inventor Country
ACLM	Claim(s)	LREP	Attorney or Agent
SPEC	Description/Specification	AN	Assignee Name
CCL	Current US Classification	AC	Assignee City
ICL	International Classification	AS	Assignee State
APN	Application Serial Number	ACN	Assignee Country
APD	Application Date	EXP	Primary Examiner
PARN	Parent Case Information	EXA	Assistant Examiner
RLAP	Related US App. Data	REF	Referenced By
REIS	Reissue Data	FREF	Foreign References
PRIR	Foreign Priority	OREF	Other References
PCT	PCT Information	GOVT	Government Interest
APT	Application Type		

Usando operadores:

- Operadores booleanos:

Puede utilizar los operadores “or”, “and”, “not”

Ejemplo: *pencil and calendar*

- Uso de paréntesis:

Los paréntesis permiten dar una estructura a las expresiones y evitar las ambigüedades.

²⁴ <http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>

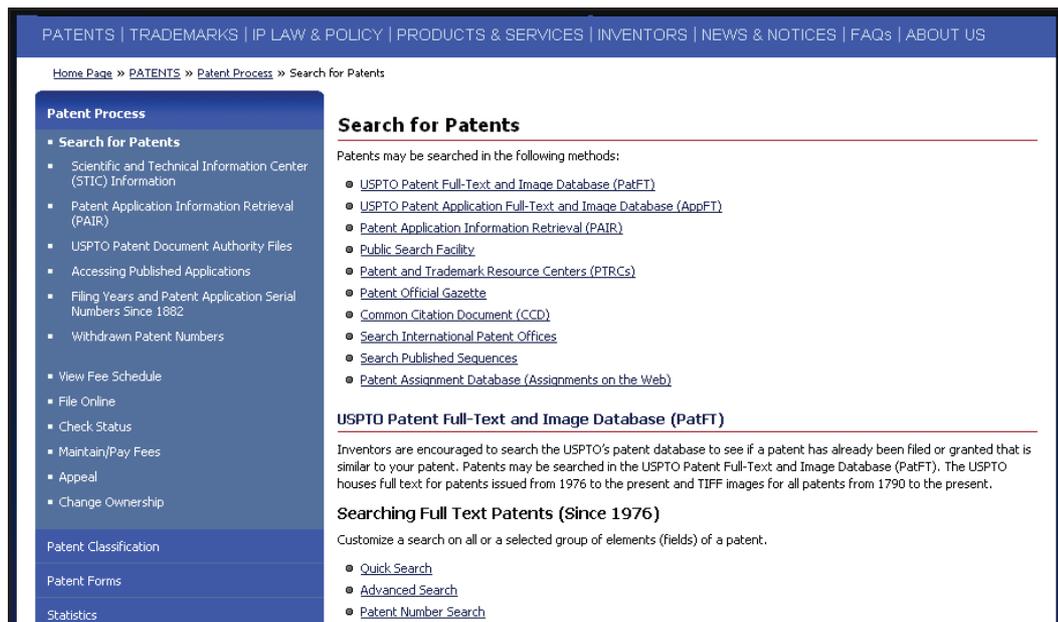
Ejemplo: *pencil and* (almanac or *calendar*)

La página web de la USPTO es la siguiente: <http://www.uspto.gov/>

Para realizar una búsqueda ubique la pestaña *search for patents*.



Ubique la opción *Advance Search* en la etiqueta *Searching Full Text Patents (Since 1976)*.



En el espacio en blanco, se escribe en inglés las palabras o números claves del tema sobre el cual desea información.

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)
[View Cart](#)

Data current through January 31, 2012.

Query [\[Help\]](#)

Examples:
 ttl/(tennis and (racquet or racket))
 isd/1/8/2002 and motorcycle
 in/newmar-julie

Select Years [\[Help\]](#)
 1976 to present [full-text] [Search](#) [Restablecer](#)

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US Classification.
 When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional.

Field Code	Field Name	Field Code	Field Name
PN	Patent Number	IN	Inventor Name
ISD	Issue Date	IC	Inventor City
TTL	Title	IS	Inventor State
ABST	Abstract	ICN	Inventor Country
ACLM	Claim(s)	LREP	Attorney or Agent
SPEC	Description/Specification	AN	Assignee Name

3.8.2.5 Base de Datos de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO)

Esta base contiene documentos completos de patentes japonesas publicadas desde el año 1976 hacia adelante. Además, contiene resúmenes de documentos en inglés y, en muchos casos, se puede contar con la traducción del documento completo. Desde enero de 1993 hacia adelante se incluye información sobre el estado legal del expediente.

La página web de la JPO es la siguiente: <http://www.jpo.go.jp/>

Para realizar una búsqueda ubique y pulse la pestaña *Industrial Property Digital Library (IPDL)*.



Luego se selecciona la opción PAJ (Acceso a la base de datos).



En los espacios en blanco, se colocan en inglés las palabras o números claves del tema sobre el cual desea la información.

Searching PAJ

Text Search For 'Number Search', please click on the right button.

Applicant, Title of invention, Abstract — e.g. **computer semiconductor**

Please input a **SPACE** between each keyword when you use more than one keyword.
 One letter word or **Stopwords** are not searchable.

AND

AND

AND

Date of publication of application — e.g. **19980401 - 19980405**

-

AND

IPC — e.g. **D01B7/04 A01C11/02**

Please input a **SPACE** between each IPC symbol, when you use more than one IPC symbol.

↓

3.8.2.6 Base de Datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (PATENTSCOPE)

Esta base fue creada el año 2005 como un sistema de búsqueda que incluye las colecciones nacionales y regionales de patentes de las Oficinas de Propiedad Industrial que participan en el servicio desde 2009 y sigue incorporando nuevas colecciones nacionales y regionales; además, ahora ofrece nuevas herramientas multilingües.

La página web de patentscope es: [http:// www.wipo.int/patentscope/es/](http://www.wipo.int/patentscope/es/)

Para realizar una búsqueda, ubique y pulse la pestaña patentes.

OMPI Fomentar la creatividad y la innovación

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA OMPI SERVICIOS ACTIVIDADES RECURSOS NOVEDADES Y ACONTECIMIENTOS

WIPO | GOLD
The Global IP Reference Resource

ACCESO A:
Estadísticas
Marcas
Diseños industriales
Indicaciones geográficas
Derecho de autor
Conocimientos tradicionales
La P.I. y el desarrollo
Vision IP
Los aspectos económicos de la P.I.
Estadísticas de P.I.

RECURSOS PARA:
Delegados
Periodistas
Empresas
Innovadores
Estudiantes

SECCIONES MÁS VISITADAS:
Búsqueda de patentes
Resoluciones sobre nombres de dominio
Tratados
Estados miembros
Asambleas de la OMPI
Agenda para el Desarrollo
Librería Electrónica
Anuncios de vacantes
Vídeos (YouTube)
Revista de la OMPI

Novedades

- Récord de solicitudes internacionales de registro de marcas
- La OMPI se prepara para la entrada en funcionamiento de nuevos oTLD mientras siguen aumentando los casos de ciberocupación
- Nuevo récord de presentación de solicitudes internacionales de patente en 2011 [Video](#)
- Día mundial de la P.I. - el 26 de abril - estará dedicado a los innovadores visionarios
- Los negociadores recopilan en un único texto las propuestas sobre recursos genéticos

Próximos acontecimientos

- Gestión estratégica de la P.I. - Programa intensivo para directivos de empresas de nivel medio y superior - Santiago (Chile), 14 a 16 de marzo
- Understanding Technology Markets for Patents: New Insights from Japanese Lionair Survey - 26 de marzo
- The Effect of the Macro-Economy on Patenting and the Commercialization Process - 2 de abril
- Comité Interorganismal sobre P.I. y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore: Vigesima primera sesión - 16 a 20 de abril
- Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual - 7 a 11 de mayo
- ¡Ver todas las próximas reuniones de la OMPI!

Cursos de verano de la OMPI sobre P.I.
El objetivo de los Cursos de Verano de la OMPI, que se celebran en varios lugares del mundo, es ofrecer a estudiantes y jóvenes profesionales la oportunidad de profundizar sus conocimientos en P.I.

Día mundial de la PI - 26 de abril
El tema de este año es: [Innovadores visionarios](#).
¡Siganos en [f](#)!

Conferencia Diplomática
[Protección de las Interpretaciones y ejecuciones audiovisuales](#) (Beijing, 20 a 26 de junio).

DIRECTOR GENERAL
Francis G. Hanrahan
Discursos
Entrevistas

Condiciones de utilización | Mapa del sitio | Acc

Luego se selecciona la opción patentscope búsqueda.

OMPI SERVICIOS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA OMPI SERVICIOS ACTIVIDADES RECURSOS NOVEDADES Y ACONTECIMIENTOS

Página inicial / Servicios / PATENTES

PATENTES
Publicaciones
Derecho de Patentes

SITIOS CONEXOS
WIPO GOLD
Recursos PCT
Clasificación de patentes
Estadísticas
Biotecnología
Normas de la OMPI

E-NEWSLETTERS
Suscripción

Patentes

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos.

A PROPOSITO	RECURSOS PCT	BUSQUEDA Y ANALISIS	PROGRAMAS RELATIVOS
<ul style="list-style-type: none"> FAQs Tratado de Cooperación en materia de Patentes Reuniones 	<ul style="list-style-type: none"> ePCT (en inglés) Guía del Solicitante (en inglés) Presentación (en inglés) Servicio de acceso a documentos de prioridad - DAS Más información 	<ul style="list-style-type: none"> PATENTSCOPE búsqueda PATENTSCOPE traducción Productos de datos Informe sobre la situación en materia de patentes (en inglés) Situación jurídica de las patentes Análisis de las patentes Base de datos externas FAQs 	<ul style="list-style-type: none"> acceso a la investigación para el desarrollo y la innovación - ARDI Acceso a la información especializada sobre el ASPI Servicio de búsqueda y de examen (en inglés) Centros de apoyo a la tecnología y la innovación

NOVEDADES DE LA OMPI SOBRE LAS PATENTES

- PCT Newsletter No. 03/2012 (March 2012) (13 de marzo de 2012)
- Función sobre concesión de licencias en el marco del PCT (22 de febrero de 2012)
- PCT Newsletter No. 02/2012 (February 2012) (10 de febrero de 2012)
- Tres nuevos idiomas disponibles en la herramienta de búsqueda plurilingüe (26 de enero de 2012)
- PCT Newsletter No. 01/2012 (January 2012) (16 de enero de 2012)
- PCT Newsletter No. 12/2011 (December 2011) (15 de diciembre de 2011)

Condiciones de utilización | Mapa del sitio

En el espacio en blanco de la pestaña Front Page, se colocan las palabras o números claves del tema sobre el cual desea la información.



3.8.2.7 Base de Datos de la Oficina Peruana de Patentes

Esta base contiene aproximadamente 30,000 referencias bibliográficas de patentes y modelos de utilidad tramitados en Perú, así como patentes solicitadas en fase nacional PCT²⁵, de las cuales el 90 % cuenta con resumen y una figura principal de la invención.

La página web del Indecopi es la siguiente: <http://www.indecopi.gob.pe>

²⁵ PCT son siglas con las cuales se conoce al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty), el cual entró en vigencia para el Perú el 6 de junio de 2009. El Tratado contempla un sistema de presentación de solicitudes internacionales con requisitos y formatos uniformes para todos los Estados Miembros que, a la fecha, suman más de 140. países.



Luego se selecciona la opción Consulta de expedientes.



Ubique la opción, Búsqueda por título.

CONSULTA DE EXPEDIENTES
indecopi

INICIO ACERCA DEL SERVICIO ÁREAS INVOLUCRADAS OTROS SERVICIOS CONTACTO

COMISIONES

OFICINAS

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Consulta de expedientes

Búsqueda por título

Dirección de Derecho de Autor

Dirección de Signos Distintivos

Sala de la Propiedad Intelectual

INDECOPI incorpora a sus servicios en línea la Consulta de Expedientes de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Este servicio permite que el público en general consulte de manera directa, eficiente y gratuita, el estado y progreso de sus expedientes. Asimismo, este servicio promueve la difusión de la información pública contenida en los documentos nacionales de patentes, a través de nuevas y renovadas opciones de búsqueda.

La opción " **Consulta de expedientes**" permite visualizar la información de un expediente ingresando su número y año. Si no dispone de esta información, seleccione la opción " **Búsqueda por título y otros**". Aquí, podrá buscar un expediente ingresando el título, una palabra dentro del título, u otros campos de la solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, variedad vegetal, transferencia tecnológica extranjera o acto modificatorio.

Como resultado, obtendrá una lista con los expedientes que cumplan los parámetros de búsqueda establecidos. Para visualizar los datos de alguno de estos expedientes, basta con seleccionarlo de la lista.

En los espacios en blanco, se colocan las palabras o números claves del tema sobre el cual desea la información.

CONSULTA DE EXPEDIENTES
indecopi

INICIO ACERCA DEL SERVICIO ÁREAS INVOLUCRADAS OTROS SERVICIOS CONTACTO

COMISIONES

OFICINAS

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Consulta de expedientes

Búsqueda por título

Dirección de Derecho de Autor

Dirección de Signos Distintivos

Sala de la Propiedad Intelectual

DIN - BÚSQUEDA DE REGISTROS

Tipo de Expediente: --- Buscar en todos los expedientes ---

Número Expediente: [] Año Expediente: [] YYYY

Presentación: [] YYYY-MM-DD

Título: [] [Ayuda](#)

Resumen: [] [Ayuda](#)

Número Prioridad: [] 10/133,579; 5542

País: [] US; GB; ES

Prioridad: [] 62; 3587

Prioridad: [] YYYY-MM-DD

Publicación: [] YYYY-MM-DD

Solicitante: [] Pfizer Inc.; Pfizer

Inventor: [] Juan Perez; Perez

Representante: [] Estudio Rojas Abogados

Clasificación Internacional (CIP): [] B66B 11/04; F04D

Clasificación Int. Diseños (CID): Clase [] 07; 15 Sub-Clase [] 01; 23

50 Resultados

Si bien las secuencias de las bases de datos mencionadas están diseñadas para ser utilizadas por los examinadores de patentes al momento de realizar las búsquedas de anterioridades para la evaluación de las solicitudes de patentes, también pueden ser utilizadas por personas que no tengan experiencia en búsquedas de patentes, pero que deseen obtener información sobre un determinado tema, por lo que con un poco de práctica podrán realizar búsquedas confiables sobre materias o temas específicos.

A fin de optimizar los servicios que brinda, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se encuentra implementando un proyecto de automatización denominado PATENTA, que es un sistema de publicación digital de patentes a texto completo y servicios de información tecnológica online. Este proyecto tiene por objetivo: Implementar una plataforma informática que permita al INDECOPI la prestación de servicios online usando como insumo principal los contenidos digitales de expedientes de patentes.

Se han digitalizado para este proyecto más de 8500 expedientes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales para ser colocados en esta plataforma, con la finalidad de que puedan ser utilizados como una fuente de información tecnológica.

The screenshot shows the Indecopi website interface. At the top left is the Indecopi logo and name, with the full name 'INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL' below it. To the right, there are links for 'Ingresar' and '¿Olvidó su contraseña? Registro de Usuarios'. Below the header is a navigation bar with 'BÚSQUEDA GRATUITA', 'SOLICITUDES PUBLICADAS', and 'CONTACTÉMONOS'. The main content area features a 'Búsqueda Simple' section with a search form containing fields for 'Nº de expediente', 'Título', and 'Tipo de Modalidad', along with a 'Buscar' button and a link to 'Ir a Búsqueda Avanzada'. To the right, there is a 'Servicios' sidebar with links for 'Búsqueda de Información Tecnológica', 'Búsqueda de Antecedentes', 'Emisión de Copias', 'Búsqueda Automática', and 'Historial de Búsquedas'. Below this is a 'Clasificación Internacional de Patentes' section with a logo. The bottom section is titled 'Publicaciones' and shows 'Solicitudes de Reciente Publicación' for the period '20 de junio del 2014 a 27 de junio del 2014', with a link to 'Ver todas las publicaciones de la semana anterior'. A table lists the following publications:

Nº	Título
110-2014	ROCKOLA URANO
1087-2013	UN METODO Y UN DISPOSITIVO PARA LA IMPRESION DE UNA PIEZA DE VIDRIO CON U.
2276-2013	PROCEDIMIENTO DE LIOVIADO

Finalmente, en relación con las búsquedas de información de patentes, conviene mencionar que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías brinda un servicio de búsqueda (certificado) de antecedentes y búsqueda de información tecnológica, el cual se encuentra a disposición del público usuario. Este servicio consiste en:

- Búsqueda de antecedentes: Mediante este servicio, el usuario puede conocer la situación legal en el Perú de determinado invento publicado por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. La información disponible para brindar este servicio abarca las solicitudes publicadas desde 1968 hasta la fecha (Anexo 5).
- Servicio de búsqueda de información tecnológica: Se le ofrece al usuario los resúmenes de las patentes publicadas en el Perú y en el extranjero, relacionadas con el tema técnico de su interés. Este servicio está particularmente dirigido a quienes deseen presentar una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad y que requieran tener un indicativo de la novedad de su invención. Asimismo, esta información

puede ser solicitada por quienes deseen iniciar una investigación sobre algún campo técnico específico (Anexo 6).

