

**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER
PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADOS DE TRABAJOS
DE GRADO**

**CÉSAR AUGUSTO VERA RAMÍREZ
EVER FRAUTER BUENO CASTELLANOS**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIAS FÍSICO MECÁNICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES
BUCARAMANGA
2006**

**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER
PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADOS DE TRABAJOS
DE GRADO**

**CÉSAR AUGUSTO VERA RAMÍREZ
EVER FRAUTER BUENO CASTELLANOS**

**Trabajo de grado para optar el título de
Ingeniero Electrónico**

**Director
JOSÉ ALEJANDRO AMAYA PALACIO
Profesor E3T**

**Codirector
JAIME GUILLERMO BARRERO PEREZ
Profesor E3T**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIAS FÍSICO MECÁNICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES
BUCARAMANGA
2006**

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
SUMMARY	8
1. PROPIEDAD INTELECTUAL	15
1.1 INTRODUCCIÓN	15
1.2 PATENTES	15
1.3 MARCAS.....	19
1.4 DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES	21
1.5 INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN..	23
1.6 EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS	26
1.7 OBTENCIONES VEGETALES	31
1.8 NUEVAS CUESTIONES EN EL AMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	33
2. LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL	36
2.1 DERECHOS DE AUTOR.....	36
2.1.1 Constitución.....	36
2.1.2 Decisión Andina.....	36
2.1.3 Leyes y decretos.....	36
2.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL	36
2.2.1 Constitución	36
2.2.2 Decisión Andina.....	36
2.2.3 Leyes, decretos y resoluciones.....	37
3. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UIS	38
AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN GESTION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (GPPI) Y VALORIZACION Y NEGOCIACION DE TECNOLOGIAS (VNT)	39
3.1 LOS FRENTES DE TRABAJO	40
3.2 HACIA UNA CULTURA DE GPPI Y DE VNT	41
3.3 ADECUACION INSTITUCIONAL PARA LA GPPI Y LA VNT.....	42
3.3.1 ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD	42
3.3.2 ADECUACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	42
3.3.3 ADECUACION DE INSTRUMENTOS DE DIFERENTE TIPO	43
3.4 ACCIONES Y PROYECTOS INMEDIATOS EN GPPI Y VNT	44
3.4.1 CAPACITACION PERMANENTE.....	45
3.4.2 SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	46
3.4.3 MARKETING DE TECNOLOGÍAS PROPIAS	46
3.4.4. RECONOCIMIENTOS.....	47
3.5. REGLAMENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	47
4. PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADA DE TRABAJOS DE GRADO	48
5. TRÁMITES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE LA SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) Y LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR (DNDA)	53
5.1 NORMAS QUE REGULAN EL TRÁMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL:.....	53
5.2 TRAMITES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	54
5.2.1 PATENTE DE INVECION	54
5.2.2 PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD	58

5.2.3 SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION MEDIANTE EL TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES. PCT.....	63
5.2.4 DISEÑO INDUSTRIAL.....	67
5.2.5 PASOS PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE UNA MARCA	71
5.2.6 ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS	72
5.2 DERECHOS DE AUTOR.....	75
5.2.1 REGISTRO DE SOPORTE LOGICO (SOFTWARE)	75
6. FORMATO “ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL”	77
7. CURSO BÁSICO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	89
7.1 Introducción	89
7.2 CONTENIDO DEL CURSO	91
8. ANEXOS	95
ANEXO 1.Decisión 351.....	95
ANEXO 2.Decisión 486.....	108
ANEXO 3 TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI.....	161
ADPIC	200
ANEXO 4 ACUERDO SOBRE DERECHOS DE AUTOR.....	202
ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL	206
ANEXO 5 FORMATOS Y/O REGITROS	209
ANEXO 6 CURSO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	209
9. CONCLUSIONES	210
10. RECOMENDACIONES	212
11. BIBLIOGRAFIA	214

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Formato de diligenciamiento	83
Figura 2 Formato diligenciado	84
Figura 3 Página principal	88

RESUMEN

TITULO

DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADOS DE TRABAJOS DE GRADO. *

AUTORES

CÉSAR AUGUSTO VERA RAMÍREZ
EVER FRAUTER BUENO CASTELLANOS **

PALABRAS CLAVES

Propiedad intelectual

DESCRIPCIÓN

La universidad tiene mucho que ganar con la adopción de políticas que promuevan la creación y la gestión de activos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

Dada la necesidad que se tiene por impulsar la cultura de la propiedad intelectual (PI) en la academia, y de promover la innovación tecnológica y la competitividad, queda como herramienta un formato que se denomina “Acuerdo sobre propiedad intelectual”. Este formato fue construido en el lenguaje de programación JAVA. Además un curso básico de PI, (diseñado en FrontPage) que estará vinculado con el formato “ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL”, para que sirva como soporte a la herramienta diseñada en este proyecto.

Estas herramientas permitirán hacer una identificación de los proyectos que tengan una posible protección como propiedad intelectual o aplicación industrial, que retribuya a la universidad. Se espera que esta herramienta sea publicada en el sitio Web de la universidad.

* Proyecto de Grado. Modalidad: Investigación.

** Facultad Físico-Mecánicas. Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones.

Director: José Alejandro Amaya Palacio. Co-director: Jaime Guillermo Barrero Perez

SUMMARY

TITLE

DOCUMENTATION OF THE PROCEDURE TO PROTECT PRODUCTS OF INTELLECTUAL PROPERTY DERIVED DEGREE WORKS*.

AUTHORS

CÉSAR AUGUSTO VERA RAMÍREZ
EVER FRAUTER BUENO CASTELLANOS **

KEY WORDS

Intellectual property

DESCRIPTION

The university has a lot that to gain with the adoption of politics that promote the creation and the intellectual property assets management. The intellectual property has to do with the creations of the mind: the inventions, the artistic and literary works, the symbols, the names, the images and the drawings and models utilized in the commerce. It given the need that considers itself to prompt the culture of the intellectual property (PI) in the academy, and to promote the technological innovation and the competitiveness, remains as tool a format that is called "Agreement on intellectual property".

This format was built in the programming language JAVA. Besides a basic course of PI, (designed in FrontPage) that will be linked with the format "AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY", so that serve as backup to the tool designed in this project. These tools will permit to do an identification of the projects that have a possible protection as intellectual property or industrial application, that pay to the university.

To achieve a greater efficiency and efficacy in this process, is required to establish inside the university, the possibility to know, like the state of the technique is carried out, that permits to show the real conditions of the advance that has determined fear inside the scientific community. It is recommended that the university establish covenants of cooperation with the companies of registration of the intellectual property as they are the Superintendence of Industry and Commerce (SIC) and the National Direction of royalties, so that the study of the state of the technique can be a tool that all the university community handle. It is expected that this tool be published in the website of the university.

* Degree project. Modality: Investigation.

** Physical-mechanical Engineer Faculty. School of Electric, Electronic and telecommunications engineering. Project Director: José Alejandro Amaya Palacio. Co-director: Jaime Guillermo Barrero Pérez

INTRODUCCION

En su libro *Ideas y realidades*, Abduz Salam, premio Nóbel de física, y uno de los más entusiastas abanderados de la consolidación de la ciencia en los países del tercer mundo, afirma que lo que hace la diferencia entre las naciones desarrolladas y las subdesarrolladas es el valor que en las primeras se da a la ciencia y la tecnología.

Nadie se atrevería a negar el papel que los descubrimientos científicos y avances tecnológicos realizados a partir del siglo diecisiete han jugado en la conformación del mundo que hoy conocemos. ¿Qué sería de nuestra sociedad sin el cálculo infinitesimal de Leibnitz o sin las leyes de la mecánica de Newton? ¿O sin los descubrimientos de Ampere, Faraday o Maxwell que permitieron comprender y utilizar el electromagnetismo? ¿Y qué decir de los extraordinarios avances en salud y agricultura debidos al progreso de la biología, que han permitido casi duplicar la esperanza de vida del hombre en apenas dos siglos e incrementar la productividad agrícola hasta niveles que podrían garantizar una adecuada alimentación a toda la humanidad?

Sorprende por ello encontrar todavía a prestantes dirigentes políticos, a connotados economistas o a industriales de renombre que, a pesar de vivir rodeados de los productos de la tecnología y de beneficiarse en todo momento de sus logros, ignoran totalmente que sin ella no es posible alcanzar un adecuado desarrollo social y económico. Esa ignorancia, es especialmente generalizada en los países subdesarrollados y es, de hecho, la causa principal de su atraso. La idea nefasta de que la ciencia constituye un lujo, reservado a unos pocos originales y de que la tecnología no puede ser desarrollada sino en unos países privilegiados, debiendo los demás resignarse al papel pasivo de adquirirla, está aún demasiado extendida y contribuye de manera esencial a frenar los pocos intentos que se hacen para crear una base tecnológica autónoma.

La situación de Colombia ha evolucionado favorablemente en ese respecto en los últimos años, especialmente desde la promulgación de la ley 29 para el

fomento de la ciencia y la tecnología, en 1990, permitiendo la reestructuración de Colciencias y su adscripción al Departamento Nacional de Planeación, la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el establecimiento de un régimen especial de contratación para el sector. Posteriormente en la nueva Constitución Nacional se introdujeron varios artículos relativos al fomento de la ciencia y la tecnología, a la educación en ciencias y a la protección del medio ambiente, que dan pie para que, se amplíe y se consolide la actual legislación. También se hacen esfuerzos en este sentido otorgando exenciones a las empresas que hagan donaciones a programas de desarrollo científico y tecnológico y las que dediquen fondos a la investigación para su propio beneficio.

Por todo lo anterior podemos ver que el país se encuentra en momentos favorables para su progreso. Gracias a esos avances, los sectores de la investigación de las ciencias básicas, en biotecnología o en salud, por no citar sino algunos de ellos, han tenido un crecimiento en los últimos años, a lo cual ha contribuido de manera importante el hecho de que cuentan con investigadores experimentados, capaces de aprovechar las actuales circunstancias y de utilizar eficientemente los nuevos recursos disponibles.

Desafortunadamente, esa dinámica no se ha presentado en todas las áreas y, en particular, en la industria cuya importancia estratégica es innegable. El hecho de que Colombia haya vivido durante muchos años en una economía cerrada, acostumbro al industrial a una excesiva protección, que hacía superfluos los esfuerzos encaminados a lograr una mayor eficiencia y una más alta calidad. Muy pocos han sido los empresarios que han comprendido que, en una economía abierta y altamente competitiva como la actual, la situación es totalmente diferente y que su única garantía de supervivencia la constituye la modernización tecnológica. Si bien en una primera fase, ese resultado se puede lograr mediante la importación masiva de tecnología, a mediano y largo plazo ésta debe ser reemplazada progresivamente por el desarrollo de una tecnología propia, única que pueda garantizar la verdadera autonomía.

El mejoramiento de la **competitividad** de los sectores productivos del país es la clave para acelerar las tasas de crecimiento económico y la mejor opción que tiene nuestra sociedad para asegurar el avance sostenido de las condiciones de vida de nuestra población.

Los mecanismos tradicionales de protección de la industria vienen desmontándose y las empresas nacionales están replanteando rápidamente su misión. La alternativa de mayor realismo es aprestarse para la competencia internacional. Aprovechar para ello ventajas tradicionales como la mano de obra barata, la proximidad a las fuentes de recursos naturales o, incluso, las economías de escala o el dominio de las estructuras de mercadeo nacionales, ya no parece suficiente para la sobrevivencia de nuestras empresas. La innovación, la calidad, el dominio del conocimiento científico y la capacidad de convertirlo en industria, surgen como los determinantes fundamentales de la competitividad en nuestro tiempo.

Sesgar las estrategias de las industrias hacia un énfasis en la creación de valor agregado de alta calificación en toda la cadena que va desde la planeación y el diseño, pasando por la producción, hasta el mismo consumo, es la política industrial natural en ese nuevo contexto; en él resulta comprensible que se desconfíe de las formas fáciles y trilladas de búsqueda del éxito en la gestión empresarial.

El paso de la producción masiva a la producción flexible esta cuestionando el esquema tradicional de competir con base en economías de escala. En cambio, una organización social que privilegia la creatividad del recurso humano, el uso intensivo del conocimiento en todas las etapas del proceso productivo y la mayor preocupación por las condiciones de uso de los servicios y consumo de los productos, surge como el modelo empresarial del futuro.

Las empresas que alcanzan los más altos estándares de competitividad internacional son las que logran las más altas tasas de rentabilidad y de crecimiento. En todos los casos, las han logrado porque a la preocupación por la eficiencia, a un monitoreo obsesivo del mercado, le han agregado la

inteligencia y el dominio del conocimiento tecnológico. Tecnología y calidad para ellas no son datos existentes, ni variables exógenas al proceso productivo. Son empresas del conocimiento y la información, así produzcan bienes de consumo diario o presten servicios al público.

Mediante la apropiación del conocimiento científico y tecnológico y de políticas de calidad total, generan una competitividad sostenible, para conquistar nuevos mercados y permanecer en ellos.

Se requieren sin duda políticas gubernamentales de fomento a la innovación y la calidad porque el sector empresarial necesita contar por lo menos con el mismo instrumental de apoyo que poseen las empresas de otros países con los que, de fuerza, debemos competir. Los subsidios no han desaparecido en las naciones industrializadas; solo se han trasladado del producto final hacia los factores de producción, especialmente hacia la tecnología.

Es notable y reconocida la falta de integración entre el sector productivo y un gran número de instituciones que imparten educación tecnológica (universidades). Esta falta de integración se manifiesta en dos planos: a nivel académico, en la formación de técnicos y profesionales sin capacidad real de participar en procesos de innovación y de mejoramiento de la calidad en las organizaciones productivas; y, en el nivel investigativo, en la falta de una interacción suficiente que garantice la transferencia real hacia el sector productivo de los desarrollos logrados en los centros de investigación. Este divorcio deberá ser objeto de acciones concertadas entre los actores del desarrollo tecnológico.

Teniendo en cuenta este marco y por presión del gobierno norteamericano y de otros gobiernos de países subdesarrollados, el tema de la propiedad intelectual, tanto las patentes como los derechos de autor, dejaron de estar en el olvido para saltar al primer plano de las conferencias internacionales, en forma que extraña a muchas personas que no aciertan a definir por qué en un tema que era tan adjetivo anteriormente, se vuelve tan medular ahora. Esto se debe en gran parte a la posición de la economía norteamericana en el comercio

internacional. Lo cierto es que el tema ya está ahí, es fuertemente presionado por los países del norte y se nos ha colocado como precondition para atraer la inversión extranjera y para logra fácil acceso de nuestros productos a los mercados de los estados unidos.

Nuestro gobierno ya acepto eliminar manifestaciones de nacionalismo económico e independencia de estos temas, y compartir el punto de vista norteamericano sobre propiedad industrial y derechos de autor, lo que le permitirá acuerdos interesantes en el campo comercial o de inversión extranjera, y eventualmente en la misma transferencia de tecnología.

A través de la realización de este proyecto de grado, nos hemos dado cuenta del lento avance institucional de la propiedad industrial en Colombia, y se nos viene a la mente la idea de crear en la universidad un centro de la propiedad intelectual, que promocioe y sirva de soporte para todo lo concerniente a derechos de autor, marcas y patentes y las otras formas de propiedad intelectual de los trabajos de grado que se generan en la universidad.

En este sentido el papel de la universidad debe ser el de capacitarse para dar apoyo a los sectores industriales que requieren de su desarrollo tecnológico. Entender que la función y responsabilidad de la universidad, no es solo generar conocimiento, sino que puede asimilar y transferir eficientemente conocimiento tecnológico que provenga de otros lugares.

En cuanto a gestión tecnológica, podría entrenar y capacitar la gerencia de la industria colombiana para que identifique y maneje la tecnología como un elemento para generar competitividad; además de identificar oportunidades, (cosa que queremos lograr con la realización de este proyecto) tanto tecnológicas como áreas y sectores industriales potenciales para su utilización.

En este sentido nos hacernos la pregunta: ¿En qué reside la importancia de la creación y gestión de activos de propiedad intelectual?

Consideramos que la universidad precisa información práctica sobre la forma de utilizar la propiedad intelectual para promover el crecimiento institucional. La propiedad intelectual (las patentes, las marcas, los secretos comerciales, los diseños industriales, las indicaciones geográficas y el derecho de autor) es un activo, y como otros tipos de propiedad, puede crearse y gestionarse con fines económicos.

La universidad tiene mucho que ganar con la adopción de políticas que promuevan la creación y la gestión de activos de propiedad intelectual.

¿En qué reside el valor económico de los activos de propiedad intelectual?

Por conducto de una buena gestión, los activos de propiedad intelectual: contribuyen a generar ingresos a partir de la venta de productos y de las regalías derivadas de licencias, aumentan el PIB y las exportaciones, son una forma de atraer a personal altamente cualificado, generando oportunidades de empleo y refuerzan las instituciones docentes y de investigación, atraen importantes inversiones directas del extranjero y fomentan las empresas conjuntas, aumentan el valor de las empresas y fomentan la creación de nuevas industrias técnicas y culturales, contribuyen a la movilización de fondos para actividades de I+D, lo que ayuda a crear nuevas tecnologías y productos.¹

¹ “Conocimiento y Competitividad”; BASES PARA UN PLAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y CALIDAD.

1. PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: **la propiedad industrial**, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; y el **derecho de autor**, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

1.2 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. Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos llamados de patentabilidad: debe tener **uso práctico**; debe presentar asimismo un elemento de **novedad**; es decir, alguna **característica nueva** que no se conozca en el **cuerpo de conocimiento existente** en su ámbito técnico.

Este cuerpo de conocimiento existente se llama "**estado de la técnica**". La invención debe presentar un **paso inventivo** que no podría ser **deducido** por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, su materia debe ser aceptada como "patentable" de conformidad al derecho. En numerosos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las

obtencciones vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, no son patentables.

Una patente proporciona **protección** para la invención al **titular** de la patente. La protección se concede durante un período limitado que suele ser de 20 años. La protección de una patente significa que la invención no puede ser **confeccionada, utilizada, distribuida o vendida** comercialmente sin el **consentimiento** del titular de la patente. El cumplimiento **de los derechos de patente** normalmente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las **infracciones** a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede asimismo declarar no válida una patente si un tercero obtiene **satisfacción en un litigio relacionado** con la patente.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede -o no puede- 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 a términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo **vender** el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expira, expira asimismo la protección y la invención pasa a pertenecer al **dominio público**; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para la explotación comercial por parte por parte de terceros.

Las patentes constituyen **incentivos** para las personas, ya que les ofrece **reconocimiento** por su **creatividad** y **recompensas materiales** por sus invenciones comercializables. 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 (cuyas patentes detentaban Edison y Swan) al plástico (cuyas patentes detentaba Baekeland), pasando por los bolígrafos (cuyas patentes detentaba Biro) y los microprocesadores (cuyas patentes detentaba Intel), por ejemplo.

Todos los titulares de patentes deben, a cambio de la protección de la patente, **publicar información** sobre su invención, a fin de **enriquecer el cuerpo total de 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.

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una **solicitud de patente**. La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de la invención, así como una indicación sobre **su ámbito técnico**; debe incluir los **antecedentes** y una **descripción** de la invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones están acompañadas, generalmente, por **materiales visuales** como dibujos, planos o diagramas que contribuyen a describir más adecuadamente la invención. La solicitud contiene asimismo varias "**reivindicaciones**", es decir, información que determina el alcance de protección que concede la patente.

Las patentes son concedidas por una **Oficina nacional de patentes** o por una **Oficina regional** que trabaja para varios países, como la Oficina Europea de Patentes y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual. De conformidad con dichos sistemas regionales, un solicitante pide protección para la invención en uno o más países y cada país decide si brinda protección a la patente dentro de sus fronteras. El **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**, administrado por la OMPI, estipula que se presente una **única solicitud internacional de patente** que tiene el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en los países designados. Un solicitante que desee protección puede presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países signatarios como sea necesario.

Debe aclararse que de momento, no existen las "patentes mundiales" o "patentes internacionales".

En general, la solicitud de patente debe presentarse **en cada país en el que se solicite la protección por patente** de la invención; la patente será otorgada y tendrá validez en dicho país, de conformidad con la legislación aplicable. En algunas regiones, las oficinas regionales de patentes, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), aceptan **solicitudes de patentes regionales u otorgan patentes**, que surten el mismo efecto que las solicitudes presentadas o las patentes concedidas en los Estados miembros de esa región.