El sistema de patentes, los documentos de patentes, así como las distintas bases de datos desarrollados en este capítulo son difundidos en todos los talleres de capacitación, ya que es parte de las funciones de la Dirección dar a conocer y promover el uso del sistema de patentes y de los documentos de patentes como fuente de información tecnológica.

3.8.3 Indicadores identificados a partir de la información de patentes

En este tema se profundiza en el estudio de indicadores de patentes, asociados con los procesos de innovación y capacidades tecnológicas, para contribuir con la toma de decisiones en proyectos I+D, fundamentalmente para países como el nuestro. Se analizaron diferentes tipos de indicadores del desarrollo tecnológico que pueden ser identificados a partir de la información de las patentes.

A continuación, se listan los siguientes indicadores:

1. País de origen o país del titular:

Este indicador aporta una distribución de cantidad de patentes por países de origen y por dónde se generan más patentes.

2. Cantidad de patentes generada por países líderes:

Este indicador aporta el comportamiento de la producción de patentes por años en los países líderes en la producción de invenciones sobre determinado tema.

3. Tendencia de crecimiento por años según tipo de productos:

Este indicador es muy similar al anterior con la diferencia de que aporta el comportamiento por años de la producción de patentes según tipos de productos.

4. País de registro o destino:

Con este indicador se obtiene la información referida a dónde se registraron las patentes y dónde estas mantienen su derecho exclusivo, teniendo en cuenta que las patentes tienen un tiempo de vigencia. El análisis de este indicador permite orientar el mercado para evitar el enfrentamiento de los derechos exclusivos de varias patentes sobre el mismo tema.

5. Patentes solicitadas por extranjeros:

Este indicador ofrece una medida del poder tecnológico en el país que se analice en dependencia de las patentes del país concedidas a solicitantes extranjeros.

6. Temáticas por códigos de clasificación según el sistema internacional de patentes:

Estos códigos son muy factibles a la hora de realizar las búsquedas porque corresponden a una clasificación internacional por temas, que van de lo general a lo particular, en que se aportan primero de una manera fácil y segura, la búsqueda de las patentes sobre determinados temas y después los sectores que más se trabajan en determinada rama de la economía.

A continuación, tomando en consideración algunos de estos indicadores se realiza un estudio del estado de la técnica, por ejemplo, para el tema de Biodiesel por considerarse la energía del futuro, como se sabe hay países que ya vienen utilizando esta energía, es el caso de Brasil que convierte la mitad de su producción de caña de azúcar en 24 millardos de litros de etanol, movilizandoo 12.5 millones de vehículos, se recuperó 414 patentes, utilizando la base de datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (PatentScope). Como estrategia de búsqueda se utilizó como palabra clave «biodiesel» y no se conjugó con ningún código de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) para no limitar la recuperación de los documentos pertinentes.

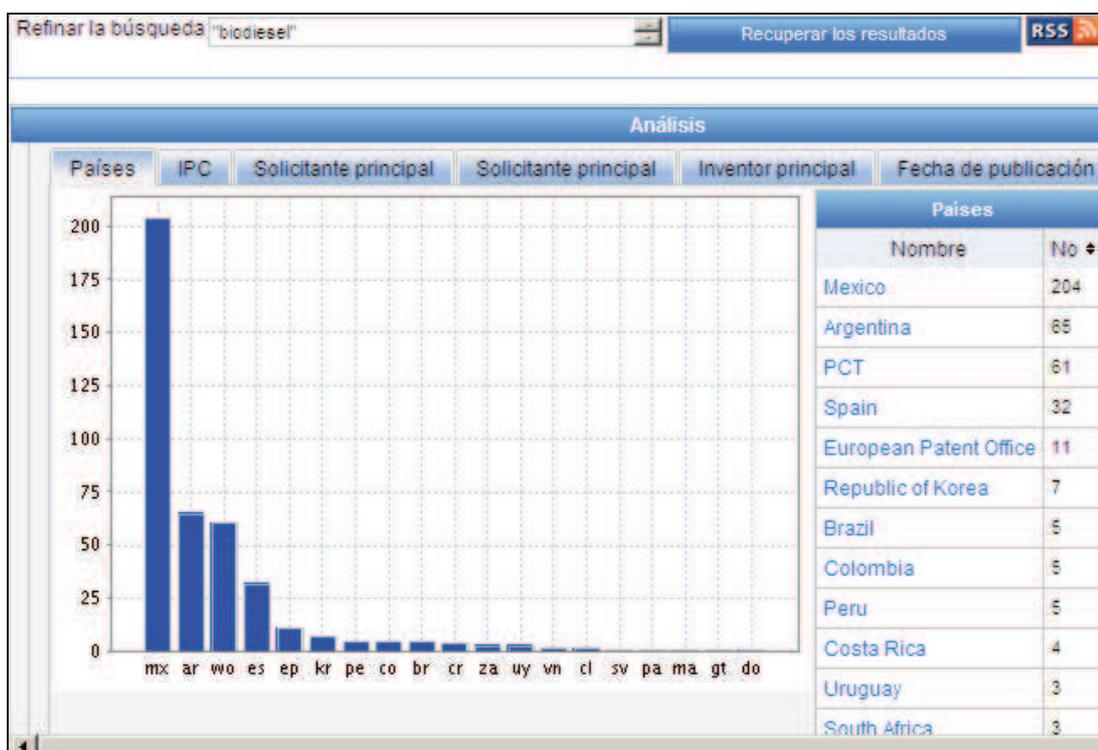
El estudio permitirá identificar, en el sector de los Biodiesel, la evolución tecnológica de la innovación por patentes. En el gráfico se muestran diferentes tipos de patentes: aquellas que versan sobre composiciones de ingredientes activos de biodiesel, otras cuyas

investigaciones incluyen la adición de determinados aditivos para lograr una mayor estabilidad en el almacenamiento y una mejoría en la composición de Biodiesel; otras que se basan en la introducción de nuevas fuentes de aceites y grasas para la producción de los biodiesel y algunas relacionadas con el proceso tecnológico como tal.

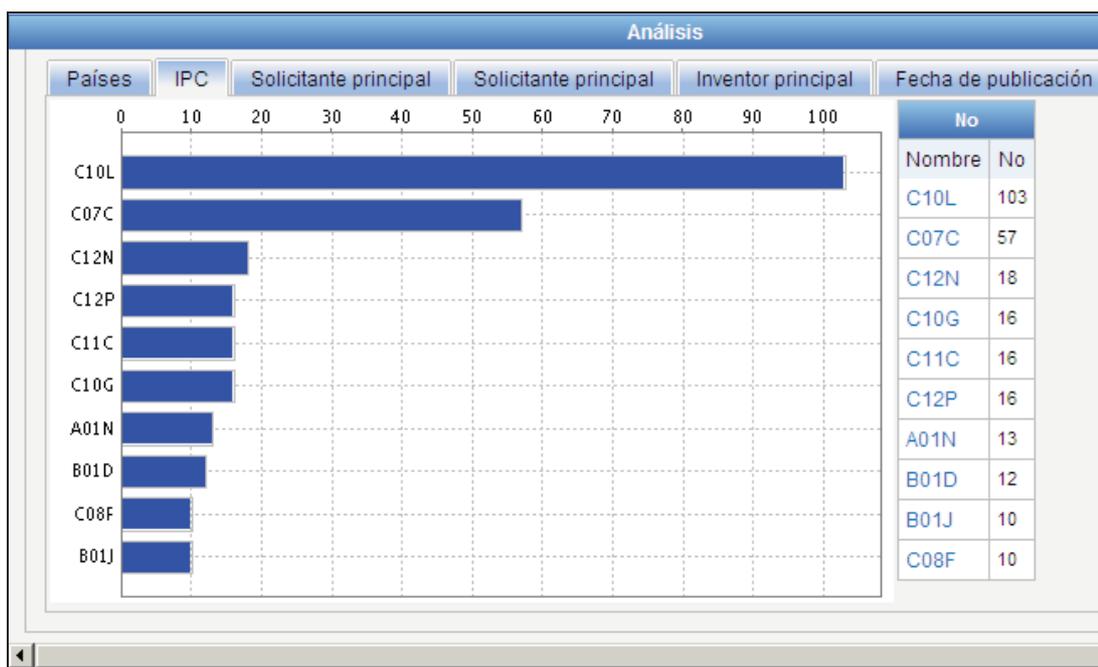
Ordenar por: Pertinencia <input type="checkbox"/> Show translation tool: <input checked="" type="checkbox"/>							
No	País	Título	Fecha de publicación	Clasificación Internacional	Nº de solicitud	Solicitante	Inventor
1.	MX	MX/a/2008/008246 - PROCESOS PARA PRODUCIR BIODIESEL Y BIODIESEL PRODUCIDO A PARTIR DE ESTOS	31.10.2008	C07C 67/03	MX/a/2008/008246	ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	LEIF SOLHEIM
La presente invención se refiere a un proceso para remover esteril glicósidos o monoacilglicérols de biodiesel por contacto del biodiesel con un absorbente, o auxiliar de filtro. El biodiesel tratado así como también los esteril glicósidos derivados del biodiesel, son también descritos.							
2.	MX	MX/a/2008/005934 - COMPOSICIONES DE COMBUSTIBLE BIODIESEL QUE TIENEN ESTABILIDAD OXIDATIVA AUMENTADA	26.09.2008	C10L 1/18	MX/a/2008/005934	NOVUS INTERNATIONAL, INC.	IBRAHIM ABU-NEMEH
La presente invención se relaciona con composiciones de combustible de biodiesel que tienen estabilidad de oxidación mejorada. Más específicamente las composiciones de combustible biodiesel incluyen por lo menos un antioxidante que incrementa la estabilidad oxidativa del combustible. Las composiciones de combustible biodiesel también pueden incluir una mezcla antioxidante o una mezcla antioxidante en combinación con un solvente polar y/o no polar que incrementa la estabilidad oxidativa del combustible.							
3.	MX	MX/a/2008/011040 - PROCESO DE REFINAMIENTO FISICO USANDO PARTICULAS ADSORBENTES PARA LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLE DE BIODIESEL	31.10.2008	C10L 1/02	MX/a/2008/011040	GRACE GMBH&CO. KG.*	MASSOUD JALALPOOR
Se describen procesos de refinamiento físico usando partículas adsorbentes. Se pueden utilizar procesos de refinamiento físico en la producción de precursores de combustible de biodiesel y combustible de biodiesel.							

El objeto de este estudio sería ayudar a la toma de decisiones para la inserción o no, en posiciones competitivas en el mercado, de la producción de biodiesel, por ejemplo, a partir de la caña de azúcar. Es necesario analizar las particularidades de cada una de las nuevas propuestas de fuentes para la producción de biodiesel, la eficiencia que se plantea por los cambios de la fuente de aceite en la composición del biodiesel y comparar la competitividad del resultado obtenido con los ya reportados por patentes.

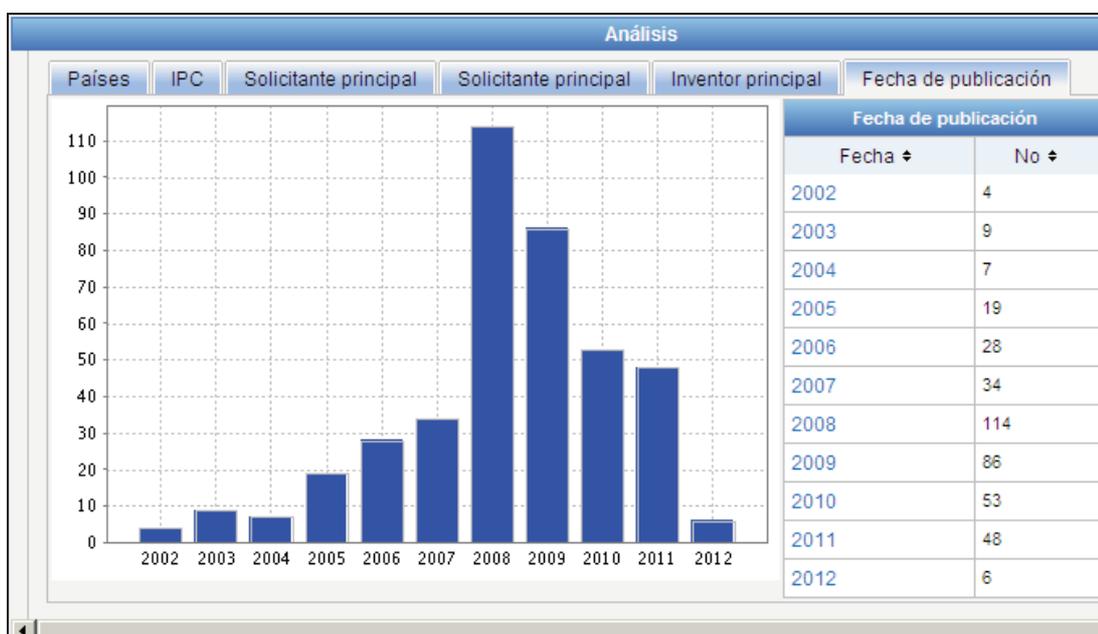
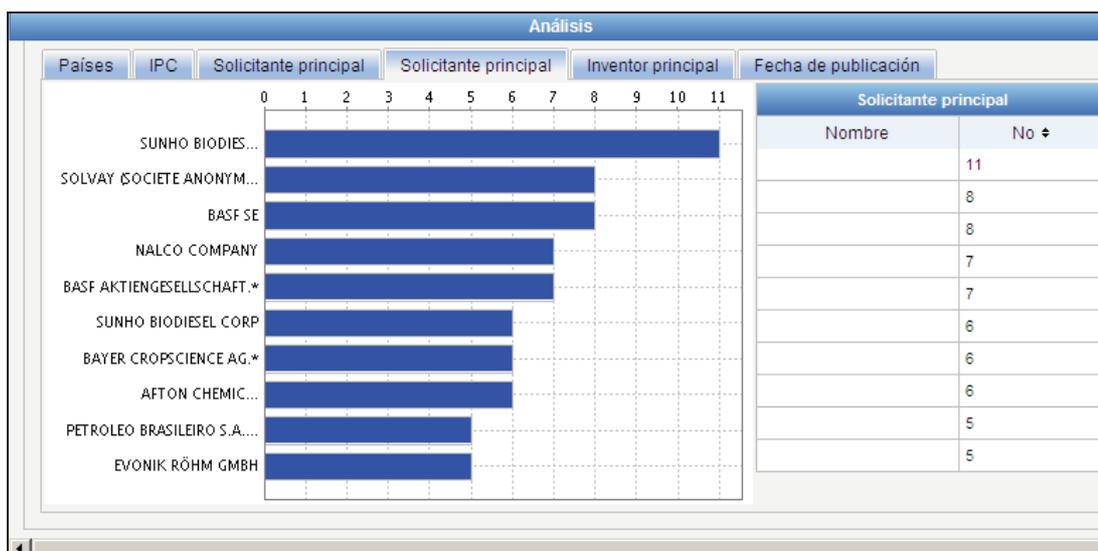
Otros estudios que se pueden realizar a través de la literatura de patentes, es la identificación de países y firmas que trabajan en una determinada línea de investigación. En este caso, la información recuperada, según los intereses, se organizó por el país de prioridad, lo que se identificó como país de origen de la patente.



De igual manera, la clasificación de patentes es otro indicador importante para poder analizar las patentes. En el siguiente estudio, se puede apreciar que la clasificación C10L se refiere a combustibles previstos en otros lugares, por ejemplo, obtenido a partir de alcohol, y la clasificación B01D a procesos de separación de combustible.



En los siguientes cuadros, se observan dos indicadores, las empresas que más han patentado sobre «biodiesel» y las solicitudes de patentes que ya son de dominio público entre los años 2002 al 2012. De esta información se realizó un análisis de la distribución en el tiempo de las patentes que se han ido originando por países. Del resultado obtenido, se logró una visión de la evolución de las innovaciones por empresas y con ello el reconocimiento de quiénes están activos en la gestión de nuevos productos de Biodiesel y quiénes han abandonado esta línea de desarrollo, o al menos, han abandonado la estrategia de protección legal de sus nuevos resultados a través de las patentes. Esta última información debe ser corroborada con otras fuentes de información técnica y comercial.