Además, los residentes o nacionales de un Estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) pueden presentar una **solicitud internacional en virtud del PCT**, que surte el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en cada uno de los Estados contratantes designados. Sin embargo, en virtud del Sistema del PCT, a fin de obtener la protección por patente en los Estados designados, cada Estado designado otorgará una patente a la invención reivindicada contenida en la solicitud internacional.

Es importante presentar una solicitud de patente antes de divulgar públicamente los detalles de la invención. En general, las invenciones que sean divulgadas antes de que se presente una solicitud serán consideradas parte del estado de la técnica (aunque a escala internacional no existe una única definición del término "estado de la técnica", en muchos países éste está compuesto por la información que ha sido puesta a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante divulgación escrita u oral. En los países en que se aplica dicha definición, si el solicitante divulga al público la invención antes de presentar una solicitud de patente, no podrá obtener una patente válida para esa invención, puesto que no satisfará el requisito de "novedad". Sin embargo, en algunos países se otorga un plazo de gracia, que sirve de salvaguardia para los solicitantes que hayan divulgado sus invenciones antes de presentar una solicitud de patente, y los criterios relativos a la novedad pueden interpretarse de modo distinto en función de la legislación aplicable.

En caso de que sea inevitable divulgar la invención, por ejemplo, a un posible inversor o a un socio comercial, antes de presentar una solicitud de patente, la divulgación deberá ir acompañada de un acuerdo de confidencialidad.

1.3 MARCAS

Una marca es un **signo distintivo** que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca **única**, se adecua a sus necesidades.

Una marca ofrece **protección** al titular de la marca, garantizándole el **derecho exclusivo** a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente más allá del plazo límite del pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las marcas.

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros. La protección de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacional.

Las marcas pueden consistir en una palabra o en una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, rasgos en tres dimensiones, signos auditivos como la música o sonidos vocales, fragancias o colores utilizados como características distintivas.

Además de las marcas que identifican el origen comercial de bienes y servicios, existen otras categorías de marcas. Las **marcas colectivas** son propiedad de

una **asociación** cuyos miembros las utilizan para identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos por la asociación. Ejemplos de dichas asociaciones son las asociaciones de contables, ingenieros o arquitectos. Las **marcas de certificación** se conceden a un producto que satisface determinadas normas, pero no se restringen a los miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera que pueda certificar que los productos en cuestión **satisfacen ciertas normas establecidas**. Las normas de calidad aceptadas internacionalmente "ISO 9000" son un ejemplo de estas certificaciones ampliamente reconocidas.

Para registrar una marca, debe presentarse una solicitud de registro de una marca en la **oficina de marcas nacional o regional** apropiada. La solicitud debe contener una reproducción clara del signo que desea inscribirse, incluyendo los colores, las formas o los rasgos tridimensionales. La solicitud debe contener asimismo una lista de los bienes o servicios a quienes se aplicará el signo. El signo debe satisfacer ciertas condiciones para poder ser protegido como marca registrada o cualquier otro tipo de marca. Debe ser inconfundible, de manera que los consumidores puedan **identificarlo** como atributo de un producto particular, así como distinguirlo de otras marcas que identifican a otros productos. No debe inducir a engaño a los consumidores, defraudarlos ni infringir la moralidad o el orden público.

La mayoría de los países del mundo registran y protegen las marcas. Cada oficina nacional o regional mantiene un **Registro de marcas** que contiene toda la información relativa a los registros y renovaciones que facilita el examen, la investigación y la oposición eventual por parte de terceros. No obstante, los efectos de este registro se limitan al país (o, en el caso de un registro regional, a los países) concernidos.

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional o regional, la OMPI administra un **sistema internacional de registro de marcas**. Este sistema está administrado por dos tratados, el **Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas** y el **Protocolo de Madrid**. Una persona que tiene un vínculo (por medio de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados puede,

sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos de los países de la **Unión de Madrid**. Actualmente, más de 60 países son parte en uno o ambos de los acuerdos.

1.4 DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Son conocidos como diseño industrial, y hace referencia al aspecto **ornamental o estético** de un artículo. El diseño industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la **forma o la superficie** de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como **el dibujo, las líneas o el color**.

Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos, a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles a bienes recreativos.

Para estar protegido por la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial **debe ser no funcional**. Esto significa que el carácter de un diseño industrial es esencialmente estético y la legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica.

Los diseños industriales hacen que un producto sea **atractivo y atrayente**; por consiguiente, aumentan el **valor comercial** de un producto, así como su **comercialidad**.

Cuando se protege un dibujo o modelo industrial, el **titular** -la persona o entidad que ha registrado el dibujo o modelo- goza del derecho exclusivo contra **la copia no autorizada o la imitación del diseño industrial** por parte de terceros. Esto contribuye a que el titular pueda recobrar su inversión. Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los **consumidores y al público en general**, promocionando la competencia leal y las prácticas comerciales honestas, alentando la creatividad y promoviendo productos estéticamente más atractivos.

La protección de los diseños industriales contribuye al **desarrollo económico**, alentando la creatividad en los sectores industriales y manufactureros, así como en las artes y artesanías tradicionales. Contribuye asimismo a la expansión de las actividades comerciales y a la exportación de productos nacionales.

Los diseños industriales pueden ser relativamente simples y su elaboración y protección poco costosa. Son razonablemente accesibles para las pequeñas y medianas empresas, así como para los artistas y artesanos individuales, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

En la mayoría de los países, un diseño industrial debe registrarse a fin de estar protegido por el derecho que rige los diseños industriales. Por norma general, para poder registrarse, el dibujo o modelo debe ser "**nuevo**" u "**original**". Los distintos países proponen distintas definiciones de dichos términos, así como variaciones en el proceso de registro. Por lo general, "nuevo" significa que no se tiene conocimiento de que haya existido anteriormente un dibujo o modelo idéntico o muy similar. Cuando se registra un dibujo o modelo, se emite un certificado de registro. A partir de este momento, el plazo de protección suele ser de cinco años, con la posibilidad de seguir renovando el período hasta los 15 años, en la mayoría de los casos.

Dependiendo de cada legislación nacional y del tipo de dibujo o modelo, un diseño industrial puede asimismo estar **protegido como obra de arte** en virtud de la **legislación de derecho de autor**. En algunos países, la protección de diseños industriales y la protección del derecho de autor pueden existir simultáneamente. En otros países, se excluyen mutuamente: cuando el titular escoge un tipo de protección, deja de poder acogerse a la otra.

Bajo ciertas circunstancias, un diseño industrial puede estar protegido por **la legislación sobre competencia desleal**, si bien las condiciones de protección y los derechos y recursos que garantiza pueden ser considerablemente diferentes.

Por lo general, la protección de los diseños industriales se limita al país que concede la protección. De conformidad con el **Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de diseños industriales**, tratado administrado por la OMPI, existe un procedimiento para realizar una solicitud internacional. Un solicitante puede presentar una única solicitud internacional ante la OMPI o la Oficina nacional de un país que sea parte en el tratado, en cuyo caso, el diseño industrial estará protegido en tantos Estados parte del tratado como desee el solicitante.

1.5 INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen.

Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno.

El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "Toscana" para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en virtud de la Ley N° 169 de 5 de febrero de 1992), o "Roquefort" para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE N° 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US N° 571.798).

La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de

fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo es el término "Switzerland" (Suiza) o "Swiss" (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes.

Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del *medio geográfico* en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen.

Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región. Es importante que las cualidades y la reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de "vínculo" específico entre los productos y su lugar de producción original.

Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por empresas deshonestas. La utilización deshonestas de indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Induce a engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos.

La diferencia entre una marca y las indicaciones geográficas esta en que, una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la utilización de la misma. Una indicación geográfica indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. La indicación geográfica puede ser utilizada por todos los productores que fabrican

sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades típicas de su lugar de origen.

Las indicaciones geográficas se protegen de conformidad con las legislaciones nacionales y en virtud de una amplia gama de conceptos, como las leyes contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, las leyes para la protección de las marcas de certificación o leyes especiales para la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. En resumen: las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geográficas si dicha utilización puede inducir a error en relación con el verdadero origen del producto. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohíben la utilización no autorizada, a casos extremos como penas de prisión, pasando por el pago de daños y perjuicios y multas.

Varios tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estipulan la protección de las indicaciones geográficas, especialmente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Asimismo, los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se ocupan de la protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempeñar la función de indicación geográfica. Cuando esta situación perdura durante un período considerable en un país determinado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geográfico que designaba anteriormente el origen del producto (por ejemplo "Mostaza de Dijon" para designar un tipo de mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, independientemente de su lugar de producción.

La OMPI administra varios tratados internacionales que se ocupan en parte o totalmente de la protección de las indicaciones geográficas (véase, especialmente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, en los anexos de este libro). Por otro lado, y por medio de la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, compuesto por representantes de los Estados miembros y de otras organizaciones interesadas, la OMPI intenta hallar nuevos medios para mejorar la protección internacional de las indicaciones geográficas.

1.6 EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

El derecho de autor es un término jurídico que describe los **derechos concedidos a los creadores** por sus obras literarias y artísticas.

El **tipo de obras que abarca el derecho de autor** incluye: obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos.

Los **creadores originales** de obras protegidas por el derecho de autor y sus herederos gozan de ciertos derechos básicos. Detentan el **derecho exclusivo** de utilizar o autorizar a terceros a que utilicen la obra en condiciones convenidas de común acuerdo. El creador de una obra puede prohibir u autorizar:

- su **reproducción** bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora;
- su **interpretación o ejecución pública**, por ejemplo, en una obra de teatro o musical;
- su **grabación**, por ejemplo, en discos compactos, casetes o cintas de vídeo;
- su **transmisión**, por radio, cable o satélite;

- su **traducción** a otros idiomas, o su **adaptación**, como en el caso de una novela adaptada para un guión.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); por consiguiente, los creadores suelen **vender los derechos** sobre sus obras a particulares o empresas más capaces de comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se denominan **regalías**.

Estos **derechos patrimoniales** tienen una duración, estipulada en los tratados pertinentes de la OMPI, de 50 años tras la muerte del autor. Las distintas legislaciones nacionales pueden fijar plazos más largos. Este plazo de protección permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable. La protección por derecho de autor también incluye **derechos morales** que equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra y al derecho de oponerse a modificaciones de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador.

El **creador**, o el **titular del derecho de autor** de una obra, puede **hacer valer sus derechos** mediante recursos administrativos y en los tribunales, por ejemplo, ordenando el registro de un establecimiento para demostrar que en él se produce o almacena material confeccionado de manera ilícita, es decir, "**pirateado**", relacionado con la obra protegida. El titular del derecho de autor puede obtener mandamientos judiciales para detener tales actividades y solicitar una indemnización por pérdida de retribución financiera y reconocimiento.

La protección por derecho de autor abarca únicamente las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. Este principio queda confirmado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el tratado de la OMPI sobre derechos de autor (ver anexo 3 Tratados administrados por la OMPI.)

En los últimos 50 años, se ha expandido rápidamente el ámbito de los **derechos conexos al derecho de autor**. Estos derechos conexos han ido desarrollándose **en torno a** las obras protegidas por el derecho de autor y conceden derechos similares, aunque a menudo más limitados y de más corta duración, a:

- **los artistas intérpretes o ejecutantes** (tales como los actores y los músicos) respecto de sus interpretaciones o ejecuciones;
- **los productores de grabaciones sonoras** (por ejemplo, las grabaciones en cassetes y discos compactos) respecto de sus grabaciones;
- **los organismos de radiodifusión** respecto de sus programas de radio y de televisión.

El derecho de autor y los derechos conexos son **esenciales para la creatividad humana** al ofrecer a los autores incentivos en forma de **reconocimiento y recompensas económicas equitativas**. Este sistema de derechos garantiza a los creadores la divulgación de sus obras sin temor a que se realicen copias no autorizadas o actos de piratería. A su vez, ello contribuye a facilitar el acceso y a **intensificar el disfrute de la cultura, los conocimientos y el entretenimiento** en todo el mundo.

El derecho de autor como tal no depende de ningún procedimiento oficial. Se considera que, por su mera existencia, toda obra creada queda protegida por el derecho de autor. El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas establece que las obras literarias y artísticas quedan protegidas sin ninguna formalidad en los países parte en dicho Convenio. La OMPI no ofrece, pues, ningún sistema de registro para el derecho de autor.

No obstante, muchos países cuentan con una oficina nacional de derecho de autor y algunas legislaciones nacionales permiten el registro de obras, por ejemplo, con el propósito de identificar y distinguir los títulos de las obras. En algunos países, el registro también puede servir como prueba irrefutable ante un tribunal de justicia en el caso de controversias relacionadas con el derecho de autor.

En 1996, se celebraron dos tratados en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra. Uno de ellos, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), se ocupa de la protección de los autores de obras literarias y artísticas, como escritos, programas informáticos, bases de datos originales, obras musicales, obras audiovisuales, obras de arte y fotografías. El otro, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), protege ciertos "derechos conexos" (esto es, derechos relacionados con el derecho de autor), a saber, según el WPPT, los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.

El objetivo de los dos Tratados consiste en actualizar y completar los principales tratados de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos, principalmente para adaptarse a los nuevos acontecimientos que se producen en el mercado y a la evolución de las tecnologías. Desde que el Convenio de Berna y la Convención de Roma se aprobaron o fueron revisados por última vez, hace más de un cuarto de siglo, han surgido nuevos tipos de obras, nuevos mercados y nuevos métodos de utilización y divulgación. Entre otras cosas, tanto el WCT como el WPPT dan respuesta a los desafíos que plantean las tecnologías digitales actuales, en particular, la divulgación de material protegido por redes digitales como Internet. Por ello, con frecuencia reciben el nombre de "Tratados Internet".

Ambos Tratados requieren que los países ofrezcan un marco de derechos básicos que permita a los creadores controlar las distintas formas de uso y disfrute de sus creaciones por terceros o recibir compensaciones por ello. Lo más importante es que los Tratados garantizan a los titulares de dichos derechos que seguirán siendo protegidos de forma adecuada y eficaz cuando sus obras se divulguen a través de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación, tales como Internet. Los Tratados aclaran por lo tanto que los derechos existentes siguen aplicándose en el entorno digital. También crean nuevos derechos aplicables al entorno de la red. Para mantener un equilibrio justo entre los intereses de los titulares de los derechos y los del público en general, los Tratados también aclaran que los países disponen de bastante flexibilidad a la hora de fijar excepciones o límites a los derechos aplicables en

el entorno digital. Si se dan las circunstancias apropiadas, un país puede admitir excepciones para usos que se consideren de interés público, por ejemplo, para fines educativos o de investigación sin ánimo de lucro.

Los Tratados también requieren que los países proporcionen, además de los derechos en sí, dos tipos de complementos tecnológicos a los derechos. Su finalidad es garantizar que los titulares de derechos puedan utilizar eficazmente las tecnologías para proteger sus derechos y conceder licencias sobre sus obras en línea. El primero de estos complementos tecnológicos, conocido como "la disposición contra la elusión", aborda el problema de la "piratería" al exigir que los países suministren una protección jurídica adecuada y prevean recursos eficaces contra la elusión de las medidas tecnológicas (como el cifrado) utilizadas por los titulares para proteger sus derechos. El segundo vela por la fiabilidad e integridad del mercado virtual, al exigir que los países prohíban la alteración o supresión deliberada de "información electrónica sobre gestión de derechos", es decir, la información que acompaña a cualquier material protegido y que permite identificar la obra, su autor, artista intérprete o ejecutante, o propietario y las condiciones de su uso.

El WCT entró en vigor el 6 de marzo de 2002. La fecha de entrada en vigor del WPPT fue el 20 de mayo de 2002. Varios países han aplicado las disposiciones de los dos Tratados en su legislación nacional. La base de datos de la OMPI, Colección de Leyes Electrónicamente Accesibles (CLEA) se puede consultar para conocer la legislación relativa al derecho de autor de un gran número de países.

En las décadas de 1970 y 1980 se llevaron a cabo amplios debates para saber si los programas informáticos debían protegerse mediante el sistema de patentes, el sistema de derecho de autor o un sistema *sui generis*. Como resultado de estos debates, se llegó a un principio generalmente aceptado, según el cual, los programas informáticos deberían estar protegidos por el derecho de autor, mientras que los aparatos que usaran programas informáticos o inventos relacionados con este tipo de programas deberían estar protegidos por patente.

El derecho de autor y el derecho de patentes ofrecen distintos tipos de protección. La protección por derecho de autor abarca únicamente las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, mientras que una patente es un derecho exclusivo concedido para una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica para un problema. En los países parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (el Convenio de Berna), la protección por derecho de autor no requiere ninguna formalidad, lo cual significa que la protección no depende del cumplimiento de formalidad alguna, tal como un registro o un depósito de copias. Una patente se suele conceder después de que un organismo gubernamental ha llevado a cabo todo un procedimiento de examen. La protección por derecho de autor de los programas informáticos existe en la mayoría de los países y ha quedado armonizada en tratados internacionales a tal efecto. La legislación relativa a la patentabilidad de los programas informáticos no está aún armonizada a escala internacional, si bien ha sido reconocida en algunos países, mientras que en otros, se han preferido enfoques que reconocen las invenciones asistidas por programas informáticos.

Las organizaciones de radiodifusión están protegidas como titulares de derechos conexos en virtud de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma). El contenido de las emisiones como tal, por oposición a las señales emitidas, también se puede proteger mediante el derecho de autor y los derechos conexos, en función de la legislación nacional. No obstante, no se ha debatido en la OMPI acerca de los formatos televisivos como objeto de una protección internacional diferenciada.

1.7 OBTENCIONES VEGETALES

La protección a las obtenciones vegetales, también denominada “derecho del obtenedor” es el derecho que se concede al obtenedor de una nueva variedad a explotarla en exclusiva. Es una forma de propiedad intelectual, como también lo son las patentes, las marcas, los derechos de autor o los diseños industriales.

La protección de las obtenciones vegetales comparte ciertos rasgos con las patentes, ya que ambos otorgan un derecho exclusivo de explotación como la compartida para incentivar la innovación.

También puede compararse con los derechos de autor, ya que la protección a las obtenciones vegetales permite que el obtenedor controle la reproducción por terceros de su variedad.

La protección a las obtenciones vegetales esta diseñada específicamente para proteger las nuevas variedades vegetales, con ciertos rasgos en común con otras formas de propiedad intelectual, pero al mismo tiempo con diferencias fundamentales.

Si la filosofía del derecho de patentes se basa en el incentivo al desarrollo tecnológico a través de una compensación a los autores de nuevas invenciones que cumplan con ciertos requisitos, el sistema de protección a las variedades vegetales se basa paralelamente al incentivo al desarrollo de la agricultura, horticultura y silvicultura a través del reconocimiento de un derecho a los creadores de variedades vegetales mejoradas.

Si nos situamos en el campo agrícola, podemos entender fácilmente que la mejora vegetal es un instrumento esencial para la producción agrícola en términos de cantidad, calidad y diversidad.

En estadísticas recientes se muestra que el 40% del incremento general de la productividad agrícola se debe a la utilización de variedades mejoradas, es decir, con mayor capacidad de adaptación a las condiciones locales, con mayor rendimiento por hectárea, con mayor contenido alimenticio, con nuevas resistencias incorporadas o mejor adaptadas a la mecanización de la cosecha.

Estas variedades mejoradas son el resultado de programas de mejora vegetal que requieren cuantiosas inversiones en personal especializado, instalaciones adecuadas, materiales y aportación de dinero líquido, y que se extiende a lo largo de varios años (en algunas especies entre 10 y 15 años).

El establecimiento de un sistema que garantice al obtenedor un derecho de comercialización en exclusiva de su nueva variedad es el incentivo necesario para promover la inversión en este sector.

Los estados miembros de la UPOV han elegido este modelo de protección porque consideran que un sistema de incentivos basado en los principios del convenio de la UPOV reforzará la mejora vegetal para beneficio del país. Los objetivos que persiguen los estados con la introducción de la protección a las variedades es el aumento de la actividad nacional en mejora vegetal, crear condiciones seguras bajo las cuales los obtenedores extranjeros o los productores de semilla puedan producir semillas de variedades protegidas en su territorio para dedicarlas a la exportación, o transformar sus mercados nacionales de semillas de industria de servicios a un papel de industria basada en investigación y desarrollo.

Los requisitos de protección son los siguientes: La variedad ha de ser nueva, distinta, homogénea y estable y deberá disponer de una denominación adecuada.

El concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que establece el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una divulgación previa de una descripción de la variedad sino que establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas, determinadas en relación a la fecha de depósito de la solicitud o a la fecha de prioridad.

1.8 NUEVAS CUESTIONES EN EL AMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual desempeña una función importante en un número de ámbitos cada vez mayor, desde Internet y la atención de salud a casi todos los aspectos de la ciencia y la tecnología, pasando por la literatura y el arte.