Podemos observar entonces en el análisis realizado a los indicadores, la importancia de conocer las patentes y principalmente saber usarlas como una herramienta para la toma de decisiones, otorgando al país una ventaja competitiva respecto a los países que no usan esta información, hay que tomar en cuenta que estos análisis deben partir de razonamientos de expertos con el estudio de los textos completos de las patentes, de cuyo análisis entonces se podrán arribar a conclusiones como:

- Posibles tecnologías a asimilar e introducir como parte de los nuevos proyectos de investigación.
- Valoración de cambios tecnológicos observados en patentes de tecnologías que permitan potencializar la eficiencia del nuevo producto o procedimiento que se pretende desarrollar.

3.9 Valoración de una patente

Es importante tener claro que el valor de una invención no es el mismo que el valor de una patente. El valor de la invención está determinado por su capacidad de generar ingresos. Por ejemplo, en el caso de un producto farmacéutico, se podría calcular como la utilidad neta de fabricar y vender el medicamento en el mercado (sin patente), incluyendo los costos incurridos en la obtención del producto (investigación y desarrollo).

Por otro lado, el valor de la patente es el agregado que le otorga exclusividad a la invención. En el mismo ejemplo, se podría calcular por la utilidad neta de fabricar y vender el producto patentado, menos la misma utilidad sin patente, incluyendo en la ecuación los costos de obtenerla y mantenerla, así como los de hacerla valer en caso de infracción o copia. En este caso la patente permitiría incrementar el precio final y copar el 100% del mercado como resultado de la ausencia de competidores. Dependiendo de la relevancia y el tamaño de mercado que tiene el medicamento, el valor agregado otorgado puede ser más o menos significativo.

Existen en la literatura especializada múltiples métodos de valoración. Cada uno adopta sus propias variables, escenarios e hipótesis, lo que hace complejo establecer cuál es el más fiable. Muchos de estos se concentran, por ejemplo, en calcular el valor de la patente una vez que la invención ha alcanzado el mercado, basándose en los flujos de dinero producidos directamente por su explotación.

Para el presente informe, serán revisados los métodos que puedan estimar el valor de una patente en las fases iniciales de desarrollo del producto, pues el objetivo en este nivel será:

- Evaluar si vale la pena invertir dinero en obtener y mantener la patente en otros países que no sean el de origen, en cuyo caso se deberá definir hasta cuánto es recomendable invertir, o
- Convencer a terceros del valor de la patente, ya sea para negociarla o invitarlos a participar como socios inversionistas en llevarla al extranjero.

Existen tres métodos o aproximaciones para valorar una patente:

a) Valoración basada en los costos

Calcula el valor de la patente a partir de la suma de costos incurridos en la creación de la invención. Es decir, se presta atención en lo que se invirtió en su desarrollo, o a lo que un tercero invertiría si pretende replantearla de la nada.

b) Valoración basada en los ingresos

Calcula el valor de la patente con base en una proyección de los ingresos futuros que podría generar la invención patentada, durante un período determinado, tomando en cuenta el tiempo, el valor del dinero y el riesgo que estos ingresos no se presenten.

c) Valoración basada en el mercado

Calcula el valor de la patente a partir de la revisión y comparación de transacciones realizadas en otras similares. Este método es parecido a los de valoración de activos, tales como los de estado real o maquinaria.

En resumen, se pueden observar las ventajas y desventajas de los tipos de enfoque²⁶:

²⁶ Gerardo Penas García y Niurys Núñez Delgado. La patente como instrumento de valoración del conocimiento. Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología, número 38, septiembre-octubre 2006.

Tipo de enfoque	Definición	Ventajas	Desventajas
Enfoque basado en los costes	El valor de la patente es igual a los costes de I+D relacionados con la patente	Útil para la gestión y el control de operaciones	No es útil para las transacciones financieras porque o bien la cuantía del coste es demasiado elevada, con lo que el valor de la patente es exagerado, o bien la cuantía del coste es demasiado baja, con lo que el valor de las patentes se subestima
Enfoque basado en los ingresos	El valor de la patente es igual al flujo de ingresos que el titular de la patente tiene previsto obtener durante la vida de la patente.	A los inversores que están interesados en las ganancias de su inversión, les da la información necesaria y, por consiguiente, el valor correcto	Se requiere una base de datos importante que permita tener una perspectiva fiable de los futuros ingresos durante el período de duración de la patente. Se necesita saber exactamente qué parte de los ingresos de los productos está relacionada con el derecho de monopolio de una patente determinada.
Enfoque basado en el mercado	El valor de la patente es igual al precio de una patente similar que ya haya sido comercializada.	El valor basado en el mercado es siempre el valor más fiable y más sólido que pueda existir para cualquier tipo de activo.	No es fácil recopilar datos de patentes ya comercializadas. Cada patente es única.

CAPÍTULO IV

REFLEXIONES CRÍTICAS DE LA EXPERIENCIA

El acceso a los documentos de patente como fuente de información es relativamente sencillo y, como se ha explicado el uso de las distintas bases de datos como herramienta de búsqueda no implican un costo; sin embargo, durante el desarrollo de mis funciones en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías he podido apreciar que no se realiza un uso adecuado de estas herramientas, debido al desconocimiento sobre la utilidad y ventajas de dicha información; las técnicas de búsqueda y acceso a la información, así como la inexistencia de una asesoría adecuada en dichos temas por parte de las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica del país.

Las razones mencionadas ocasionan que no se use la información tecnológica contenida en los documentos de patente durante el desarrollo de una investigación, proyecto para el desarrollo de un producto o procedimiento, negociación, implementación de estrategias en ciencia y tecnología, entre otros, dificultando el desarrollo industrial del país.

Por ello, es necesario que las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica puedan tomar conciencia de la importancia de la información que se puede obtener a través de los documentos de patentes,

así como acerca del funcionamiento del sistema de patentes, a fin de poder enriquecer y profundizar los conocimientos y puedan ser utilizados como una herramienta que permita optimizar los recursos destinados a desarrollar los proyectos de investigación que se encuentran a cargo de las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica, de manera que sea posible identificar aquellos proyectos con probabilidades de generar derechos de propiedad industrial a favor del país.

CONCLUSIONES

1. El presente informe comprende una visión panorámica sobre los conceptos básicos del sistema de patentes, así como de las herramientas que nos brindan la posibilidad de acceder a la información tecnológica que se encuentra en los documentos de patentes a través de las distintas bases de datos mencionadas.
2. En él se procura dar a conocer el sistema que se aprecie el valor de las patentes como instrumento de fomento a la innovación tecnológica y, por ende, del desarrollo económico, conceptos que deben ser conocidos e internalizados por los diversos actores que tienen que ver con el desarrollo tecnológico de nuestro país.
3. El análisis de información de patentes permite identificar un conjunto de indicadores específicos, íntimamente asociados con los procesos de innovación y capacidades tecnológicas, lo que permite contribuir de manera directa en la toma de decisiones más efectivas en la estrategia de innovación en los países en vías de desarrollo, a que alcancen, en plazos breves, productos realmente competitivos.
4. El análisis de información de patentes posee un bajo costo en relación a sus beneficios, ya que la eficiente medición de los indicadores que se listan para el análisis respectivo depende solamente de la habilidad del

especialista en el análisis, así como la cantidad de patentes recuperadas y el valor agregado.

5. Los países en vía de desarrollo como el nuestro deberían utilizar a las patentes como una herramienta para la toma de decisiones en la estrategia de innovación, otorgando al país una ventaja competitiva respecto a los países que no usan esta información.

RECOMENDACIONES

1. Considerando la problemática expuesta y que el presente informe pretende exponer de manera breve los conceptos básicos vinculados con el sistema de patentes y las ventajas de la información contenida en los documentos de patentes, se debe incluir como parte del contenido del plan de estudios de las distintas universidades cursos o seminarios sobre propiedad intelectual y el sistema de patentes, de manera que, tanto los alumnos como los profesores puedan conocer la importancia de proteger las innovaciones, así como la aplicación de las distintas herramientas que se encuentran a su disposición.
2. Con la finalidad de poner a disposición de las organizaciones vinculadas con la investigación e innovación tecnológica de una manera sencilla y completa la información sobre las patentes, así como de las distintas bases de datos, se considera útil la realización de una guía de propiedad industrial que contemple no solo los conceptos básicos, normas legales aplicables y procedimientos, sino también que contenga una breve descripción de las distintas bases de datos de patentes.
3. En el mismo orden de ideas, se sugiere propiciar un acercamiento con la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, a fin de que se generen algún tipo de convenio para desarrollar diversas

actividades destinadas a difundir el sistema de patentes y su aprovechamiento a través de la protección de las innovaciones desarrolladas en el curso de las actividades propias de la universidad y sus centros de investigación.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliográficas:

1. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. 2da Ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004.
2. Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Manual de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, 2008.
3. Oficina Española de Patentes y Marcas. Manual Informativo para solicitantes de Modelo de Utilidad, 2008
4. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Manual Práctico para la formación de examinadores de patentes, 2011.
5. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, 2004.
6. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Guía para Solicitar una Patente en el Perú y el Extranjero, 2011.

Electrónicas:

<http://www.wipo.int/about-wipo/es/>

<http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/>

<http://www.oepm.es/>

<http://www.epo.org/>

<http://www.uspto.gov/>

<http://www.jpo.go.jp/>

<http://www.indecopi.gob.pe>

<http://bvs.sld.cu>, Díaz Perez, Maidelyn, Potencialidades de uso de los documentos de patentes.

[http:// ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ics/article/view/233](http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ics/article/view/233), Diessler, Gabriela, las patentes como fuente de información para la innovación en entornos competitivos.

<http://www.madrimasd.org/revista/revista38/tribuna/tribuna2.asp>, Gerardo Penas García y Niurys Núñez Delgado. La patente como instrumento de valoración del conocimiento. Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología, número 38, septiembre-octubre 2006.

ANEXOS

Anexo 1: Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Anexo 2: Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Anexo 3: Documento técnico

Anexo 4: Formato de solicitud de patente de invención

Anexo 5: Formato para búsqueda de antecedentes

Anexo 6: Formato para búsqueda de información tecnológica

DECISION 486

Régimen Común sobre Propiedad Industrial

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

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

DECIDE:

Sustituir la Decisión 344 por la siguiente Decisión:

REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Del Trato Nacional

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

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

Del Trato de la Nación más Favorecida

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

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

Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales

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

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

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

De los Términos y Plazos

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

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

De las Notificaciones

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

Del Idioma

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

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

De la Reivindicación de Prioridad

Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Del Desistimiento y Abandono

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

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

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

TITULO II DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPITULO I De los Requisitos de Patentabilidad

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

Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 20.- No serán patentables:

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

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

CAPITULO II **De los Titulares de la Patente**

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III **De las Solicitudes de Patente**

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

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

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

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

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

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

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

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

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

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los

depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IV Del Trámite de la Solicitud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO V

De los Derechos que confiere la Patente

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

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

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

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

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

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

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

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

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

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

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

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

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

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

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

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

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

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

CAPITULO VI De las Obligaciones del Titular de la Patente

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

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

CAPITULO VII Del régimen de Licencias Obligatorias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

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

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

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

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

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

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

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

- a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;
- b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirán efectos legales;
- c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;
- d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;
- e) tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 65 y 66;
- f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66; y,
- g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

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

CAPITULO VIII

De los Actos Posteriores a la Concesión

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IX De la Nulidad de la Patente

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

- a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;
- b) la invención no cumpliera con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;
- c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20;
- d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;
- e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;
- f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;
- g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o,
- i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO X De la Caducidad de la Patente

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

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

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

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

TITULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

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

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

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

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

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

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

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

TITULO IV DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPITULO I Definiciones

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

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

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

CAPITULO II

De los Requisitos de Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

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

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

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

CAPITULO III

De los Titulares

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

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

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

CAPITULO IV

De la Solicitud de Registro

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

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

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

- a) el requerimiento de concesión del registro;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;

- e) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- f) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el País Miembro; y,
- g) la firma del solicitante o de su representante legal.

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

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

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

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

CAPITULO V Del Trámite de la Solicitud

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

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficina nacional competente hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

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

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

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

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

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

CAPITULO VI De los Derechos que confiere el Registro

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

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

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

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

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

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

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

- a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87;
- b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o
- c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que este siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 104.- No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

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

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

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

CAPITULO VII Del Régimen de Licencias

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

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

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

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

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

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

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

CAPITULO VIII De la Nulidad del Registro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITULO V DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPITULO I De los Requisitos para la Protección

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

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

Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas.

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

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

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

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

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

Artículo 116.- No serán registrables:

- a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,
- c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

CAPITULO II

Del Procedimiento de Registro

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

- a) el petitorio;
- b) la representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante del pago de las tasas establecidas;
- e) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de diseño industrial al solicitante; y,
- f) de ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro.

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

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

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

- a) la indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III De los Derechos que confiere el Registro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITULO VI DE LAS MARCAS

CAPITULO I De los Requisitos para el Registro de Marcas

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

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

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

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
- n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
- o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
- p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

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

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

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
- e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
- f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
- g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

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

CAPITULO II Del Procedimiento de Registro

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

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

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

- a) el requerimiento de registro de marca;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
- f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) la firma del solicitante o de su representante legal.

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

- a) la indicación que se solicita el registro de una marca;
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III

De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca

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

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

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

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

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

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

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

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

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

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios

legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IV De las Licencias y Transferencias de las Marcas

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

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

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

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

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

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

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

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

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

CAPITULO V

De la Cancelación del Registro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

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

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

CAPITULO VI De la Renuncia al Registro

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

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

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

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

CAPITULO VII De la Nulidad del Registro

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

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

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

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

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

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

CAPITULO VIII De la Caducidad del Registro

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

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

TITULO VII DE LOS LEMAS COMERCIALES

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

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

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

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

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

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

TITULO VIII DE LAS MARCAS COLECTIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

TITULO IX DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

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

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

Artículo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca.

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

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

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

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

TITULO X DEL NOMBRE COMERCIAL

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

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

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

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

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

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

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

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

- a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

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

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

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

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

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

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

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

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

TITULO XI DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS

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

TITULO XII DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

CAPITULO I De las Denominaciones de Origen

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

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

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

Artículo 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

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

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

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

Artículo 206.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados

podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO II

De las Indicaciones de Procedencia

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

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

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

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

TITULO XIII

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

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

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

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

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

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

- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

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

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

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

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) los aspectos del comercio internacional; o,
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

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

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
- b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,
- c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

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

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

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

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

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

Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.

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

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

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

TITULO XIV DE LA ACCION REIVINDICATORIA

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

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

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

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

TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPITULO I De los Derechos del Titular

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

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

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

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

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que

ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO II **De las Medidas Cautelares**

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar

sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III De las Medidas en Frontera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IV De las Medidas Penales

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

TITULO XVI DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO I De los Actos de Competencia Desleal

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

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

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

CAPITULO II De los Secretos Empresariales

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

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

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

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

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

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

- a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

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

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

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

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

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

Artículo 266.- Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

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

CAPITULO III

De las Acciones por Competencia Desleal

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

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

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

DISPOSICIONES FINALES

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 1075
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA DECISIÓN 486 DE LA
COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

TÍTULO I
ALCANCES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular aspectos complementarios en la Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia.(*).

(*)Texto corregido por la fe de erratas publicada el 10 de julio de 2008.

Artículo 2.- Beneficiarios

Podrán acceder a los beneficios del presente Decreto Legislativo, todas las personas naturales y jurídicas u otras entidades de derecho público o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, estén domiciliadas en el país o en el extranjero.

El presente Decreto Legislativo se aplica a todos los sectores de la actividad económica.

Artículo 3.- Elementos constitutivos de la propiedad industrial

Para efectos de el presente Decreto Legislativo, constituyen elementos de la propiedad industrial:

- a) Las patentes de invención;
- b) Los certificados de protección;
- c) Las patentes de modelos de utilidad;
- d) Los diseños industriales;
- e) Los secretos empresariales;
- f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados;
- g) Las marcas de productos y de servicios;
- h) Las marcas colectivas;
- i) Las marcas de certificación;
- j) Los nombres comerciales;
- k) Los lemas comerciales; y
- l) Las denominaciones de origen.

Artículo 4.- Entidades competentes

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.

La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el registro de contratos que contengan licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de Transferencia de Tecnología.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) conocerá y resolverá los recursos de apelación en segunda y última instancia administrativa.

Artículo 5.- Delegación de competencias

La Dirección competente podrá delegar en entidades públicas o privadas la facultad de recibir solicitudes de registro y otros recursos o documentos vinculados a la propiedad industrial. En ese caso, los mencionados documentos se considerarán presentados en el momento de su recepción por la entidad delegada. La Dirección competente podrá disponer la delegación de facultades adicionales.

TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
SOBRE EL REGISTRO

Artículo 6.- Exclusividad de los derechos de propiedad industrial

Los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.

Artículo 7.-Registro de actos

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial.

Los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción. En el caso de las licencias que afecten registros sobre signos distintivos, ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estará supeditada a su inscripción.

Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anuladas.

La Dirección competente establecerá la forma de organización de sus respectivos registros y dictará las disposiciones de inscripción que sean necesarias.

Artículo 8.- Nulidad del registro

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en el presente Decreto Legislativo.

Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

- a) a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
- b) a los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

Artículo 8º-A.- Nulidad de patente

Una patente podrá ser revocada o anulada únicamente sobre la base de razones que hubieran justificado el rechazo de su otorgamiento. Sin embargo, la Dirección de Invenciones y Nuevas tecnologías podrá anular una patente otorgada cuando se haya incurrido en fraude, falsa representación o conducta inequitativa.(*).

(*). Artículo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Artículo 9.- Anotación preventiva

De oficio o a pedido de parte, la Dirección competente efectuará en los registros correspondientes una anotación preventiva de las solicitudes de cancelación y nulidad que se interpongan.

Asimismo, se efectuará el asiento correspondiente una vez consentida la resolución que agote la vía administrativa en los procedimientos señalados en el párrafo precedente.

Artículo 10.- Publicidad de los registros y expedientes

Los registros y los expedientes, se encuentren o no en trámite, incluyendo los contenciosos, están abiertos al público, salvo en los siguientes casos:

- a) Los expedientes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales se regirán por lo dispuesto en los artículos 40, 85 y 125 de la Decisión 486.
- b) Los expedientes de infracción a los derechos de propiedad industrial, hasta que se notifique la denuncia.

Cualquier persona, sea o no parte del proceso, puede solicitar copia simple o certificada de todo o parte de un expediente público, así como de los asientos registrales, de los certificados o títulos expedidos, previo pago de la tasa correspondiente.

Artículo 11.- Reserva y confidencialidad

En caso de que la autoridad nacional competente reciba u obtenga información considerada confidencial, deberá, a solicitud del interesado, garantizar su reserva confidencialidad de acuerdo con las normas de la materia.

TÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES DE PROCEDIMIENTO

Artículo 12.- Prelación de derechos

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

Artículo 13.- Idioma

Las solicitudes de registro deberán presentarse en idioma castellano. Los documentos redactados en otro idioma deberán ser presentados con la traducción simple en idioma castellano. No se exigirá la presentación de traducciones oficiales, bastando que se presente la traducción simple bajo responsabilidad del traductor y del interesado.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente la autoridad competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente, o solicitar la traducción en un plazo máximo improrrogable de diez días hábiles, salvo que el presente Decreto Legislativo establezca un plazo distinto.

Los requisitos de admisibilidad deberán ser presentados en idioma castellano, bajo apercibimiento de no admitir la solicitud a trámite.

Artículo 14.- Requerimientos de la solicitud

Para el registro de cualquier acto de disposición o afectación de los derechos de propiedad industrial, y salvo que el presente Decreto Legislativo exija una formalidad mayor, basta que conste en instrumento privado y las firmas hayan sido certificadas por Notario.(*). Si el documento se extendiera en el extranjero, deberá ser legalizado por funcionario consular peruano.

Tratándose del cambio de titularidad, y éste resulte de un contrato, bastará que el solicitante acompañe a su solicitud, de ser el caso, uno de los siguientes elementos:

- a) una copia del contrato, certificada por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, que certifique que dicho documento está en conformidad con el contrato original;
- b) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, el mismo que deberá estar certificado por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente;
- c) un certificado de transferencia no certificado con el contenido establecido en el Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994, y que esté firmado tanto por el titular como por el adquirente; o
- d) un documento de transferencia no certificado con el contenido establecido en el Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994, y que esté firmado tanto por el titular como por el adquirente.

Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusión bastará que se acompañe una copia del documento que pruebe la fusión, emitido por la autoridad competente. La conformidad de dicha copia con el original, deberá ser certificada por la autoridad que emitió el documento, o un notario público o cualquier otra autoridad pública competente.

Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato o de una fusión; sino que sea, resultado, entre otros, de la aplicación de una norma legal o de una decisión judicial, bastará que se acompañe a la solicitud copia del documento que pruebe tal cambio. Dicha copia deberá estar certificada por un notario público o por cualquier otra autoridad pública competente, en el sentido de que guarda conformidad con el documento original emitido por la autoridad pública correspondiente.

(*)Texto corregido por la fe de erratas publicada el 10 de julio de 2008.

Artículo 15.- Poderes

Los poderes requeridos por el presente Decreto Legislativo, podrán constar en instrumento privado. Tratándose de personas jurídicas deberá consignarse la condición o título con la que haya firmado el poderdante.

En el caso de la renuncia a un registro, o el desistimiento del procedimiento, pretensión o cualquier acto procedimental, la firma del poder deberá ser legalizada por Notario. Asimismo, si dicho poder fuera otorgado en el extranjero, la firma deberá ser legalizada por funcionario consular peruano.

El poder podrá ser otorgado después de la presentación de la solicitud de registro, en cuyo caso los actos realizados por el apoderado deberán ser ratificados.

Artículo 16.- Constancia del expediente

Los escritos que sean presentados dentro del procedimiento deberán contener el número del expediente respectivo, bajo apercibimiento de tenerse por no presentados, salvo que de su contenido se pueda identificar inequívocamente el expediente al cual corresponde.

Artículo 17.- Pruebas

La autoridad competente podrá exigir que se presenten pruebas cuando exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación contenida en un documento.

Artículo 18.- Abandono de las solicitudes

Salvo los casos en que el presente Decreto Legislativo establezca un plazo distinto, la solicitud caerá automáticamente en abandono cuando el expediente permanezca paralizado por responsabilidad del interesado durante treinta (30) días hábiles. No se produce el abandono cuando el expediente se encuentra en estado de ser resuelto.

Artículo 19.- Beneficio de la prioridad

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

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

Excepcionalmente, en el caso de las solicitudes de patentes de invención o de modelos de utilidad, la dirección competente podrá restaurar el derecho de prioridad dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de vencimiento del período de prioridad, cuando el solicitante no haya presentado dicha solicitud dentro del plazo de doce meses antes mencionado.

Para tal efecto, se deberá solicitar la restauración del derecho presentando una declaración jurada con los motivos por los cuales no se presentó la solicitud de patente dentro del plazo de doce meses, acompañada de los medios probatorios que acrediten que ello ocurrió a pesar de que el solicitante actuó la diligencia debida requerida de acuerdo a las circunstancias.

En caso de que la dirección considere que los medios probatorios presentados no son suficientes para acreditar lo dispuesto en el párrafo precedente, notificará al solicitante para que presente nuevos medios probatorios en el plazo de treinta días hábiles, luego de lo cual se declarará si se acepta o no la restauración del derecho de prioridad.(*)

(*) Párrafos segundo tercero y cuarto modificados por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Artículo 20.- Cesión de derechos

Procede la cesión y, de ser el caso, la licencia, de los derechos derivados de la solicitud de registro de cualesquiera de los elementos constitutivos de la propiedad industrial. Para tal efecto, se deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

Artículo 21.- Consentimiento de la resolución

Una vez consentida la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial, la Dirección competente expedirá el certificado o título correspondiente.

Artículo 22.- Devolución de derechos

Salvo disposición expresa en el presente Decreto Legislativo, no procede la devolución de los derechos pagados por el interesado.

Artículo 23.- Oposiciones temerarias

Las oposiciones temerarias formuladas contra las solicitudes de cualquier elemento de propiedad industrial podrán ser sancionadas con una multa hasta de cincuenta (50) UIT.

Artículo 24.- Plazo de los procedimientos

El plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados en el presente Decreto Legislativo será de ciento ochenta (180) días hábiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

Artículo 25.- Suspensión del procedimiento

La autoridad competente suspenderá la tramitación de los procedimientos que ante ella se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa o no que, a criterio de la respectiva autoridad competente precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella.

Artículo 25°-A.- Patentabilidad

Será patentable toda invención, ya sea de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.(*)

(*) Artículo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Artículo 25°-B.- No invenciones

No se considerarán invenciones lo siguiente:

- a) Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.
- b) Cualquier ser vivo, existente en la naturaleza, en todo o en parte.
- c) Material biológico, existente en la naturaleza, en todo o en parte.
- d) Procesos biológicos naturales.
- e) Obras literarias y artísticas o cualquier obra protegida por el derecho de autor.
- f) Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.
- g) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales.
- h) Formas de presentar información.(*)

(*) Artículo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

TÍTULO IV DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN

Artículo 26.- Divulgación de información

A efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Decisión 486, se considerará que la divulgación de la invención es suficientemente clara y completa, cuando una persona capacitada en la materia técnica no requiera de mayor experimentación a fin de ejecutarla, a la fecha de presentación de la solicitud.

Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente divulgada, cuando la descripción sea tan clara, detallada y completa, que le

indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de presentación de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesión implica que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento.

Artículo 27.- Modificaciones de la solicitud

El solicitante de una patente podrá pedir, previo pago de la tasa correspondiente, que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no

podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

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

Cuando la modificación verse sobre el pliego reivindicatorio deberá pagarse previamente la tasa correspondiente por cada reivindicación adicional a diez (10) reivindicaciones.

Artículo 28.- Subsanación

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, y si durante el examen de forma, la Dirección competente encontrara que existe o que podría existir alguna omisión en la descripción o en las reivindicaciones, o que los dibujos no se encuentran completos, podrá requerirle al solicitante que cumpla con subsanar dicha observación en el plazo de dos (02) meses, bajo apercibimiento de no tenerse por absueltas dichas omisiones.

Para tal efecto, la información omitida deberá encontrarse contenida en la prioridad reivindicada válidamente, y el solicitante deberá haber cumplido con presentar conjuntamente con el petitorio una declaración jurada en la que indica que se reserva la posibilidad de modificar la solicitud por omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud reivindicada.

Artículo 29.- Reivindicaciones

Las reivindicaciones presentadas en la solicitud fraccionada no deberán contener la misma materia que se pretende proteger por la solicitud inicialmente presentada.

No es posible otorgar más de una patente de invención para una misma materia inventiva.

Artículo 30.- Contenido de la publicación

La publicación del extracto de la solicitud deberá contener la información siguiente:

- a) Número y fecha de presentación de la solicitud
- b) Nombre y país de domicilio del solicitante
- c) Nombre de la invención
- d) Síntesis de la invención
- e) Datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas.

El solicitante deberá efectuar la publicación en el Diario Oficial El Peruano dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación del requerimiento de la publicación, bajo apercibimiento de declarar la solicitud en abandono.

Artículo 31.- Oposiciones

Las oposiciones deberán consignar o adjuntar, según el caso:

- a) Identificación del opositor;
- b) poder otorgado a quien represente al opositor;
- c) la identificación del expediente y de la fecha de publicación de la solicitud;
- d) los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición;
- e) los medios probatorios que acrediten los hechos alegados; y
- f) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

Artículo 32.- Ajuste por retraso irrazonable

La dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando se haya incurrido en un retraso irrazonable en el trámite de su concesión, excepto cuando se trate de una patente que reivindique un producto farmacéutico. En los casos en los que tales solicitudes además reivindiquen una patente de procedimiento farmacéutico, tampoco procede el ajuste previsto en el presente artículo.(*)

El ajuste será por una sola vez, cuando la Dirección competente, durante el proceso de concesión de la misma, hubiese incurrido en un retraso irrazonable de más de:

- a) Cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la concesión de la patente; o,
- b) Tres años contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesión de la patente. En este caso, se entenderá que la solicitud se ha efectuado cuando concurren las siguientes condiciones:

- i. Que se haya presentado el comprobante del pago de la tasa por examen de fondo; y,
- ii. Que en las solicitudes de patentes en las que no se haya presentado oposiciones, transcurra el plazo de 6 meses contados desde la publicación de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano; o, que en las solicitudes en las que se hayan interpuesto una o más oposiciones, se haya declarado concluida la etapa de oposición.

(*). Primer párrafo modificado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Artículo 33.- Solicitud de ajuste

La solicitud de ajuste deberá formularse bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde que queda consentida una resolución administrativa que concede la patente.

Para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el retraso en el que incurra la Dirección competente por hechos atribuibles al titular de la patente.

Asimismo, no se ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando el retraso por parte de la Dirección competente, haya ocurrido como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor.

Al evaluar la solicitud presentada, la Dirección competente:

a) Determinará si existe un plazo excedente en la tramitación de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este Decreto

Legislativo.

b) Establecerá cuál es el retraso irrazonable.

c) Si los plazos descritos en los literales a) y b) del artículo 32 de este Decreto Legislativo concurren en una misma solicitud de patente, deberá entenderse que el plazo excedente que se tomará en cuenta para la determinación del retraso irrazonable conforme a lo previsto en el literal anterior, se contará desde la ocurrencia del plazo excedente mayor. La Dirección competente emitirá resolución motivada en la que se determine si existió un retraso irrazonable y, de ser el caso, concederá el ajuste del plazo de vigencia de la patente. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de apelación.

Artículo 34.- Plazo del ajuste

El plazo de ajuste otorgado conforme a los artículos precedentes está sujeto a las siguientes reglas:

a) El plazo de ajuste otorgado empezará a regir indefectiblemente desde el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente.

b) Para el cálculo del ajuste, la Dirección competente considerará por cada dos días de retraso un día de ajuste.

c) El plazo de ajuste de la patente otorga al titular los mismos derechos y obligaciones que tenía durante el período de vigencia de la patente y, a su vez

estará sujeto a las excepciones y limitaciones de la patente.

Artículo 35.- Retrasos atribuibles al titular de la patente

Son retrasos atribuibles al titular de la patente:

a) los plazos que correspondan a las prórrogas solicitadas por el titular de la patente;

b) el plazo contado desde que se produce el abandono del expediente y hasta que dicho expediente vuelve a trámite como consecuencia de la decisión en un recurso impugnativo, siempre que las causas del abandono no sean atribuibles a la autoridad competente; y,

c) cualquier otro plazo que sea atribuible a acciones del solicitante a consideración de la autoridad competente.

Artículo 36.- Invenciones desarrolladas durante relación laboral o de servicios

Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, se regirán por las siguientes reglas:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

b) Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador, éste tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, considerando los medios o información proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

c) Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al inventor de las mismas.

Artículo 37.- Invenciones realizadas en centros de educación e investigación

El régimen establecido en el artículo anterior será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones

realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades.

Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el presente artículo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institución contratada. En este supuesto, la compensación adecuada a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 36 de este Decreto Legislativo deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada.

Artículo 38.- Reinversión para investigación

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

Artículo 39.- Generación de información por tercero

Sin perjuicio de los derechos de exclusividad del titular de una patente, una tercera persona podrá usar la materia protegida por la referida patente solo con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Perú.

Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior puede ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta, o importado en territorio nacional para la generación de información, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez que venza el período de vigencia de la patente. Asimismo, el producto puede ser exportado sólo para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en Perú. (*)

(*)Artículo modificado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Artículo 39-A.- Excepciones a los derechos conferidos

Cuando las excepciones limitadas previstas en el artículo 53° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente o causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros, el titular de la patente podrá ejercer los derechos establecidos en el artículo 52 de dicha Decisión. (*)

(*) Artículo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Artículo 40.- Licencias obligatorias

Previa declaratoria, mediante decreto supremo, de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional; esto es, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público no comercial; y solo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter a la patente a licencia obligatoria. En tal caso, se otorgarán las licencias que se soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La dirección Nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

La concesión de una licencia obligatoria no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola. Cualquier decisión relativa a dicha licencia estará sujeta a revisión judicial. (*)

(*)Artículo modificado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

TÍTULO V CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN

Artículo 41.- Certificado de protección

Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga en estudio un proyecto de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, podrá solicitar un certificado de protección que la Dirección competente le otorgará por el término de un (01) año.

Artículo 42.- Contenido de la solicitud

La solicitud deberá presentarse ante la Dirección competente y contener:

- a) Identificación del solicitante y del inventor;
- b) El título o nombre del proyecto de invención, en idioma castellano;
- c) La descripción clara y completa del proyecto de invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, en idioma castellano; y
- d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el párrafo anterior, ocasionará que la solicitud sea considerada por la Dirección competente como no admitida a trámite y que no se le asigne fecha de presentación.

Artículo 43.- Anexos de la solicitud

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

- a) los poderes que fueren necesarios; y
- b) los planos y dibujos técnicos, si son necesarios para una mejor descripción del proyecto de invención.