La conservación, gestión y utilización sostenible de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, así como la distribución de los

beneficios que éstos generan figuran hoy en día en primera plana. Se trata de temas objeto de debate público en toda una serie de sectores, entre los cuales están:

- *la alimentación y la agricultura;
- *la biodiversidad y el medio ambiente;
- *la innovación y la reglamentación en biotecnología;
- *el desarrollo económico, social y cultural;
- *la política cultural;
- *los derechos humanos.

El advenimiento de la biotecnología moderna ha hecho aumentar cada vez más el valor económico, científico y comercial de los recursos genéticos para una amplia gama de sectores interesados. Además, los conocimientos tradicionales asociados a estos recursos han suscitado un interés considerable por parte de un público cada vez más numeroso.

Al mismo tiempo, otras creaciones basadas en las tradiciones, tales como el folclore y las múltiples formas de expresión del mismo, han adquirido un potencial económico y cultural nuevo gracias a la multitud de opciones de comercialización y difusión que ofrecen Internet y la sociedad mundial de la información.

Muchas de las personas relacionadas con estas cuestiones consideran que los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el folclore están vinculados a las leyes y prácticas que amparan la utilización y protección de la propiedad intelectual. De hecho, ya existe cierta superposición entre el sistema de propiedad intelectual y otros medios más "oficiosos" de protección existentes en estos sectores. Por estas razones, la OMPI trabaja en estrecha cooperación con sus Estados miembros para definir las dimensiones de estas cuestiones desde el punto de vista de la propiedad intelectual.

La propiedad intelectual es un concepto jurídico que tiene que ver con las creaciones del ingenio humano. Dichas creaciones, sean éstas invenciones, dibujos o modelos, marcas u obras artísticas, tales como la música, los libros,

las películas, los bailes, la escultura o la fotografía se consideran y protegen como propiedad durante cierto tiempo, siempre que los creadores respeten ciertos criterios tales como, por ejemplo, la originalidad, definidos por las leyes pertinentes.

El sistema de propiedad intelectual es dinámico y se caracteriza por su capacidad de evolución y adaptación. Los progresos tecnológicos actuales, especialmente en las esferas de las tecnologías de la información o de la biotecnología, así como la evolución de la propia sociedad, exigen necesariamente una reevaluación constante de este sistema. Los cambios rara vez tienen lugar sin suscitar primeramente debates - y con frecuencia controversias - a nivel nacional e internacional.

NOTA:

En el anexo 3 se encuentran los tratados administrados por la Organización mundial de la propiedad Intelectual (OMPI)²

² Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
<http://www.OMPI.int/portal/index.html.es>

2. LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1 DERECHOS DE AUTOR.

2.1.1 Constitución.

Artículo 61 - Constitución Nacional de Colombia.

“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.

2.1.2 Decisión Andina.

Decisión 351.

Ver anexo 1.

2.1.3 Leyes y decretos.

A continuación enunciamos las leyes y decretos que regulan la legislación sobre derechos de autor en Colombia.

Para ver el contenido completo de estas leyes y decretos por favor remitirse a la página Web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (www.derautor.gov.co).

Ley 23 de 1982.

Ley 44 de 1993.

Ley 603 de 2000.

Decretos

Decreto Número 1360 de 1989.

Decreto Numero 2041 de 1991.

Decreto Número 460 de 1995.

Decreto Número 162 de 1996.

Decreto Número 1278 de 1996.

2.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.2.1 Constitución

Artículos Constitución Nacional de Colombia.

2.2.2 Decisión Andina.

Decisión 486.

Ver anexo 2.

2.2.3 Leyes, decretos y resoluciones.

A continuación enunciamos las leyes, decretos y resoluciones que rigen la propiedad industrial en Colombia.³

Ley 46 de 1979.
Ley 178 de 1994.
Leyes de 1994.
Ley 463 de 1998 - PCT.
Ley 488 de 1998.
Ley 508 de 1999.
Ley 599 de 2000.
Ley 603 de 2000.
Ley 740 de 2002.
Resolución 41687 de 2002

Decretos y resoluciones
Decreto Número 410 de 1971.
Decreto Número 1766 de 1983.
Decreto Número 2153 de 1992.
Decreto Número 117 de 1994.
Decreto Número 698 de 1997.
Decreto Número 298 de 1999.
Decreto Número 2591 de 2000.
Decreto Número 427 de 2001.

³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) <http://www.OMPI.int/portal/index.html.es>
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) <http://www.sic.gov.co/>
Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) <http://www.derautor.gov.co/>
Comunidad Andina de Naciones (CAN) <http://www.comunidadandina.org/normativa>

3. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UIS

En este capítulo, se hace una reseña de los esfuerzos que en materia de propiedad intelectual ha desarrollado la Universidad Industrial de Santander, por medio del Comité de Propiedad Intelectual (CPI). En este sentido se han llevado a cabo reuniones que permiten reconocer que la Gestión y de la Propiedad Intelectual (GPPI), y la Valorización de Nuevas tecnologías (VNT) son asuntos de importancia para la UIS.

Es así como se han determinado frentes de trabajo que permitan un avance en el objetivo de introducir la propiedad intelectual, en toda la comunidad universitaria, desde los estudiantes, pasando por los profesores, hasta llegar a los cargos directivos de la institución.

Un primer frente de trabajo sería la introducción de una cultura de respeto y conocimiento de lo que significa la propiedad intelectual en el ámbito nacional e internacional, y reconociendo que dicha propiedad no es más que un bien intangible que se puede tratar como un activo de la universidad.

Otro aspecto importante es la adecuación y actualización de la normativa sobre propiedad intelectual de la UIS, en cuanto los reglamentos que en el momento de escribir este libro rigen este asunto, datan del año 1993, y no cubren de manera satisfactoria todas las necesidades y dudas que se presentan en este momento con referencia a todos los campos que componen la propiedad intelectual.

También se deben crear herramientas que faciliten a los estudiantes y autores de proyectos hacer evaluación, previsión, identificación de nuevas tecnologías y protección del conocimiento generado de sus actividades. Esto se logra con la realización de cursos, talleres y capacitaciones permanentes.

A continuación presentamos la agenda de trabajo institucional en gestión y protección de la propiedad intelectual y valorización y negociación de tecnologías, realizada por el CPI en el año 2003.

NOTA: en este capítulo se presentan las siguientes siglas:

CPI: Comité de Propiedad intelectual.

GPPI: Gestión y Protección de la Propiedad Intelectual.

ICP: Instituto Colombiano del Petróleo.

VNT: Valorización de Nuevas Tecnologías.

OEI: Organización de Estados Americanos.

RICyT: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

DGI: Dirección General de Investigaciones.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio.

**AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN GESTION Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (GPPI) Y VALORIZACION Y
NEGOCIACION DE TECNOLOGIAS (VNT)**

COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CPI) – UIS
(Bucaramanga, Abril – Mayo de 2003)

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER –UIS

La GPPI y la VNT han sido por décadas reconocidas por la UIS como asuntos que merecen atención y se han dado repercusiones en las acciones, políticas, reglamentos y otras normas internas entre las que se destacan la creación y asignación de funciones al Comité de Propiedad Intelectual, los Reglamentos de Propiedad Intelectual en cuanto a Derechos de Autor y Propiedad Industrial y el Reglamento de Publicaciones. En la Dirección General de Investigaciones (DGI), dentro del contexto de los actuales y recientes Planes de Desarrollo y de

Gestión Anual, desde septiembre de 2001 opera una autodenominada COORDINACION EN PROPIEDAD INTELECTUAL – CPI, con el propósito de dar continuidad a los esfuerzos institucionales en estos temas que, no obstante, no ha sido objeto de un trabajo institucional sistemático, organizado y de repercusiones amplias, como lo exigen los nuevos escenarios mundiales y nacionales al respecto, con repercusiones notables en la situación financiera, académica y de investigación de la UIS.

En este documento, elaborado por el Comité de Propiedad Intelectual, se replantean los correspondientes frentes de acción institucional y para cada uno de ellos se propone una agenda de trabajo, con la aspiración de que sea avalada inicialmente por el Consejo Académico y posteriormente acogida como política orientadora por el Consejo Superior e incluida en el Plan de Gestión del Rector de la UIS durante el período 2003-2006. Si bien los frentes de trabajo se describen en forma independiente, están fuertemente relacionados unos con otros y solo en conjunto pueden llevar a resultados satisfactorios.

3.1 LOS FRENTES DE TRABAJO

Un adecuado manejo de la GPPI y de la VNT por parte de la UIS tiene como requisito una adecuada cultura institucional al respecto, entendiendo, en primer lugar, por cultura el conjunto de conceptos, valores, símbolos, actitudes, aptitudes, motivaciones y hábitos que determinan que una persona o una organización se comporten de una u otra manera y, en segundo lugar, por institucional la que es compartida por la mayoría (preferiblemente la totalidad) de la comunidad de la institución y que penetra las instancias, mecanismos y criterios de toma de decisiones, en especial a nivel de la cúpula administrativa. El crear y mantener en la UIS una cultura institucional estable de GPPI y de VNT es el primer frente de trabajo y el de más largo plazo y que tiene que cambiar paradigmas y provocar rupturas de tendencias y tradiciones que le son contrarias.

El segundo frente de trabajo está en la adecuación de la normatividad, estructura e instrumentos institucionales (empezando por los misionales de

docencia, investigación y extensión y en segundo lugar de los administrativos, financieros, informáticos, técnicos y científicos, entre otros) a las adecuadas GPPI y VNT.

El tercer frente está en las acciones y proyectos concretos de GPPI y VNT que produzcan resultados en el corto y mediano plazo y sean los estímulos y metas concretas de los frentes primero y segundo.

3.2 HACIA UNA CULTURA DE GPPI Y DE VNT

Como se trata de un arduo trabajo, se requiere contar con instrumentos permanentes que se vayan cualificando y garanticen la continuidad, eficacia y eficiencia del proceso y se sugiere como ente de soporte el grupo que tiene implícita una agenda de trabajo en educación, formación, investigación, generación de empresas y maduración de la cultura buscada.