Artículo 44.- Posesión del certificado de protección

La posesión de este certificado da a su titular el derecho preferente sobre cualquier otra persona que, durante el año de protección, pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia. (*) Si el poseedor de un certificado de protección dejare transcurrir el año sin solicitar la patente definitiva, perderá el derecho preferente a que se refiere el párrafo anterior. (**)

(*)Artículo modificado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

(**) (El texto resaltado no fue incluido en la modificatoria.)

TITULO VI DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

- a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
- b) el grado de percepción del consumidor medio;
- c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
- d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
- e) si el signo es parte de una familia de marcas.

Artículo 46.- Signos denominativos

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) la semejanza gráfico-fonética;
- b) la semejanza conceptual; y,
- c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Artículo 47.- Signos figurativos

Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
- b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.

Artículo 48.- Signos mixtos

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente

Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) la denominación que acompaña al elemento figurativo;
- b) la semejanza conceptual; y,
- c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.

Artículo 49.- Semejanza conceptual

Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual.

Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo.

Artículo 50.- Solicitud de registro de una marca

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos:

- a) petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra en una prohibición de registro; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó, cuando el solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.

Artículo 51.- Petitorio de la solicitud

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

- a) requerimiento de registro de marca;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

- d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) la firma del solicitante o de su representante legal;
- f) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin reivindicación de grafía, forma o color; y
- g) la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, los cuales se designarán por sus nombres, agrupados según las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y deberá presentarse en el orden de las clases de dicha Clasificación.

Artículo 52.- Fecha de presentación de la solicitud

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la Dirección competente, siempre que al momento de su recepción hubiera contenido por los 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 Dirección competente comunicarse con esa persona;
- c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no perceptible por el sentido de la vista;
- d) la indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

Dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Dirección competente examinará si la solicitud cumple con los requisitos previstos en el presente artículo. Si de dicho examen resulta que la solicitud no contiene los requisitos enumerados en el presente artículo, la Dirección competente requerirá al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de notificación.

Si dentro del plazo establecido, se subsanan tales requisitos, la Dirección competente considerará como fecha de presentación aquella en la cual se hubieran cumplido los requisitos.

Si a la expiración del plazo establecido, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará como no presentada.

Artículo 53.- Publicación de la solicitud

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la Dirección competente ordenará la publicación, la misma que deberá efectuarse dentro del plazo de treinta (30) días útiles, contado desde el día siguiente de notificada la orden de publicación.

La publicación de la solicitud de registro se realizará por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano, a costo del solicitante, reproduciendo por lo menos la información siguiente:

- a) número de solicitud;
- b) nombre y país del solicitante;
- c) reproducción de la marca, si se trata de signos mixtos, figurativos, o representación de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no perceptible por el sentido de la vista;
- d) los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- e) la clase o clases a las que pertenecen los productos y/o servicios; y
- f) de ser el caso, si se reivindica prioridad o se ejerce un derecho preferente.

En la publicación se deberán designar los productos y/ o servicios por sus nombres, agrupados según las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezcan ese grupo de productos o servicios y deberá presentarse en el orden de las clases de dicha Clasificación.

Artículo 54.- Oposición

La oposición deberá cumplir con los requisitos siguientes:

- a) la identificación correcta del expediente;
- b) el nombre y domicilio de la persona que presenta la oposición;
- c) poder que acredite la representación que se invoca;
- d) los fundamentos en que se sustenta la oposición;
- e) el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer;
- f) el comprobante de pago de los derechos respectivos; y
- g) cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

Artículo 55.- Plazo de la oposición

El opositor tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días para presentar el poder si la oposición se hubiera presentado sin dicho documento. El plazo comenzará a computarse a partir del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la oposición. Vencido dicho plazo, la oposición se tendrá por no presentada. La falta de

presentación inicial del poder no paraliza el procedimiento. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos d) y f) del artículo precedente, la Dirección competente requerirá al opositor para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de dos (02) días que comenzará a computarse a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición. Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT.

Artículo 56.- Coexistencia de signos

Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones.

Artículo 57.- Audiencia de conciliación

En cualquier estado del procedimiento, la Dirección competente podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la persona que designe la Dirección competente. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste no afecta derechos de terceros, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá mérito ejecutivo.

Artículo 58.-Registro multiclase

Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro. El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro.

Artículo 59.- División de la solicitud

Cuando la solicitud de marca comprenda varios productos y/o servicios, el solicitante podrá dividir dicha solicitud en dos o más solicitudes divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud y el beneficio de prioridad, si lo hubiere. Podrá solicitarse la división de la solicitud en cualquier momento del trámite. Para tal efecto, el solicitante deberá presentar un pedido de división indicando los productos y servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la solicitud inicial y que conforman la solicitud divisional correspondiente. El pedido de división irá acompañado de los documentos actuados hasta ese momento y del comprobante de pago de las tasas correspondiente. Recibido el pedido de división, la autoridad nacional competente examinará si la misma cumple con los requisitos establecidos en el párrafo precedente. Si se observarán defectos o irregularidades, se notificará al solicitante para que subsane en el plazo de diez (10) días. Si los defectos no fueran subsanados, la división se tendrá por no presentada, continuándose la tramitación del expediente inicial. Aceptada la división de la solicitud, la autoridad nacional competente, abrirá un nuevo expediente por cada solicitud divisional presentada e incluirá en cada solicitud divisional una copia completa del expediente inicial. La autoridad nacional competente asignará un nuevo número a cada solicitud divisional.

Artículo 60.-Cesión de solicitudes

Para la cesión de solicitudes en trámite se aplicará, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto Legislativo.

Artículo 61.- Solicitud de renovación

Las solicitudes de renovación de registros presentadas fuera de los plazos señalados en el artículo 153 de la Decisión 486 no serán admitidas a trámite.

Artículo 62.- Transferencia de registro

Un registro de marca concedido podrá ser transferido, entre otros, por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Podrá registrarse ante la Dirección 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 Dirección competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia pudiera generar riesgo de confusión. No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de transferencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Artículo 63.- Licencia de marca

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. La licencia de uso podrá registrarse ante la autoridad competente.

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de licencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Artículo 64.- Solicitud de inscripción de modificaciones

La solicitud de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten al registro deberá presentarse ante la Dirección competente, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las formalidades establecidas en el artículo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

No procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

Artículo 65.- Cambio de titularidad

En los casos que el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o servicios relacionados en el registro del titular, se creará un registro separado relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales haya cambiado la titularidad.

Artículo 66.- Subsanación de irregularidades

Si del examen resulta que la solicitud para la inscripción de actos que modifiquen el registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notificará al solicitante para que, en un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades.

Tratándose del pago de la tasa, se otorgará un plazo de dos (02) días hábiles. Si a la expiración del plazo señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será considerada abandonada.

Artículo 67.- Responsabilidad en caso de licencia

En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos.

Artículo 68.- Afectación del derecho sobre la marca

El derecho sobre la marca podrá darse en garantía o ser objeto de otros derechos. Asimismo, la marca podrá ser materia de embargo con independencia de la empresa o negocio que la usa y ser objeto de las medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Para que los derechos y medidas señalados precedentemente surtan efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el registro correspondiente.

Artículo 69.- Modificación de datos del titular del registro

En caso exista algún cambio respecto al nombre, dirección o domicilio procesal del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia del registro, o de la licencia de ser el caso, el titular del registro deberá informarlo a la Dirección competente.

Artículo 70.- División de registro

Cuando un registro de marca comprenda varios productos y/o servicios, el titular podrá en cualquier momento dividir dicho registro en dos o más registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en el registro inicial, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, en lo que corresponda. La Dirección competente establecerá el pago de una tasa por cada división que se realice.

Para la división del registro se seguirá el procedimiento establecido para la división de las solicitudes de registro, en lo que corresponda.

Artículo 71.- Cancelación de registro

La solicitud de cancelación del registro de una marca, se presentará ante la Dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo. La solicitud de cancelación de una marca, como medio de defensa, deberá ser presentada en el mismo expediente en el cual se tramita la oposición frente a la cual se defiende el accionante y deberá estar acompañada por el recibo de pago de la tasa correspondiente.

Artículo 72.- Notificación de la cancelación

La Dirección competente notificará la solicitud de cancelación al titular del registro, en el domicilio que el titular haya consignado en la solicitud de registro o renovación correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de este Decreto Legislativo.

En los casos en que no se pueda notificar al titular del registro conforme lo dispone el párrafo precedente, procederá la notificación por edicto de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil. El costo de la notificación será de cargo de quien solicita la cancelación.

Artículo 73.- Solicitud de nulidad

La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentará ante la Dirección competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 del presente Decreto Legislativo.

No procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de oposición por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derive su derecho.

Artículo 74.- Notificación de la nulidad

Recibida la solicitud de nulidad, la Dirección competente notificará al titular de la marca, sujetándose para tales efectos a lo dispuesto en el artículo 72 del presente Decreto Legislativo, para que dentro del plazo de dos (02) meses haga valer los argumentos y presente los medios probatorios que estime convenientes. Antes del vencimiento de dicho plazo el interesado podrá solicitar una prórroga por dos (02) meses adicionales.

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

TITULO VII

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES

Artículo 75.- Registro de lema comercial

El registro de un lema comercial se concederá por un período de diez (10) años renovables, contados a partir de su concesión.

La cancelación, nulidad o caducidad del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinará también la cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo señalado en el párrafo anterior.

Artículo 76.- Vinculación del lema comercial a una marca registrada

Durante la vigencia del registro del lema comercial, el titular podrá solicitar ante la Dirección competente que el lema comercial sea vinculado a otra marca registrada a su nombre y en la misma clase; sujetándose para tales efectos al procedimiento establecido en el Artículo 144 de la Decisión 486.

TITULO XI

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS

Artículo 77.- Marcas colectivas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180 de la Decisión 486, una marca colectiva podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 78.- Ejercicio de acciones derivadas de una marca colectiva

Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva podrán ser ejercidas por su titular, salvo disposición en contrario establecida en las reglas de uso. El titular de una marca colectiva podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no autorizado de la marca.

Artículo 79.- Nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva

La nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios.

TITULO VIII

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO DE MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 80.- Marca de certificación

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 de la Decisión 486 una marca de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que identifique al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico.

Artículo 81.- Ejercicio de acciones derivadas de una marca de certificación

Las acciones derivadas del registro de una marca de certificación podrán ser ejercidas por su titular, salvo disposición en contrario establecida en el reglamento de uso. El titular de una marca de certificación podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas facultadas para utilizarla, reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no autorizado de la marca.

Artículo 82.- Nulidad, cancelación y caducidad de una marca de certificación

La nulidad, cancelación y caducidad de una marca de certificación se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de servicios.

**TITULO IX
DISPOSICIONES RELATIVAS AL NOMBRE COMERCIAL****Artículo 83.- Nombre comercial**

En la solicitud de registro de un nombre comercial deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica. La Dirección competente, al conceder el registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.

Artículo 84.- Pruebas

La Dirección competente queda facultada a dictar las disposiciones relativas a las pruebas que deben presentarse para demostrar el uso del nombre comercial.

Artículo 85.- Publicación de la solicitud

En la publicación de la solicitud de registro del nombre comercial, que deberá efectuar el solicitante a su costo en el diario oficial El Peruano, deberá aparecer:

- a) número de la solicitud;
- b) nombre y país del domicilio del solicitante;
- c) reproducción del signo o su representación gráfica, según sea el caso
- d) la o las actividades económicas para las cuales se solicita el registro del nombre comercial;
- e) la clase y/o clases a las que pertenecen las actividades económicas; y
- f) la fecha del primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades económicas respecto de las cuales se solicita el registro.

Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

Artículo 87.- Aplicación supletoria

Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas del presente Decreto Legislativo y de la Decisión 486.

**TITULO X
DISPOSICIONES RELATIVAS A DENOMINACIONES DE ORIGEN****Artículo 88.- Denominaciones de origen**

El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

Artículo 89.- Impedimento

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 202 de la Decisión 486, no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe.
- b) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida 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 de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 90.-Publicación

La declaración de protección de una denominación de origen deberá ser publicada, por única vez, en el diario oficial El Peruano.

Artículo 91.- Contenido de la solicitud

La solicitud para obtener la autorización de uso deberá contener y estar acompañada de lo siguiente:

- a) nombre y domicilio del solicitante;
- b) los poderes que sean necesarios;
- c) los documentos que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica solicitante;
- d) la denominación de origen que se pretende utilizar;

- e) certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto. Se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por un organismo autorizado;
- f) certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la denominación de origen, incluyendo sus componentes, métodos de producción o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida; que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada y la certificación extendida por un organismo autorizado;
- g) certificación de que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso; y,
- h) comprobante de pago de las tasas correspondientes.

Artículo 92.- Áreas geográficas diferentes En los casos en que la producción y elaboración del producto a ser distinguido con una denominación de origen no se realicen en una misma área geográfica, el solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de producción de la materia prima como de elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de protección de la denominación de origen.

Artículo 93.- Cumplimiento de la autorización

Si la solicitud de autorización de uso no cumple con los requisitos exigidos en el presente Decreto Legislativo, la Dirección competente notificará al solicitante para que les dé cumplimiento, concediéndole para tal efecto un plazo improrrogable de quince (15) días.

Artículo 94.- Reconocimiento en el extranjero

El Estado, mediante la celebración de convenios bilaterales o multilaterales, fomentará el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de origen peruanas.

TITULO XI
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS
CAPITULO I
De las Facultades de la Autoridad nacional competente

Artículo 95.- Tramitación de acciones por infracción

Para la tramitación de las acciones por infracción, las Direcciones competentes gozarán de las siguientes facultades:

- a) efectuar investigaciones preliminares;
- b) iniciar un procedimiento de infracción de oficio o a pedido de parte;
- c) realizar visitas de inspección y actuar otros medios probatorios;
- d) dictar medidas cautelares dentro y fuera del procedimiento con la finalidad de garantizar la eficacia de las resoluciones;
- e) citar a las partes a audiencia de conciliación;
- f) dictar sanciones para proteger los derechos de propiedad industrial; y
- g) otras que les asignen las disposiciones normativas vigentes.

Artículo 96.- Facultades de la Sala de Propiedad Intelectual

Para la tramitación de las acciones por infracción, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi está facultada para:

- a) revisar en segunda y última instancia administrativa los actos impugnables emitidos por las Direcciones competentes;
- b) actuar medios probatorios de oficio que permitan esclarecer los hechos imputados y, de ser el caso, sancionar las conductas infractoras;
- c) conceder medidas cautelares con las mismas facultades que las concedidas a las Direcciones, en lo que corresponda;
- d) convocar a audiencias de informe oral; y
- e) otras que le asignen las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO II
Actos que constituyen Infracción

Artículo 97.- Actos de infracción

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

Artículo 98.- Competencia desleal

Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho.

Serán igualmente de competencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos, que sin constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial.

CAPITULO III
Procedimiento de Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial
Sub Capítulo 1
Del procedimiento a solicitud de parte

Artículo 99.- Procedimiento a solicitud de parte

En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte, la denuncia deberá contener lo siguiente:

- a) Nombres y apellidos completos, denominación social o razón social, documento nacional de identidad, carné de extranjería o cualquier documento análogo del denunciante, domicilio procesal, y de ser el caso los datos de identificación de quien ejerza la representación de éste. En caso de no consignarse domicilio o ser éste inexacto, inexistente o en el que la notificación no sea posible, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del presente Decreto Legislativo.
- b) Registro Único de Contribuyentes, en el caso que corresponda.
- c) El pedido concreto y los fundamentos de hecho y, de ser posible, de derecho que sustenten la denuncia.
- d) Firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
- e) Los poderes podrán constar en instrumento público o privado y deberán cumplir con las siguientes formalidades:
 - En el caso de personas naturales, la firma deberá ser legalizada por notario.
 - En el caso de personas jurídicas, el documento deberá contener la representación con que actúa el poderdante y su firma deberá estar autenticada por Notario.
 - En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos deberán además ser legalizados por funcionario consular peruano.
 - Con la presentación del poder por quien representa a una persona, quedará acreditada la existencia de ésta y su representación.
- f) Los medios probatorios destinados a acreditar la comisión de la infracción.
- g) Identificación del presunto infractor y del lugar donde deberá notificársele. En caso de no conocerse la identidad del presunto infractor deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente en el lugar o en los lugares donde se presume se cometen los actos de infracción, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto, lo cual no exime al denunciante de la responsabilidad de identificar al presunto infractor, en el caso de que su identidad no haya sido obtenida en la visita inspectiva. De no tener conocimiento del lugar donde se deberá notificar al presunto infractor, se deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 100 del presente Decreto Legislativo.
- h) Identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En el caso de acciones sustentadas en un nombre comercial, registrado o no, se deberá acreditar el uso del mismo. En caso de acciones sustentadas en signos distintivos notoriamente conocidos deberá acreditarse tal condición.
- i) Pago de la tasa por los derechos de interposición de denuncia, por cada denunciado, según lo establecido en el TUPA.
- j) Copia del escrito y sus recaudos, según la cantidad de notificaciones a realizarse. En caso de presentarse pruebas que consistan en muestras físicas, deberán adjuntarse ejemplares adicionales o, en su defecto, una representación de la misma.
- k) Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se presume se comete la infracción por éste, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa establecida.