Un aspecto que se podría revisar es la conveniencia del énfasis interinstitucional y el repotenciamiento del rol del ICP por cuanto en este momento se dan allí notables cambios institucionales y en cuanto a la Incubadora es necesario reestablecer relaciones proactivas que garanticen sinergia positiva al esfuerzo de la UIS. Otro aspecto que merece examen es la operación del grupo propuesto dentro del CER, por cuanto este grupo se ha dedicado y especializado en campos y líneas diferentes y no ha logrado impulsar los de gestión tecnológica y propiedad intelectual. En el mismo orden de ideas se debe tener en cuenta cómo integrar las acciones del grupo con las del Grupo de Investigaciones INTERFASE de la UIS, con la corporación CITI y con el Centro de Competitividad Regional, ya que todos ellos tienen intereses y objetivos afines.

Obsérvese que se propone una secuencia de énfasis, como campos en los que se concentra el esfuerzo en cada etapa; no obstante todos los campos deben ser atendidos en todas las etapas.

3.3 ADECUACION INSTITUCIONAL PARA LA GPPI Y LA VNT

Se propone una agenda en cada uno de los campos ya señalados: adecuación de normatividad, adecuación de la estructura administrativa y adecuación de instrumentos de diferente tipo.

3.3.1 ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD

La Universidad Industrial de Santander está, en proceso de actualizar la normativa que rige la propiedad intelectual.

3.3.2 ADECUACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

En cuanto a la estructura administrativa, lo primero que se debe señalar es la necesidad de continuidad y redefinición de funciones del Comité de Propiedad Intelectual y formalizar y adscribir a este comité, como soporte técnico y logístico, la CPI que hasta ahora opera en la DGI. El soporte financiero de la CPI puede seguir siendo dado por la DGI e incluso se puede hacer una redistribución de funciones entre dos de las tres secretarías adscritas a la DGI para reforzar el trabajo de la CPI que además se puede apoyar con una destinación permanente a ella de hijos de funcionarios de la UIS que, cumpliendo la dedicación que les corresponde como contraprestación al descuento de matrículas, sean auxiliares de la CPI.

En segundo lugar se debe destacar que lo relacionado con propiedad intelectual debe ser tenido en cuenta en las probables reestructuraciones administrativas de la UIS y en particular en eventuales Vicerreorías de Investigaciones y/o de Extensión, Comités de Postgrado y de Investigaciones de las Facultades, Grupos, Centros e Institutos de diferente índole, entre otras.

En tercer lugar, y relacionado con el párrafo precedente, la propiedad intelectual se debe tener en cuenta en la redefinición de funciones de entidades como, Dirección General de Investigaciones (DGI), Coordinadores de

Postgrado, División de Servicios y Asesorías, División de Publicaciones, Oficina Jurídica, entre otras.

Sobre este último punto vale la pena destacar la importancia del acompañamiento que deben realizar los funcionarios de la Oficina Jurídica a los investigadores en el momento de la negociación con entidades financiadoras de los proyectos, y en el caso de convenios de cooperación con instituciones, la ingerencia que recae sobre la Oficina de Relaciones Exteriores UIS, con lo cual se buscará siempre proteger los intereses de la UIS.

Para un óptimo desempeño de cualquiera de las dependencias que desde la academia, las leyes y las finanzas, propendan por la Gestión y Protección de la Propiedad Intelectual (GPPI) y la Valorización y Negociación de Tecnologías (VNT), es necesaria la implementación de un Sistema de Información que soporte la realización de actividades, evitando la duplicidad de tareas y asegurando un adecuado seguimiento de las políticas y procedimientos definidos por la Universidad.

3.3.3 ADECUACION DE INSTRUMENTOS DE DIFERENTE TIPO

En buena medida se han hecho ya propuestas para adecuación de instrumentos normativos y administrativos. No obstante, lo prioritario en el momento actual es que la alta dirección de la UIS, CSU, Consejo Académico y Rector, avalen y lideren la acción institucional en GPPI y VNT, como una de las manifestaciones de que la cultura correspondiente es institucional en cuanto penetra las altas esferas de toma de decisiones.

En cuanto a Instrumentos académicos se pueden implantar electivas sobre la temática, en modalidad de asignaturas y de seminarios. Diplomados, cursos, talleres, especializaciones y posteriormente maestrías y hasta doctorados. Estos son parte de los instrumentos académicos de impulso a la GPPI y a la VNT.

Un primer instrumento informático es la disponibilidad en la Web de la información legal, normativa y reglamentaria pertinente. Se puede complementar con una conexión fluida, segura, permanente y de uso ampliamente promovido de los sistemas de información sobre patentes y propiedad intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, Oficinas de Patentes de Colombia y del exterior, OMPI, OEI, RICyT, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, etc.

Como instrumentos financieros son necesarias las asignaciones presupuestales explícitas para las tareas de GPPI y de VNT, además de prever que en los fondos especiales de grupos y centros de investigación, ingresos por regalías y otros derechos económicos de propiedad intelectual, puedan beneficiar y estimular a profesores, estudiantes, personal por outsourcing y a los mismos grupos y centros de investigación.

3.4 ACCIONES Y PROYECTOS INMEDIATOS EN GPPI Y VNT

Un buen número de las acciones descritas en los apartes 2 y 3 de este documento se deben emprender de inmediato; en este aparte se proponen algunas que se consideran urgentes, que en algún sentido son el frente de avance institucional en cuanto a propiedad intelectual y cuyos resultados pueden ser catalizadores y estimulantes de otros proyectos y acciones.

Teniendo en cuenta que para lograr un exitoso proceso de comercialización de nuevas tecnologías, se deben cumplir en forma óptima los siguientes pasos: Previsión por parte de investigadores, identificación de posible nueva tecnología, evaluación, protección, marketing y comercialización. Se recomiendan tres acciones para continuar con el proceso de creación de “cultura en propiedad intelectual”: capacitación permanente, seguimiento a proyectos de investigación y marketing de tecnologías propias.

3.4.1 CAPACITACION PERMANENTE

Los dos pasos iniciales para culminar el proceso de comercialización (previsión por parte de investigadores, identificación de posible nueva tecnología) están directamente relacionados con la capacidad de los investigadores en seguir adecuadas metodologías en sus proyectos y para ello es necesario tener los conocimientos básicos del proceso de protección de los activos intangibles.

Para lo anterior se recomienda auspiciar la continuidad del ciclo de capacitaciones introducidas en propiedad intelectual en la comunidad UIS, en esta oportunidad sufragando parte de los costos para la realización de estas presentaciones por parte de la universidad.

Incentivar la participación de los miembros de grupos y centros de investigación en el Curso DL-101 “Curso General de Propiedad Intelectual”, impartido en forma gratuita vía Internet por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI. Quienes obtengan el certificado de culminación satisfactoria de este curso, recibirán un subsidio para su participación en los cursos presenciales anteriormente enunciados.

Teniendo en cuenta que se alcanzaría a tener un número adecuado de personas con estos conocimientos básicos, se podrán ofrecer cursos más avanzados en temas específicos (protección de biotecnología, métodos de búsqueda de patentes, redacción de solicitudes de patente, etc.) de los cuales también se puede hacer partícipes a otras entidades de la región interesadas en el posicionamiento del tema.

En este mismo sentido, se deben promulgar las modificaciones que se realicen a los Reglamentos Internos relacionados con la Propiedad Intelectual, es decir, se debe capacitar a la comunidad UIS sobre esta normatividad, relacionando los conceptos básicos sobre el tema de PI y las reglamentaciones internas que definen la vinculación de los investigadores con la Universidad.

Con la maduración del proceso de capacitación se tendrán diplomados, especializaciones, electivas de pregrado y postgrado, posteriormente maestría y hasta doctorado.

3.4.2 SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Se debe identificar en forma temprana el potencial de comercialización de los proyectos desarrollados por los grupos y centros de investigación, lo cual se puede analizar definiendo el estado del arte de la tecnología ya protegida, mediante procedimientos como los desarrollados por la SIC: prospección tecnológica y radiografía y monitoreo tecnológico.

Son estos proyectos los que recibirán mayor asesoría en cuanto a los protocolos que deben conocer y cumplir sus investigadores, con lo cual se logrará una adecuada protección.

Según el tipo de tecnología desarrollada, se escoge el método de protección adecuado: patente, secreto industrial, obtención de variedad vegetal, registro de derecho de autor. El seguimiento y asesoría debe terminar con la protección efectiva.

3.4.3 MARKETING DE TECNOLOGÍAS PROPIAS

Crear un proceso de manejo de la tecnología protegible sin arriesgar su comercialización, en los grupos y escuelas, en biblioteca, mediante contratos previos de confidencialidad (por ejemplo) y ya teniendo la certeza de que están protegidas, difundirlas sin costo, difundirlas cobrando el costo de la difusión, difundirlas cobrando algún precio, difundirla a posibles socios en la comercialización futura y otros mecanismos, a través de un inventario de tecnologías propias, de la misma manera en que se ofrecen otros servicios de la Universidad, con la diferencia que se garantiza que sería la UIS, la única que se beneficiaría económicamente de estos adelantos.

Inicialmente esta actividad se deberá coordinar con firmas expertas nacionales e internacionales, que permitan proyectar las tecnologías desarrolladas en la Universidad a los mercados idóneos para su comercialización.

3.4.4. RECONOCIMIENTOS

Dentro de las acciones que se propondrían en un mediano plazo, se encuentra la institucionalización de un reconocimiento (premio) a los estudiantes que generen nuevas tecnologías que hayan cumplido con todos los pasos anteriormente descritos, que le permitan a la UIS comercializar posteriormente esas tecnologías desarrolladas.

3.5. REGLAMENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Ver anexo 4 (Reglamento de propiedad intelectual, de la UIS).⁴

⁴ *La información contenida en este capítulo fue proporcionada por el (CPI) Comité de Propiedad Intelectual de la UIS.*

4. PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER PROPIEDAD INTELECTUAL DERIVADA DE TRABAJOS DE GRADO.

INTRODUCCIÓN

La Universidad Industrial de Santander necesita definir una política de propiedad intelectual en materia de derechos de propiedad industrial para los resultados de investigación, desarrollos tecnológicos, diseños industriales, patentes, modelos de utilidad y marcas.

La dificultad que se presenta en la E3T, y podríamos decir que a nivel de la universidad, es la falta de un conocimiento general sobre propiedad intelectual, y los beneficios que ella trae en caso de tenerla en cuenta en la realización de la producción intelectual.

Esta realidad se vio evidenciada en el momento de iniciar los trámites correspondientes para la solicitud de protección como patente ante la Súper Intendencia de Industria y Comercio (SIC), de un proyecto de grado elaborado por la escuela de ingeniería electrónica en convenio con la escuela de ingeniería metalúrgica, específicamente para el laboratorio de corrosión. Este proyecto consistía en un medidor de resistividad de suelos, conocido en el ámbito comercial como Telurómetro.