Artículo 100.- Domicilio

Se considerará como domicilio para efectos del procedimiento el indicado por la propia parte, el cual se considerará válido mientras no se comunique expresamente su cambio.

Si las partes señalan un domicilio inexacto o inexistente o en el que la notificación no sea posible, se considerará como domicilio válido el último en el que ésta fue notificada en el procedimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes y en las normas correspondientes sobre el régimen de notificaciones, en los procedimientos a los que se refiere el presente Título se tendrán en cuenta además las siguientes reglas:

a) Para la notificación del presunto infractor:

a.1. La notificación de la denuncia al presunto infractor se efectuará en el domicilio señalado para el efecto por el denunciante. En caso dicho domicilio sea inexacto, inexistente o en el que la notificación no sea posible, se requerirá al denunciante que en el plazo de dos (2) días hábiles proporcione uno nuevo, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia.

a.2. En caso de no poderse notificar al presunto infractor en el domicilio indicado por el denunciante, se considerará domicilio válido para efectos de las notificaciones, aquel en el que se le encuentre y en el que además se haya efectuado por lo menos la primera notificación. Este domicilio se considerará válido mientras no se comunique uno distinto.

a.3. En caso de no poderse notificar al presunto infractor de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, el denunciante deberá solicitar que la autoridad ordene la notificación vía publicación, cumpliendo para tales efectos con los requisitos establecidos en las normas sobre la materia.

b) Para la notificación del denunciante

b.1. En caso de no poderse notificar al denunciante de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente, transcurridos treinta (30) días hábiles desde la

presentación de la denuncia o desde la imposibilidad de notificación del acto administrativo correspondiente, según sea el caso, la denuncia caerá en abandono procediéndose a archivar el expediente.

b.2. Si el acto administrativo que no puede notificarse es el que pone fin a la instancia, aquel con el que se agota la vía administrativa o aquellos emitidos

luego de la emisión del primero y antes de que se emita el segundo de los mencionados, se procederá a su notificación vía publicación, con

cargo a trasladar el costo respectivo por ello al denunciante en la oportunidad en la que se presente en el procedimiento o en cualquier otro instaurado ante el órgano de propiedad industrial competente.

b.3. Si el acto administrativo que no puede notificarse es aquel que se pronuncia sobre un escrito presentado por alguna de las partes luego de consentida la resolución que puso fin a la instancia o de agotada la vía administrativa, tal escrito se tendrá por no presentado.

Artículo 101.- Subsanación de omisiones

En caso de que no se cumpla con los requisitos señalados en el artículo 99 del presente Decreto Legislativo, se notificará al interesado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la denuncia.

Una vez cumplidos los requisitos, se admite la denuncia a trámite y se corre traslado de la misma al presunto infractor.

Artículo 102.- Contestación de la denuncia

La contestación de la denuncia deberá presentarse en un plazo improrrogable de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, sin perjuicio de que el presunto infractor pueda ampliar sus argumentos y presentar u ofrecer medios probatorios hasta antes que el expediente pase a ser resuelto.

La contestación de la denuncia deberá cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 98 de este Decreto Legislativo en lo que corresponda. De no cumplir

con tales requisitos, se notificará al denunciado para que subsane las omisiones en las que se hubiera incurrido en el plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada su contestación.

En caso el denunciado no conteste la denuncia o no subsane las omisiones incurridas en su escrito de contestación en los plazos antes establecidos, se le declarará en rebeldía.

Artículo 103.- Medios probatorios

Las partes sólo podrán ofrecer los siguientes medios probatorios:

a) documentos, incluyendo todo tipo de escritos, impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografías, cintas cinematográficas y otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y demás objetos y bienes que recojan, contengan o representen algún hecho, una actividad humana o su resultado;

b) inspección; y

c) pericias.

Excepcionalmente se podrán ofrecer medios probatorios distintos a los mencionados en los literales anteriores, los cuales serán admitidos solamente si, a criterio de la Dirección competente, éstos resultan relevantes para la resolución del caso.

Artículo 104.- Carga de la prueba

La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al presunto infractor probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue.

A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

Artículo 105.- Asunción de gastos

Los gastos a que hubiere lugar por los peritajes realizados, la actuación de los medios probatorios, inspecciones y otros derivados de la tramitación del procedimiento, serán de cargo de la parte que los solicita.

Artículo 106.- Rechazo de medios probatorios

La Dirección competente, mediante resolución motivada, podrá rechazar los medios probatorios aportados u ofrecidos por las partes cuando sean manifiestamente impertinentes o innecesarios.

Artículo 107.- Actuaciones probatorias de oficio

La Dirección competente está facultada a realizar de oficio las actuaciones probatorias que resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los

documentos, información u objetos que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia o no de la infracción administrativa que se imputa.

Artículo 108.- Audiencia de conciliación

En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, se podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la autoridad nacional competente o ante la persona que se designe para tal efecto. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá mérito ejecutivo.

Artículo 109.- Etapa de resolución del expediente

Cuando el expediente se encuentre en estado de ser resuelto la Dirección competente deberá dejar constancia de ello en el expediente.

En dicha etapa las partes no podrán presentar medios probatorios adicionales ni solicitar su actuación, a menos que sea requerido para ello por la Dirección competente.

En el caso de denuncias por infracción en materia de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y diseños industriales, se deberá realizar el examen de fondo correspondiente, para lo cual se le requerirá al denunciante que cumpla con efectuar el pago correspondiente por dicho examen en el plazo de diez (10) días hábiles desde que es notificado el requerimiento, bajo apercibimiento de declarar la denuncia en abandono.

Artículo 110.- Prescripción de la acción

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

Sub Capítulo 2 Acciones de Oficio

Artículo 111.- Acciones de oficio

Las acciones por infracción podrán iniciarse de oficio sujetándose al procedimiento establecido en el Sub capítulo 1 del presente capítulo en lo que sea pertinente.

CAPÍTULO IV De las Medidas Cautelares

Artículo 112.- Modificación de las medidas cautelares

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

Artículo 113.- Caducidad de las medidas cautelares

Las medidas cautelares caducan únicamente con la resolución que pone fin a la instancia.

Artículo 114.- Exención de responsabilidad

Las medidas cautelares serán dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de quien las solicita.

La autoridad competente quedará eximida de las responsabilidades que se le pudiera atribuir por la decisión que adopte, tanto de oficio como a pedido de parte, respecto de las medidas cautelares, en caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

CAPÍTULO V De las facultades de investigación y de las visitas inspectivas

Artículo 115.- Facultades de investigación

Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo, la autoridad nacional competente tiene las siguientes facultades de investigación:

- a) Exigir a las personas naturales o jurídicas, así como a entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.
- b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en vídeo.
- c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas, así como de las entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro. En dichas inspecciones podrá examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en

ellos se encuentren, quienes además deberán proporcionar la información que les sea requerida durante la diligencia. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para realizar la inspección podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje, será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.

d) Exigir a las personas naturales o jurídicas, así como a entidades públicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la adopción de cualquier medida que permita la preservación, permanencia e integridad de documentos, procesos y bienes objeto de investigación y la colaboración que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.

La autoridad nacional competente podrá delegar sus facultades de investigación, en los casos que considere pertinente.

Las autoridades judiciales podrán ordenar al infractor que informe sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de bienes o servicios infractores y, sobre sus circuitos de distribución. Asimismo, las autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenarle al infractor que brinde dicha información al titular del derecho. (*)

(*)Último párrafo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Artículo 116.-Información falsa

Quien a sabiendas proporcione a la autoridad nacional competente información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la autoridad nacional competente, será sancionado por éstos con multa no mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.

Artículo 117.- Solicitud de información

La autoridad nacional competente podrá solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos con aquéllos que obtenga por otros

medios. En caso de que se reciba información reservada, la autoridad nacional competente deberá tomar las medidas de seguridad correspondientes para mantener la confidencialidad de la información, de acuerdo con las normas de la materia.

Artículo 118.- Diligencias de inspección

En cualquier etapa de un procedimiento, o antes de su inicio, se podrá practicar una diligencia de inspección de oficio o a pedido de parte. Ésta será efectuada por la Dirección competente o por la persona designada por ella. (*)

La solicitud de inspección deberá estar debidamente sustentada; asimismo, deberá acreditarse el pago de la tasa correspondiente e indicarse el lugar en el que ésta deberá llevarse a cabo.

En caso de inspecciones a pedido de parte, éstas deberán practicarse previa coordinación con el solicitante, quien cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para efectuar dicha coordinación. Transcurrido el plazo señalado sin que esta última se produzca, el expediente caerá en abandono si la visita inspectiva constituye la finalidad del procedimiento o si junto con ésta se iba a proceder a notificar la denuncia al presunto infractor; en los demás casos, el procedimiento continuará según el estado en el que se encuentre.

Siempre que se realice una visita inspectiva deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma así como por los que participaron en ella. En caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negaran a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho.

(*) Texto corregido por la fe de erratas publicada el 10 de julio de 2008.

Artículo 119.- Intervención de la Policía Nacional

Para la actuación de los medios probatorios, así como para la realización de las diligencias, la autoridad nacional competente o la persona designada por éste podrá requerir la intervención de la Policía Nacional a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO VI

Sanciones, Medidas Definitivas y Multas Coercitivas

Sub Capítulo 1

Sanciones

Artículo 120.- Sanciones

Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestación

b) Multa.

Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Artículo 120°-A.- Incumplimiento de las reglas aplicables a recursos genéticos y conocimientos tradicionales

El incumplimiento del solicitante de una patente del requerimiento del contrato referido en el artículo 26°, literales h) e i), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y desarrollado en los artículos 20° y 21° del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, dará lugar a una o más de las siguientes sanciones, a menos que el solicitante desista del procedimiento de otorgamiento de la patente o provea una explicación satisfactoria de que la invención no utiliza el conocimiento tradicional o recurso genético del cual el Perú es país de origen:

a) Multa de hasta 1000 UIT.

b) Compensación.

c) Distribución justa y equitativa de beneficios, incluyendo distribución de regalía y/o otras medidas monetarias o no monetarias.

d) Transferencia de Tecnología y fortalecimiento de capacidades.

e) Autorizaciones de uso.

Siempre que se trate de licencias obligatorias en materia de patentes, serán de aplicación desde el artículo 61° hasta el artículo 69° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 40° del decreto legislativo de la presente ley.(*)

(*) Artículo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

Artículo 121.- Determinación de la sanción

Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;

b) la probabilidad de detección de la infracción;

c) la modalidad y el alcance del acto infractor;

d) los efectos del acto infractor;

e) la duración en el tiempo del acto infractor;

f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;

g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de graduar la multa a imponer.

Sub Capítulo 2 Medidas definitivas

Artículo 122.- Medidas definitivas

Sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;

c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);

d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;

e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o

f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;

g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostentan una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con autorización expresa del titular.

La Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi tiene las mismas facultades que las Direcciones competentes en primera instancia administrativa para el dictado de medidas definitivas.

Sub Capítulo 3 Multas coercitivas

Artículo 123.- Multas

Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la autoridad nacional competente no lo hiciera, se le impondrá una multa no mayor de ciento cincuenta (150) UIT, para cuya graduación se tomará en cuenta los criterios señalados para determinar la sanción. La multa que corresponda deberá ser pagada dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva.

En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad nacional competente podrá imponer una nueva multa, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa impuesta.

Artículo 124.- Imputación falsa

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica u otra entidad de derecho público o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, atribuyéndole una infracción sancionable, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

Sub Capítulo 4 Reducción de la multa

Artículo 125.- Reducción de la multa

La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25 %) cuando el sancionado cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que la impuso, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución.

CAPÍTULO VII Costos y Costas

Artículo 126.- Costos y costas

A solicitud de parte, la autoridad nacional competente podrá ordenar que la parte vencida asuma el pago de los costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el Indecopi.

Artículo 127.- Motivación

La autoridad nacional competente establecerá, mediante decisión motivada, los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del monto como respecto de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del procedimiento y de acuerdo a la liquidación que, para tal efecto, presente la parte vencedora, una vez que quede consentida la resolución que los imponga.

La resolución que determine las costas y costos, una vez consentida, tendrá la calidad de título ejecutivo.

CAPÍTULO VIII Plazo para la conclusión del procedimiento

Artículo 128.- Plazo para la conclusión del procedimiento

La autoridad nacional competente tendrá un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles para emitir la resolución sobre la cuestión controvertida.

CAPÍTULO IX Indemnización por Daños y Perjuicios

Artículo 129.- Indemnización por daños y perjuicios

Agotada la vía administrativa, se podrá solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar. La acción civil prescribe a los dos (2) años de concluido el proceso administrativo.

Artículo 130.- Ganancias no consideradas

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 243º de la Decisión 486, en el supuesto de falsificación de marcas, se tomará en cuenta, de ser el caso, las ganancias obtenidas por el infractor y que fueran imputables a la infracción, siempre que no hayan sido consideradas al momento de calcular el monto de la indemnización.

TÍTULO XII RECURSOS IMPUGNATIVOS

Artículo 131.- Recurso de reconsideración

Salvo en los casos de acciones por infracción, contra las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba.

Artículo 132.- Recurso de apelación

Salvo en los casos de acciones por infracción, procede interponer recurso de apelación, únicamente contra la resolución que ponga fin a la instancia, expedida por las Direcciones competentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.

Artículo 133.- Alcances del recurso de apelación

El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento de infracción es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas, contra la resolución que dicta una medida cautelar, contra los actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y contra los que puedan producir indefensión.

El plazo para la interposición del recurso de apelación en las acciones por infracción es de cinco (5) días hábiles.

Artículo 134.- Concesión de la apelación

Los recursos de apelación deberán sustentarse ante la misma autoridad que expidió la resolución, con la presentación de nuevos documentos, con diferente interpretación de las pruebas producidas o con cuestiones de puro derecho. Verificados los requisitos establecidos en el presente artículo y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, la Dirección competente deberá conceder la apelación y elevar los actuados a la segunda instancia administrativa.

Artículo 135.- Consecuencias de la apelación

La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo.

La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo.

La apelación de resoluciones que dictan medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo.

La apelación de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y los que puedan producir indefensión se concederá con efecto suspensivo.

En los casos que corresponda, la apelación será tramitada en cuaderno separado.

TÍTULO XIII PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

Artículo 136.- Procedimiento ante el Tribunal

Recibidos los actuados por la Sala de la Propiedad Intelectual, se correrá traslado de la apelación a la otra parte para que cumpla con presentar sus argumentos, en un plazo equivalente a aquel con el que contó el apelante para interponer su recurso.

Artículo 137.- Medios probatorios

No se admitirán medios probatorios, salvo documentos.

Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de derecho.

La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala, según la importancia y trascendencia del caso.

Citadas las partes a informe oral, éste se llevará a cabo con quienes asistan a la audiencia.

Artículo 138.- Resolución de la Sala

La resolución de la Sala de Propiedad Intelectual no podrá suponer la imposición de sanciones y medidas definitivas más graves para el afectado, cuando éste recurra la resolución de la Dirección competente, salvo que la impugnación haya sido planteada también por la otra parte interesada en el procedimiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Legislación nacional en materia de Propiedad Industrial

El presente Decreto Legislativo se emite para complementar las disposiciones contenidas en las Decisiones 486 y 632 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), las cuales serán consideradas Ley nacional.

SEGUNDA.- Uso de otros signos

Queda prohibido el uso de la denominación "marca registrada", "M.R." u otra equivalente junto con signos que no cuenten con registro de marca ante la Oficina competente del Perú. La adopción de éstos símbolos de identificación que no cuenten con marca registrada, será sancionada por la Oficina competente, con el comiso de los productos y la destrucción de los signos de identificación.

Asimismo, queda prohibido el uso en el comercio de la expresión “denominación de origen”, “D.O.” u otra equivalente, en productos que no cuenten con denominación de origen o para los cuales no se haya obtenido la correspondiente autorización de uso ante el órgano competente.

En los casos previstos en la presente disposición, el procedimiento se iniciará de oficio y se sujetará a las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.

TERCERA.- Informe Técnico

En los delitos contra los derechos de propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Dirección Competente del INDECOPI, deberá emitir un informe técnico dentro del término de cinco días.

CUARTA.- Acciones en la vía civil

Cuando el interesado opte por acudir a la vía civil, se aplicarán las disposiciones contenidas en la legislación especial.

Para el dictado de medidas cautelares, las autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenar el secuestro de los productos supuestamente infractores, de cualquier material e implemento relacionado y de las pruebas documentales relativas a la infracción. Asimismo, podrán requerir cualquier evidencia que el demandante razonablemente posea, así como la constitución de una fianza o garantía equivalente razonable, que no deberá disuadir irrazonablemente el derecho del titular a acceder a los procedimientos establecidos en la presente norma. (*)

(*)Último párrafo incorporado por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

QUINTA.- Normas de aplicación complementaria

En lo que no esté específicamente previsto en este Decreto Legislativo, regirá el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y las demás normas pertinentes, en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos.

SEXTA.- Vigencia

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República del Perú y los Estados Unidos de América.

SÉTIMA.- Signos

A efectos de lo establecido en el artículo 155° de la Decisión 486, se entenderá que la expresión ‘signo’ también incluye a las indicaciones geográficas. (*)

(*)Disposición incorporada por la Ley N° 29316, publicada el 14-01-09.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Aplicación

Los expedientes que estuvieran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, serán tramitados conforme a las normas de ésta, en el estado en que se encuentren.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA.- Normas derogadas

Deróguense el Decreto Legislativo N° 823 y demás disposiciones que se opongan al presente Decreto Legislativo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ

Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ

Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ

Ministra de Comercio Exterior y Turismo



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



① Número de publicación: **2 319 707**

② Número de solicitud: 200601583

⑤ Int. Cl.:
A23N 12/02 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE PATENTE

A1

⑫ Fecha de presentación: **14.02.2006**

⑫ Fecha de publicación de la solicitud: **11.05.2009**

⑫ Fecha de publicación del folleto de la solicitud:
11.05.2009

⑦ Solicitante/s: **Santiago Martín Gómez**
c/ **Tabanera, nº 23**
40250 Mozoncillo, Segovia, ES

⑦ Inventor/es: **Martín Gómez, Santiago**

⑦ Agente: **Vicario Trinidad, Marcos**

⑤ Título: **Lavadora-pulidora de productos hortofrutícolas.**

⑤ Resumen:

Lavadora-pulidora de productos hortofrutícolas.

La máquina cuenta con un bombo (2) en el que participan una pluralidad de cepillos/rodillos (3), dispuestos sobre una imaginaria superficie aproximadamente semicilíndrica, de manera que el bombo queda abierto superiormente, estando dicho bombo sometido a un movimiento de basculación alternativa sobre su eje (4) de manera que la concavidad definida por los cepillos/rodillos (3) se mantiene siempre orientada hacia arriba pero con diferente inclinación en uno y otro sentido, para lo cual un motor u otro elemento de accionamiento, a través de una transmisión adecuada, suministra al eje (4) un movimiento angular y alternativo de 0 a 180º o más según las necesidades, con la particularidad además de que cada cepillo/rodillo está accionado independientemente por un motor propio (5). De esta manera se eliminan las clásicas correas o cadenas de transmisión, se reduce el número de cepillos/rodillos y se puede incrementar su superficie operativa, se reduce el consumo energético de la máquina, y los rodillos-cepillos pueden girar en el mismo o en diferente sentido y con posibilidad de cambio.

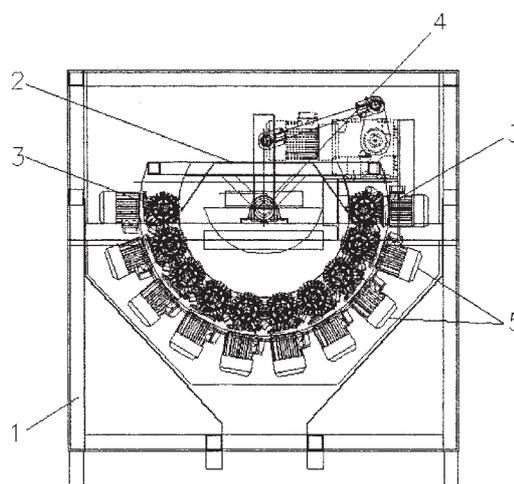


Fig. 1

ES 2 319 707 A1

DESCRIPCIÓN

Lavadora-pulidora de productos hortofrutícolas.

5 Objeto de la invención

La presente invención se refiere a una máquina que ha sido especialmente concebida para el lavado y/o el pulido de productos hortofrutícolas, si bien la invención es aplicable también a otras máquinas similares tales como peladoras, calibradoras u otras, de manera que la máquina permite la limpieza y el abrillantado de la superficie en el caso de productos con una piel dura, el pelado para aquellos productos que tengan una piel exfoliable, el calibrado de los productos para su clasificación mediante una regulación del distanciamiento entre rodillos y/o el secado de dichos productos.

El objeto de la invención es conseguir una máquina de máxima solidez estructural, con un mínimo mantenimiento y un menor consumo de energía, capaz de ofrecer además unas óptimas prestaciones funcionales.

La invención resulta pues aplicable en el ámbito industrial del tratamiento superficial de productos hortofrutícolas tales como naranjas, limones, manzanas, patatas, zanahorias, etc.

20 Antecedentes de la invención

Son conocidas máquinas para tratamiento superficial de productos hortofrutícolas, con las aplicaciones anteriormente citadas de limpieza, abrillantado, pelado, calibrado y secado anteriormente citadas, u otras similares, que se basan en la participación en las mismas de un bombo cilíndrico, de eje sensiblemente horizontal, materializado en una pluralidad de cepillos también cilíndricos, giratorios al igual que el propio bombo, de manera que los productos a tratar penetran en el citado bombo por uno de sus extremos y se ven sometidos al efecto de los cepillos a lo largo del mismo, saliendo por el otro extremo, convenientemente tratados, utilizando diferentes tipos de cepillos en función de que se prevean operaciones de limpieza, abrillantado, pelado o secado, por ejemplo en este último caso mediante la utilización de rodillos en lugar de cepillos, provistos de un fieltro de secado en sus superficie operativa, o permitiendo el calibrado de los productos mediante un mayor o menor distanciamiento entre cepillos, para que pasen a través de ellos las piezas que no alcanzan una cota preestablecida en orden a su clasificación.

En este sentido cabe citar la PCT/NZ 2004/000304, en la que un moto-reductor, mediante un juego de correas transmite el movimiento al tambor o bombo de la máquina, mientras que otro juego de correas abraza los rodillos de dicho tambor y los fuerza a girar sincronizadamente y en un mismo sentido.

Estas máquinas aún cumpliendo satisfactoriamente la función para la que han sido previstas, presentan una problemática que se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- Los sistemas de transmisión para el movimiento tanto del bombo como de los rodillos resultan complejos y encarecen considerablemente las labores de mantenimiento.
- Al rotar el bombo de forma continua y debido a los citados sistemas de transmisión se producen efectos de rozamiento y deslizamiento, con el consecuente desgaste que conlleva un costo de sustitución.
- Las máquinas resultan ruidosas contaminando acústicamente la zona de trabajo.
- Para evitar el deslizamiento de la correa de los cepillos tienen que emplear un diámetro de los mismos muy grande.
- El giro de todos los cepillos en el mismo sentido no es el más idóneo para obtener unos óptimos resultados tanto en la limpieza y abrillantado como en el pelado y secado de los productos.
- Se hace preciso regularmente una comprobación del tensado de las correas.

Descripción de la invención

La máquina que la invención propone resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, en todas y cada una de las características anteriormente citadas.

Para ello y de forma más concreta, dicha máquina, partiendo de la clásica utilización de cepillos con las características apropiadas al tratamiento a realizar, formando parte de un tambor giratorio, centra sus características en el hecho de que dicho tambor no está sometido a un movimiento giratorio continuo, sino a un movimiento intermitente con inversión del sentido de giro, de 0 a 180° o más según las necesidades, lo que trae consigo un menor consumo de energía y la necesidad de un menor número de cepillos, con el consecuente abaratamiento de costos.

ES 2 319 707 A1

De acuerdo con otra de las características de la invención la movilidad del bombo se consigue mediante un sistema de transmisión por bielas, desde un elemento motriz que puede ser un motor o un cilindro hidráulico o neumático, de manera que se eliminan las clásicas correas o cadenas, con la paralela reducción del ruido y las vibraciones.

5 Para conseguir este efecto y de acuerdo con otra de las características de la invención, los cepillos son autónomos, es decir cada uno de ellos está asistido por el correspondiente motor montado directamente sobre uno de los extremos de su eje, lo que permite además que los rodillos puedan cambiar a voluntad su sentido de giro, lo que mejora las prestaciones de la máquina tanto si se trata de lavado como de pulido, etc.

10 La ausencia de correas de transmisión permite disminuir o aumentar el diámetro de los cepillos/rodillos. Cuando disminuyamos el número de ellos se aumentará la superficie de contacto con el producto y, consecuentemente, la producción de la máquina.

15 El accionamiento de los cepillos se puede conseguir mediante motores eléctricos, hidráulicos, neumáticos, correas, poleas o engranajes, suponen un mantenimiento mínimo, prácticamente nulo, lo mismo que sucede con los medios de transmisión y accionamiento del bombo.

Descripción de los dibujos

20 Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

25 La figura 1.- Muestra una representación esquemática en vista axial de una máquina lavadora-pulidora realizada de acuerdo con el objeto de la presente invención, en la que se observa especialmente la configuración del bombo y la disposición de los motores de accionamiento de los cepillos.

30 La figura 2.- Muestra una representación esquemática en vista axial de una máquina lavadora-pulidora en la que se observa la inversión del sentido de giro del bombo mediante topes finales de carrera.

35 La figura 3.- Muestra las dos posiciones límite de basculación del bombo en uno y otro sentido así como en una posición intermedia del mismo.

La figura 4.- Muestra una representación esquemática de los medios de accionamiento del bombo, tales medios se basan en un cilindro hidráulico o neumático.

40 La figura 5.- Muestra, finalmente, una representación similar a la figura 4 cuando dichos medios de accionamiento se materializan en un motor eléctrico o hidráulico.

Realización preferente de la invención

45 A la vista de las figuras reseñadas y en especial de la figura 1, puede observarse como la máquina que se preconiza está constituida a partir de una bancada (1) en la que se establece un bombo (2) cuyos componentes fundamentales son una pluralidad de cepillos/rodillos (3), de ejes paralelos, distribuidos según una imaginaria superficie semicilíndrica, bombo (2) capacitado para bascular 0 a 180° o más según las necesidades sobre su eje (4) describiendo un movimiento alternativo tal como muestra la figura 3, entre las posiciones límite superior e inferior de dicha figura, utilizando para ello mecanismos como los de las figuras (4) y (5), a los que se aludirá más adelante.

50 Así el bombo (2) adopta una configuración acanalada, aproximadamente semicilíndrica de concavidad superior, recibiendo el producto por uno de sus extremos, a través de la correspondiente tolva de alimentación, y saliendo el producto tratado por su otro extremo.

55 Siguiendo con la figura 1, en ella se observa como cada cepillo/rodillo (3) está asistido por un motor eléctrico (5) con accionamiento directo sobre el mismo.

60 En la figura 2 se ha representado una alternativa motriz para el bombo, no citada con anterioridad, consistente en el establecimiento sobre la bancada (1) de una pareja de finales de carrera (6) para invertir el movimiento giratorio de un motor que puede acoplarse directamente al eje (4) del bombo.

65 No obstante y de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la invención, el accionamiento del bombo (2) se lleva a cabo con la colaboración de un cilindro hidráulico o neumático (7) como en el caso representado en la figura 4, o con la colaboración de un motor eléctrico o hidráulico (8), como en el ejemplo de realización de la figura 5.

ES 2 319 707 A1

En el primer caso el cilindro (7), montado basculantemente sobre un soporte (8) asociado a un punto apropiado de la bancada (1), actúa a través de la extremidad libre de su vástago (9) sobre una biela (10), convenientemente establecido en la bancada (1), uniéndose articuladamente dicha biela (10) por su otro extremo a una palanca de transmisión (13) que a su vez se une articuladamente por su otro extremo a un brazo (14) sólidamente unido al tambor (2), de manera que los movimientos de extensión o retracción del vástago (9) del pistón (7) suponen un desplazamiento longitudinal de la palanca (13) con la consecuente basculación del brazo (14) que es a su vez suministrada al bombo (2).

En el segundo caso una primera biela (15) recibe el movimiento desde un punto excéntrico o leva (16) montada sobre el eje del motor (8), y transmite el movimiento a una segunda biela (17), actuando dicha biela (17) sobre la palanca (13') que a su vez se une articuladamente al brazo (14') solidario al bombo (2).

Evidentemente estos mecanismos de transmisión obedecen a respectivos ejemplos de realización práctica, ya que es factible la utilización de cualquier otro tipo de elemento motriz y de cualquier otro tipo de transmisión que sea capaz de suministrar al bombo (2) un movimiento alternativo como el representado en la figura 3.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REIVINDICACIONES

5 1. Lavadora-pulidora de productos hortofrutícolas, del tipo de las que incorporan un bombo de eje sensiblemente horizontal en el que participa una pluralidad de cepillos/rodillos para lavado, pulido, calibrado o incluso secado de los productos, **caracterizada** porque el citado bombo (2) está dotado de medios de accionamiento (7-8) que le suministran un movimiento de basculación alternativa sobre su eje (4), y porque los cepillos/rodillos (3) afectan tan solo a una parte de dicho bombo, que queda abierto superiormente, con la particularidad de que el movimiento basculante del bombo (2) es tal que la superficie operativa del mismo definida por el juego de cepillos/rodillos se mantiene siempre con su concavidad orientada hacia arriba, habiéndose previsto además que cada rodillo (3) cuente con medios propios (5) de movilización, que permiten el giro de cada uno de ellos independiente de los restantes y en el mismo o diferente sentido.

15 2. Lavadora-pulidora de productos hortofrutícolas, según reivindicación 1ª, **caracterizada** porque los medios de accionamiento del bombo (2) consisten en un cilindro (7), hidráulico o neumático, que a través de bielas/palancas de transmisión (10-13) y de un brazo (14) rigidizado a dicho bombo (12), suministra a este último el citado movimiento de basculación.

20 3. Lavadora-pulidora de productos hortofrutícolas, según reivindicación 1ª, **caracterizada** porque los medios de accionamiento del bombo (2) consisten en un motor eléctrico o hidráulico (8), que a través de una excéntrica (16) y de un juego de bielas y palancas (15-17-13') transmite el movimiento a un brazo (14') solidarizado al citado bombo.

25 4. Lavadora-pulidora de productos hortofrutícolas, según reivindicación 1ª, **caracterizada** porque los medios de accionamiento del bombo (2) consisten en un motor con doble sentido de giro conectado directamente al eje (4) del bombo y de movimiento alternativo controlado por una pareja de finales de carrera (6).

30 5. Lavadora-pulidora de productos hortofrutícolas, según reivindicaciones anteriores, **caracterizada** porque los medios de accionamiento de los cepillos/rodillo (3) consisten en respectivos motores eléctricos (5), de accionamiento independiente.