Los requisitos de patentabilidad exigen que el prototipo sea novedoso, susceptible de aplicación industrial y presente nivel inventivo.

Este prototipo desarrollado, no cumplía el requisito de novedad, por el hecho de pertenecer al dominio público, es decir existía una publicación de su contenido técnico y planos de circuitos electrónicos.

Esto hizo evidente y preocupante que la mayoría de los proyectos desarrollados en la universidad, por no decir todos, presentan las mismas condiciones que el proyecto mencionado (telurómetro). Además de esta

realidad, también se presenta el problema de la asignación de recursos a proyectos que no generan ningún beneficio, al menos económico para la universidad.

Es así, como este proyecto de grado está encaminado a corregir esta problemática, desarrollando un procedimiento que permita proteger la PI de la universidad.

Uno de los pasos propuestos en este procedimiento, y que a nuestra manera de ver, es fundamental para lograr este objetivo, es la identificación de los proyectos que son susceptibles de protección como propiedad intelectual, o aquellos que tienen una aplicación industrial con una posible retribución económica para la UIS y para los autores del proyecto.

Esto se logra diligenciando el formato de “Acuerdo sobre propiedad intelectual”, que se diseñó como herramienta informática, en el lenguaje de programación JAVASCRIPT, y que por medio de preguntas sencillas y claras resaltan características que deben tenerse en cuenta a la hora de una posible protección y/o aplicación.

De esta forma se logra que los recursos tanto administrativos, como humanos se dirijan en su mayoría a aquellos proyectos que presenten estas características de protección. Además permite que las personas involucradas en esos trabajos hagan reflexiones sobre el rumbo que tomara su proyecto, y si esta encaminado en un verdadero proceso de innovación tecnológica.

Estas acciones deben estar coordinadas en todo momento por las respectivas escuelas, específicamente el comité de proyectos de grado, en nuestro caso la E3T, que debe hacer un seguimiento de este proceso y decidir si un proyecto determinado sigue o no, el proceso de protección.

A continuación presentamos la propuesta de procedimiento para proteger la propiedad intelectual derivada de proyectos de grado.

- 1) Para garantizar y promover la cultura de la propiedad intelectual en la Universidad Industrial de Santander (UIS) se recomienda, que todos los participantes de proyectos, realicen el curso básico de propiedad intelectual, diseñado en este proyecto, que fue elaborado en la herramienta FrontPage de Microsoft (que presenta una interfaz grafica de usuario amable, y de fácil acceso) y que se describe en capítulos siguientes. También sugerimos a las personas interesadas en un mayor conocimiento de las cuestiones de la propiedad intelectual, inscribirse en el curso general de propiedad intelectual DL101 (virtual) que esta programado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en la siguiente dirección:

http://www.OMPI.int/academy/en/courses/distance_learning/catalog/es/c_index.html

- 2) Una vez obtenida esta documentación en los temas de propiedad intelectual, (PI) se procede a diligenciar el formato de “Acuerdo sobre propiedad intelectual”, que fue creado en el lenguaje de programación JAVASCRIPT. Este formato esta diseñado de tal manera que los conceptos de propiedad intelectual que se introducen, se presentan al usuario de forma clara y sencilla.

Este formato debe ser diligenciado por los autores del proyecto, y en él se deben consignar tanto nombres de profesores como de alumnos y en general todas las personas relacionadas con el proyecto.

Al diligenciar esta herramienta se extrae información detallada: como por ejemplo: tipo de proyecto, protección requerida, si existe alguna relación externa con otra entidad, grado actual de desarrollo del proyecto, tipo de aplicación en la industria, mercado al que esta dirigido, explotación comercial etc. En el capítulo siguiente se hace una descripción detallada de la estructura completa de este formato.

- 3) Este formato diligenciado, junto con el título del proyecto, deberá ser presentado ante el consejo de escuela de la respectiva facultad, de manera que se pueda identificar los proyectos que tengan una posible protección como propiedad intelectual, o una aplicación industrial con posible explotación económica para la universidad. De esta forma se fomenta la distribución de recursos humanos y administrativos, y permite que las invenciones que surjan de la investigación universitaria, obtengan el reconocimiento de una justa y equitativa asignación de regalías, por concepto de comercialización o licencias a los inventores como a la universidad.

Esto no significa, que si un proyecto no cumple con los requisitos de protección o salida comercial, no pueda ser aprobado por el consejo de escuela. (Esta decisión es autónoma de ella).

- 4) Una vez identificado el o los proyectos que sean susceptibles de protección y/o explotación comercial, se aplicará por parte de la escuela correspondiente, lo estipulado en la normativa de la universidad, (Acuerdo N° 171 y N° 172 de 1993, por el cual se reglamenta la propiedad intelectual en materia de derechos de autor y propiedad industrial en la Universidad Industrial de Santander), es decir, si el proyecto tiene nivel inventivo, novedad y aplicación industrial la universidad realizará el proceso de obtención de patente ante las oficinas nacionales o internacionales necesarias, específicamente se aplicará el **Artículo 5:**

“La propiedad industrial, sobre los resultados obtenidos de los proyectos de investigación científica y tecnológica adelantados por la institución conjuntamente por servidores y estudiantes con personas naturales o jurídicas, bajo la modalidad de contratos, convenios de cooperación, proyectos de grado y tesis de maestría o doctorado, deberá ser negociada. Antes de la iniciación de los trabajos se fijarán las condiciones y proporciones de las obligaciones y derechos sobre propiedad, divulgación, pública, uso, control y administración de los resultados o cualquier otro derecho derivado; en todos los

casos se buscará proteger los derechos de la universidad, sus servidores y estudiantes”.

Esta negociación esta dirigida por el comité de Propiedad Intelectual (CPI) y la Dirección General de Investigaciones (DGI).

- 5) Una vez establecidas las respectivas condiciones y derechos sobre la propiedad, y firmas de acuerdos de confidencialidad, la universidad determinará la conveniencia de la iniciación del proceso de protección y/o registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y/o Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), de los proyectos identificados con posibilidad de proyección o éxito comercial.

- 6) Si la universidad decide solicitar licenciamientos ante las entidades encargadas de otorgar protección, se debe realizar los trámites correspondientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y/o la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). La documentación y descripción de los trámites se encuentran enunciados en el siguiente capítulo, o en las direcciones electrónicas; www.sic.gov.co y/o www.derautor.gov.co.

5. TRÁMITES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE LA SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) Y LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR (DNDA)

En este capítulo, se describen los trámites necesarios para presentar solicitudes o registro de protección y mantenimiento de la propiedad industrial (patente de invención, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, trazado de circuitos integrados) y los derechos de autor (software), así como los tramites del tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) que tramita la solicitud de patente a nivel internacional entre los estados firmantes de dicho convenio. Las entidades encargadas de otorgar dicho título de protección son la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA).

5.1 NORMAS QUE REGULAN EL TRÁMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

Los tramites de solicitud y registros de protección, concernientes a la propiedad intelectual, se realizan en la **superintendencia de industria y comercio (SIC)**, la cual se encarga de todo lo relacionado con la **propiedad industrial**, y la **Dirección nacional de derechos de autor (DNDA)**, se encarga de los registros que derivan de los **derechos de autor**.

- CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA, PROTECCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ART. 61.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

- Decisión 486 comisión del acuerdo de Cartagena. (Ver anexo 2)
- Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina.
- Tratado de Cooperación de patentes. PCT (Ver anexo 3)
- DECISIÓN ANDINA.

Decisión Andina 351 DE 1993 Régimen Común Sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. (Ver anexo 1)

5.2 TRAMITES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

5.2.1 PATENTE DE INVECION

¿PARA QUÉ SIRVE?

Si usted quiere proteger una invención contra la explotación de terceras personas, debe presentar la solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura de Propiedad Industrial, para que le sea otorgada la patente correspondiente.

Al ser aprobada la solicitud se confiere el derecho de impedir que terceras personas exploten la invención patentada sin el consentimiento del poseedor de la misma. La patente se concede por un término de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

EN QUÉ CONSISTE:

El trámite inicia cuando la persona natural o jurídica radica en la Superintendencia de Industria y Comercio los documentos pertinentes. Una vez recibida la solicitud se procederá a examinarla dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de presentación, cumplido este tiempo el solicitante estará pendiente de su solicitud, si ésta cumple se publicará en la gaceta de propiedad industrial, de tal manera que terceros dentro de un plazo de sesenta (60) días siguientes a la fecha de publicación puedan presentar oposiciones, al considerar que dicha solicitud esta relacionada con tecnologías o desarrollos ya conocidos.

En caso que no cumpla se notificará al solicitante para que complete los requisitos en un plazo de dos meses, prorrogable por una sola vez, por un período igual, previo el pago correspondiente, si dentro de estos términos el solicitante cumple con los requisitos indicados se ordenará su publicación, caso contrario la solicitud se considerará abandonada.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación, independientemente que se hubieren presentado oposiciones deberá pedir que se examine si la invención es patentable, si no se realiza dicha petición, la oficina entenderá como abandonada la solicitud. Si la solicitud no reúne los requisitos de patentabilidad se le informará al solicitante para que dentro de un plazo de sesenta (60) días, con prórroga de treinta (30) días, responda a los requerimientos, si dentro del tiempo no cumple o subsisten los impedimentos para la concesión, la oficina denegará la patente. Si el examen definitivo es favorable se concederá la patente; si es parcialmente favorable se otorgará el título sólo a las reivindicaciones aceptadas.

Una vez radicada la solicitud, deberá usted informarse permanentemente sobre el estado de su trámite y, si es del REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE:

1. Presentación de la solicitud la cual deberá contener la siguiente información:
 - El petitorio, formulario establecido para diligenciar en forma clara y concreta
 - Descripción clara y completa de la invención, de manera tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla
 - Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente
 - Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción
 - Resumen y extracto para publicación, con el objeto y finalidad de la invención. De ser necesario arte final del dibujo o figuras más características, si las hubiere, en duplicado, en un tamaño de 12 x 12 cms, el número y fecha de presentación de la primera solicitud en caso de que se reivindique prioridad
 - Los poderes que fuesen necesarios
 - Comprobante de pago de las tasas establecidas
 - 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

- De ser el caso, la copia del documento que acredita 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 ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y
 - 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.
2. Requisitos mínimos para admisión de la solicitud y obtención de la fecha de presentación:
- La indicación de que se solicita la concesión.
 - Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan comunicarse con esa persona.
 - La descripción de la invención
 - Los dibujos, de ser estos pertinentes
 - Comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de estos requisitos, ocasionará que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación hasta tanto no complete estos requisitos.