35

40

45

50

55

60

65

70

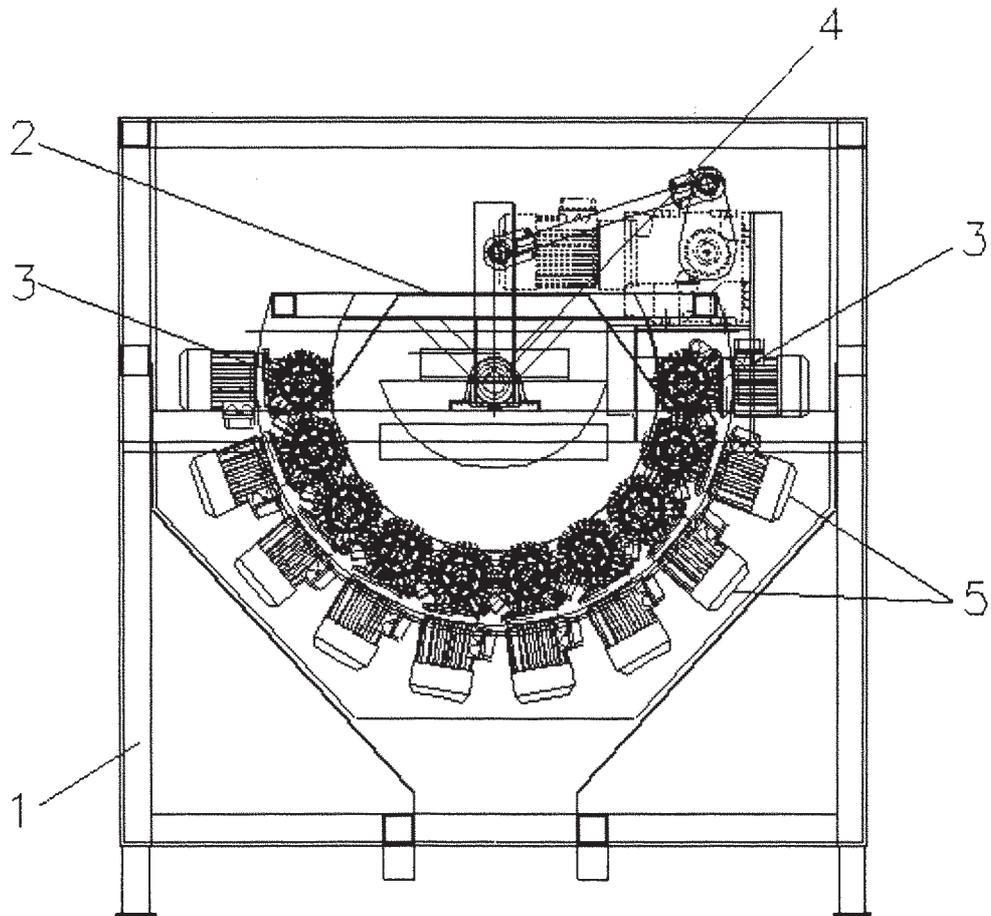


Fig. 1

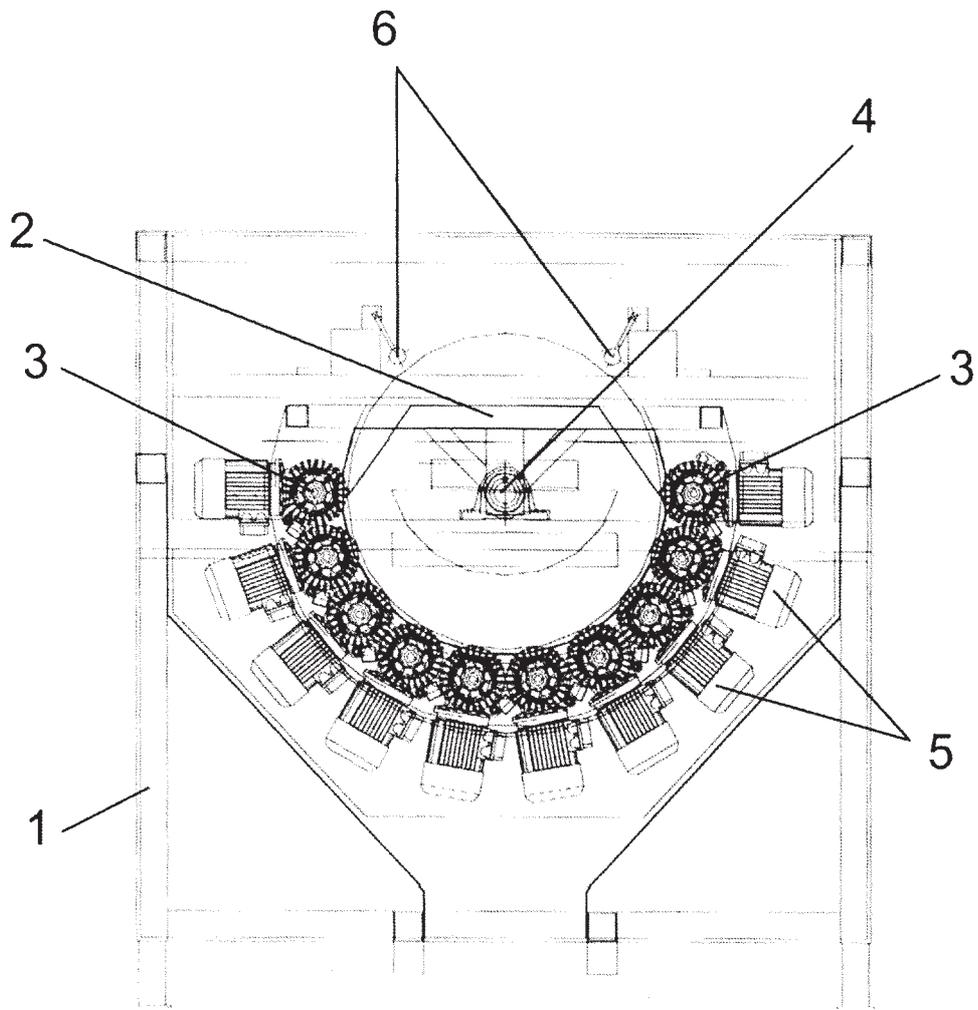


Fig. 2

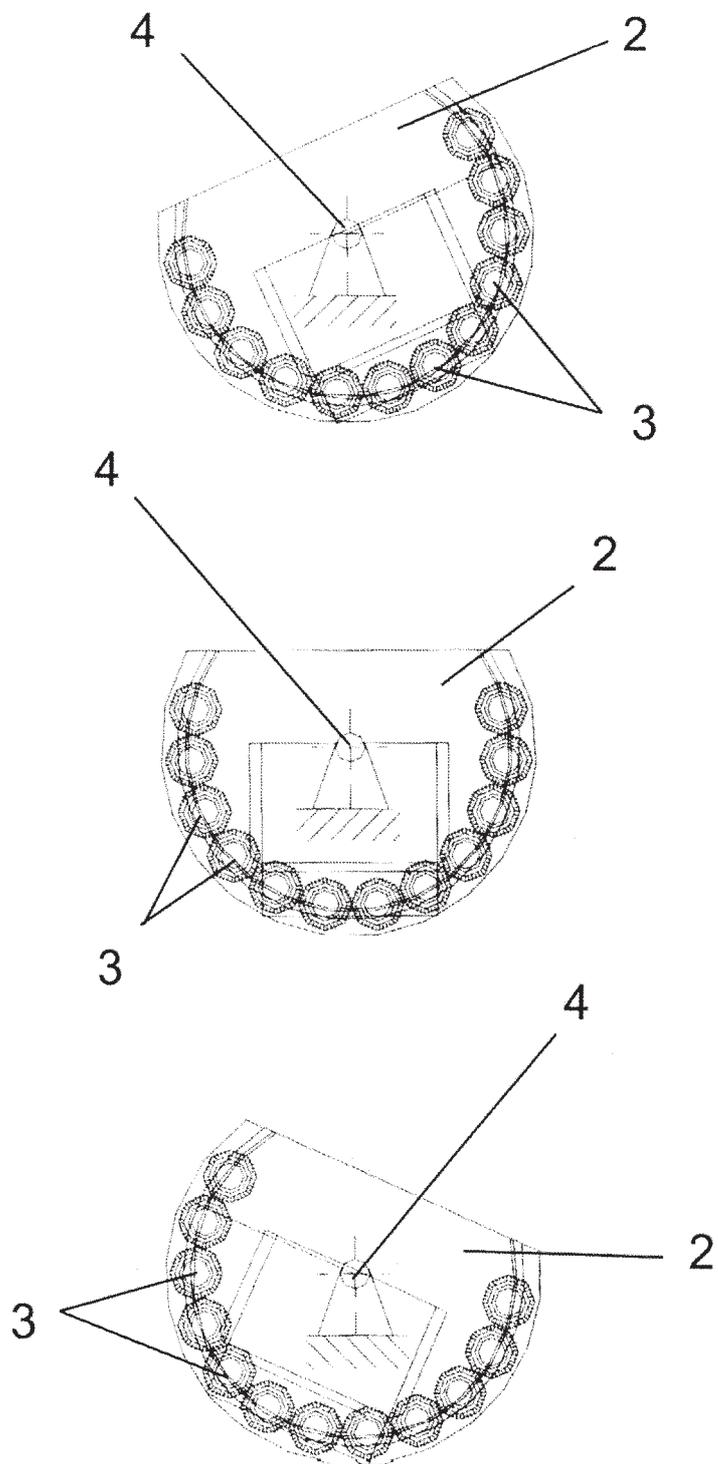


Fig. 3

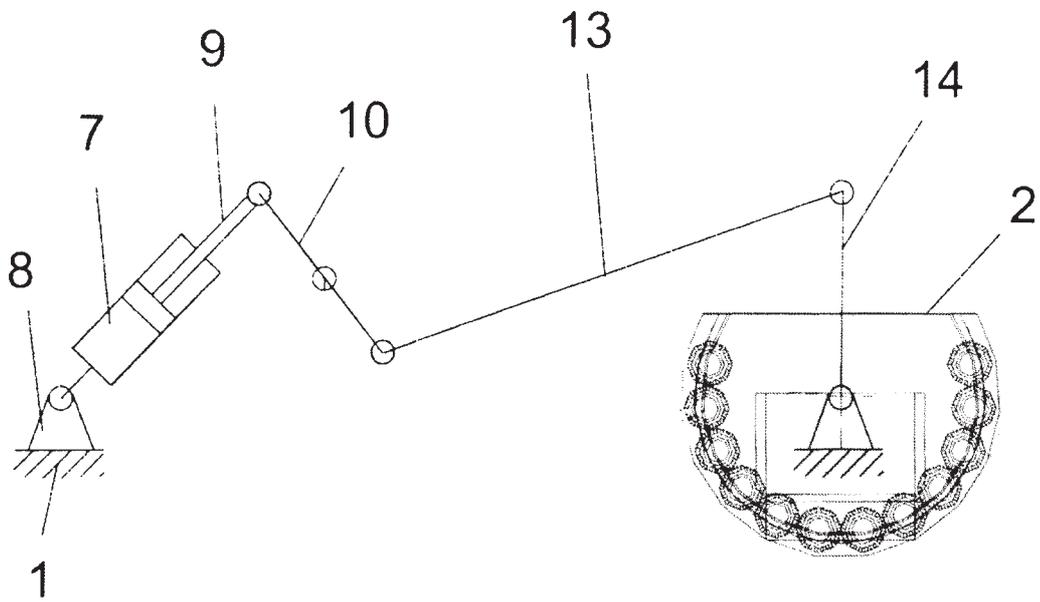


Fig. 4

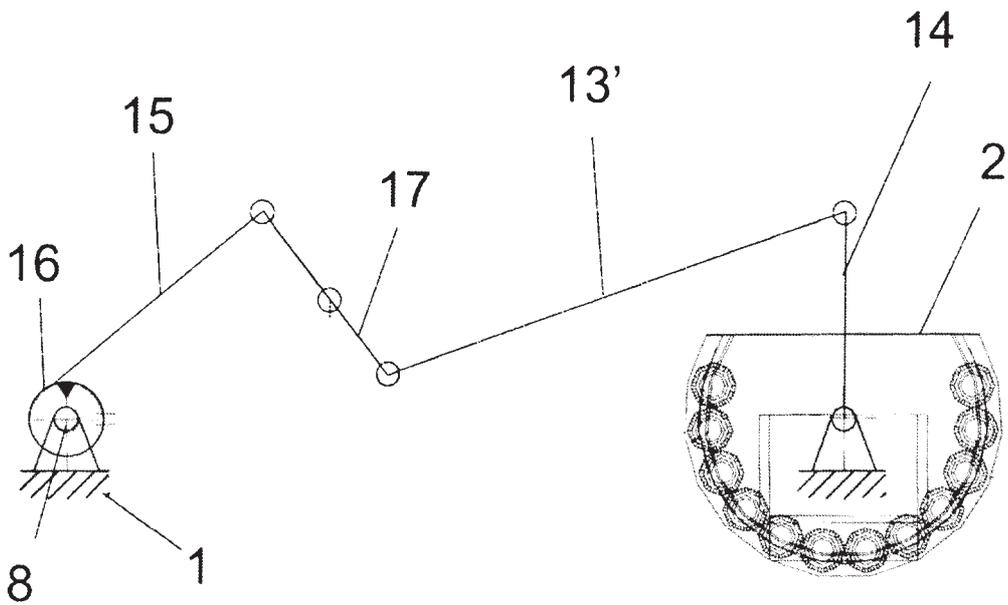


Fig. 5



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

① ES 2 319 707

② Nº de solicitud: 200601583

③ Fecha de presentación de la solicitud: 14.02.2006

④ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

⑤ Int. Cl.: **A23N 12/02** (2006.01)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	Documentos citados	Reivindicaciones afectadas
A	EP 0170755 A1 (BRAUNSCHWEIGISCHE MASCH BAU) 12.02.1986, todo el documento.	1-4
A	GB 1398688 A (RAFFINERIE TIRLEMONTAISE SA) 25.06.1975, todo el documento.	1
A	GB 191408870 A (PALMER MATTHEW) 08.04.1915, todo el documento.	1,5
A	GB 191128599 A (FAST AUGUST CESAR) 05.12.1912, todo el documento.	1

Categoría de los documentos citados

X: de particular relevancia

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría

A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita

P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud

E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

para todas las reivindicaciones

para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe

21.04.2009

Examinador

A. Gómez Sánchez

Página

1/1

BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES
(BASE DE DATOS NACIONAL)

SOLICITANTE (S) :

D.N.I (R.U.C.) : TELÉFONO(S) :

1. Campo Técnico de la búsqueda :

Farmacéutico () Variedad Vegetal () Otro campo ()

2. Descripción del campo técnico (tema) del que se desea se efectúe la búsqueda (detallar breve y específicamente las características de lo requerido y su aplicación, de ser necesario adjuntar figuras y/o planos, fórmula química o muestra física).

Para búsquedas por titular mencionar los datos de la persona natural o jurídica.

Para búsquedas por solicitudes equivalentes en el Perú mencionar el número de solicitud y/u otros datos.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Motivo de la búsqueda :

Fabricación o comercialización ()
 Investigación ()
 Otros (especificar) ()

4. Se adjunta el pago correspondiente ()

NOTAS :

1. La información de la búsqueda **NO GARANTIZA** el requisito de novedad en el caso de solicitar el registro respectivo; y **NO CUBRE** las solicitudes que se encuentran en etapa de confidencialidad al momento de realizar la búsqueda, puesto que estas tienen carácter secreto en virtud de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. La búsqueda se realizará según lo especificado por el solicitante, **NO IMPLICANDO** análisis por parte de la Dirección.
3. La búsqueda de antecedentes **INCLUYE SOLO** la consulta en la Base de Datos Nacional (Sistema de Información de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI) (<http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/>).
4. El **PLAZO** para entregar el resultado de la búsqueda es de **10 días hábiles**.
5. El solicitante deberá recoger el resultado de la búsqueda en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías dentro del plazo establecido **SIN PREVIA NOTIFICACIÓN** de la Dirección.
6. Para consultas, el horario de atención de la Dirección es de Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 horas. Teléfono 2247800 anexo 1619 ó 1380.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA (BASES DE DATOS NACIONAL Y EXTRANJERA)

SOLICITANTE (S) :

D.N.I (R.U.C.) : TELÉFONO(S) :

1. Campo Técnico de la búsqueda :

Farmacéutico () Otro campo ()

2. Descripción del campo técnico (tema) del que se desea se efectúe la búsqueda (detallar breve y específicamente las características de lo requerido y su aplicación, de ser necesario adjuntar figuras y/o planos, fórmula química o muestra física)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Motivo de la búsqueda :

Presentación de una solicitud ()
Fabricación o comercialización ()
Investigación ()
Otros (especificar) ()

4. Se adjunta el pago correspondiente ()

NOTAS :

1. La información de la búsqueda **NO GARANTIZA** el requisito de novedad en el caso de solicitar el registro respectivo; y **NO CUBRE** las solicitudes que se encuentran en etapa de confidencialidad al momento de realizar la búsqueda, puesto que estas tienen carácter secreto en virtud de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
3. Este tipo de Búsqueda **NO APLICA** para **DISEÑOS INDUSTRIALES** y para **VARIEDADES VEGETALES**.
4. La búsqueda se realizará según lo especificado por el solicitante, **NO IMPLICANDO** análisis por parte de la Dirección.
5. La búsqueda de información tecnológica **INCLUYE** la consulta en Bases de Datos de Patentes Extranjeras disponibles en Internet y la Base de Datos Nacional. Por lo tanto, no es necesario solicitar la búsqueda de antecedentes (de alcance nacional).
6. El **PLAZO** para entregar el resultado de la búsqueda es de **10 días útiles**. En el caso de solicitar en el mismo día más de un tema de búsqueda, el plazo será de **15 días útiles**.
7. El solicitante deberá recoger el resultado de la búsqueda en la Dirección de Invenções y Nuevas Tecnologías dentro del plazo establecido **SIN PREVIA NOTIFICACIÓN** de la Dirección.
8. Para consultas, el horario de atención de la Dirección es de Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 horas. Teléfono 2247800 anexo 1619 ó 1380.