3. Comprobante de pago de la tasa única, según la tarifa vigente para el trámite, cancelado en cualquier sucursal del Banco Popular en la cuenta nacional No. 05000110-6 código rentístico 01 a nombre de la DTN - Superindustria y Comercio. El recibo de consignación será reemplazado en la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud para posteriormente radicarlo ante la Entidad.

4. Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste. El poder es una autorización escrita que requiere de presentación personal, directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante una notaría. Éste puede ser especial o general especificando los datos y las actividades.
5. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria, expedido por la cámara de comercio donde tiene registrada la sociedad o la empresa y deberá indicarse el lugar de constitución.
6. Reivindicación de prioridad, que es la facultad que tiene el solicitante para invocar con base en una primera solicitud presentada en otro país para el mismo objeto y dentro de un período de (12) meses. Lo anterior significa que cuando una persona ha presentado inicialmente su solicitud en un país extranjero tiene un plazo de (12) meses para presentarla en Colombia y reclamar el derecho de prioridad que se tiene con base en esa primera solicitud, adquiriendo así la fecha de presentación de la solicitud presentada inicialmente.
7. Dibujos, planos o figuras, que sean necesarios para la interpretación de la invención deben tener las siguientes características:
 - Deben tener una relación directa con la descripción.
 - Deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas.
 - La relación entre la descripción y los dibujos se deben hacer por medio de signos de referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia.
 - Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras necesariamente deben ser incluidas.
 - No deben incluirse figuras o dibujos que no se encuentran descritas.
 - No deben ser realizadas a mano alzada.
 - No deben aparecer símbolos o números no mencionados en la descripción.
 - No deben incluir textos o letreros.

Los diagramas esquemáticos y de flujo así como las formulas químicas o matemáticas que no sean mecanografiadas o impresas dentro del texto de la descripción, se consideran dibujos; las gráficas, figuras y dibujos deberán ser elaborados siguiendo las reglas del dibujo técnico con tinta negra indeleble, numeradas individual y consecutivamente y presentadas exclusivamente en papel tamaño oficio por una sola cara, sin la inclusión de marcos en su contenido.

8. Legajar la documentación, en una carpeta de color blanco, tamaño oficio, que forma parte de los formatos suministrados en la Superintendencia de Industria y Comercio.

FORMATOS Y/O FORMULARIOS

El formato de diligenciamiento de solicitud de Patente de invención y patente de modelo de utilidad se encuentra en el archivo 'Anexo 5 Formatos' (.PDF)

5.2.2 PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

¿PARA QUÉ SIRVE?

Si usted quiere proteger un modelo de utilidad contra la explotación de terceras personas, debe presentar la solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura de Propiedad Industrial, para que le sea concedida la patente correspondiente.

La patente de modelo de utilidad es el privilegio que otorga el estado, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le produce alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes de invención y se confiere el derecho de impedir que

terceras personas exploten el modelo patentado sin el consentimiento del poseedor de la misma, por un término de diez (10) años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.

EN QUÉ CONSISTE:

El trámite inicia cuando la persona natural o jurídica radica en la Superintendencia de Industria y Comercio los documentos pertinentes. Una vez recibida la solicitud se procederá a examinarla dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de presentación, cumplido este tiempo el solicitante estará pendiente de su solicitud, si ésta cumple con los requisitos se publicará en la gaceta de propiedad industrial, de tal manera que terceros dentro de un plazo de 30 días, a la fecha de publicación puedan presentar oposiciones para que se otorgue el privilegio, al considerar que dicha solicitud esta relacionada con tecnologías o desarrollos ya realizados.

En caso que no cumpla con los requisitos se notificará al solicitante para que complete la solicitud en un plazo de un mes, prorrogable por una sola vez, previo el pago correspondiente, si dentro de estos términos el solicitante cumple con los requisitos indicados se ordenará su publicación, caso contrario si no completa la solicitud, esta se considerará abandonada.

Posterior a su publicación, dentro de los tres (3) meses siguientes el solicitante deberá pedir que se examine si el diseño es patentable, si no se realiza dicha petición, la oficina entenderá como abandonada la solicitud. Si la solicitud no reúne los requisitos de patentabilidad le informará al solicitante para que dentro de un plazo de treinta (30) días, con prórroga de quince (15) días, responda a los requerimientos, si dentro de este tiempo no cumple o subsisten los impedimentos para la concesión, la oficina denegará la patente. Si el examen definitivo es favorable se concederá la patente, si es parcialmente favorable se otorgará el título sólo a las reivindicaciones aceptadas.

Una vez radicada la solicitud, informarse permanentemente sobre el estado de su trámite, y si es del caso, contestar dentro del término los requerimientos según las disposiciones legales vigentes.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE:

1. Presentación de la solicitud la cual deberá contener la siguiente información:

- El petitorio, formulario establecido para diligenciar en forma clara y concreta.
- Descripción clara y completa del diseño, de manera tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.
- Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente.
- Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción.
- Resumen y extracto para publicación, con el objeto y finalidad de la invención. De ser necesario arte final del dibujo o figuras más características, si las hubiere, en duplicado, en un tamaño de 12 x 12 cm, el número y fecha de presentación de la primera solicitud en caso de que se reivindique prioridad.
- Los poderes que fuesen necesarios.
- Comprobante de pago de las tasas establecidas.
- 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.
- De ser el caso, la copia del documento que acredita 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 ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y
- 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.

2. Requisitos mínimos para admisión de la solicitud:

- La indicación de que se solicita la concesión de una Patente.
- Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan comunicarse con esa persona.
- La descripción de la invención.
- Los dibujos, de ser estos pertinentes.
- Comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de estos requisitos, ocasionará que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación, hasta tanto no complete estos requisitos.

3. Comprobante de pago de la tasa única, según la tarifa vigente para el trámite, cancelado en cualquier sucursal del Banco Popular en la cuenta nacional No. 05000110-6 código rentístico 01 a nombre de la DTN - Superindustria y Comercio. El recibo de consignación será reemplazado en la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud.
4. Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste. El poder es una autorización escrita que requiere de presentación personal, directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante una notaría. Éste puede ser especial o general especificando los datos y las actividades.
5. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria, expedido por la cámara de comercio, o entidad que haga sus veces, donde tiene registrada la sociedad o la empresa, y deberá indicarse el lugar de constitución.
6. Reivindicación de prioridad, que es la facultad que tiene el solicitante para invocar con base en una primera solicitud presentada en otro país para el mismo objeto y dentro de un período de doce (12) meses, una protección análoga o similar en Colombia en cuanto a la fecha de presentación. Lo anterior significa que cuando una persona ha presentado inicialmente su

solicitud en un país extranjero tiene un plazo de (12) meses para presentarla en Colombia y reclamar el derecho de prioridad que se tiene con base en esa primera solicitud.

7. Los Dibujos, planos o figuras, deben tener las siguientes características:
 - Deben tener una relación directa con la descripción.
 - Deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas.
 - La relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia.
 - Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras necesariamente deben ser incluidas.
 - No deben incluirse figuras o dibujos que no se encuentren descritos.
 - No deben ser realizadas a mano alzada.
 - No deben aparecer símbolos o números no mencionados en la descripción.
 - No deben incluir texto o letreros.

Los diagramas esquemáticos y de flujo así como las fórmulas químicas o matemáticas que no sean mecanografiadas o impresas dentro del texto de la descripción, se consideran dibujos.

Las graficas, figuras y dibujos deberán ser elaborados siguiendo las reglas del dibujo técnico, con tinta negra indeleble numerados igual y consecutivamente y presentadas exclusivamente en papel tamaño oficio por una sola cara, sin la inclusión de marcos en su contorno.

8. Legajar la documentación, en una carpeta de color verde, tamaño oficio, que forma parte de los formularios suministrados en la Superintendencia de Industria y Comercio.

FORMATOS y/O FORMULARIOS

El formato de diligenciamiento de solicitud de Patente de invención y patente de modelo de utilidad se encuentra en el archivo 'Anexo 5 Formatos '(PDF)

5.2.3 SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION MEDIANTE EL TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES. PCT

¿PARA QUÉ SIRVE?

Una patente obtenida en Colombia solamente protege su invención en el territorio nacional. Si usted quiere obtener protección en varios países puede presentar la solicitud mediante el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que es un acuerdo de cooperación internacional que tiene como objetivo simplificar y hacer más eficaz y económico el procedimiento de presentación de solicitudes de patentes en varios países.

El PCT le permite a través de una solicitud única (solicitud internacional) presentada en una sola oficina, (oficina receptora), y redactada en un solo idioma, tener los mismos efectos que una solicitud nacional.

El solicitante puede ser cualquier persona natural o jurídica, nacional o domiciliada en Colombia. Si son varios los solicitantes, al menos uno de ellos debe cumplir con el requisito de nacionalidad y domicilio.

Mediante el PCT, sólo es posible proteger las invenciones solicitando patente de invención o modelo de utilidad, y títulos similares tales como certificados de inventor, certificados de utilidad, varias clases de patentes y certificados de adición, cuando la legislación nacional admita una de estas figuras. No es posible obtener protección para los diseños industriales ni las marcas de fábrica o comercio.

EN QUÉ CONSISTE:

El trámite de la solicitud Internacional se realiza en dos etapas denominadas: Fase Internacional y Fase Nacional. La Fase Internacional comprende: a) la Presentación de la solicitud ante la oficina receptora quien le asigna la fecha de presentación luego de haber cumplido con unos requisitos mínimos establecidos, y le realiza un examen de forma, b) El PCT somete la solicitud internacional a una búsqueda **internacional**, para conocer el estado de la técnica es decir, todo aquello que se ha hecho accesible al público antes de la

fecha de presentación de la solicitud, respecto de invenciones objeto de la solicitud. La búsqueda la realiza una Administración encargada especialmente para ello, a la cual le corresponde emitir un informe o reporte de búsqueda, que contiene citas de los documentos considerados relevantes y que pueden afectar la novedad y/o el nivel inventivo de la solicitud. Al tiempo que se emite el informe de búsqueda internacional, la mencionada Administración emite también una opinión escrita preliminar sobre si la invención parece ser nueva, con actividad inventiva y con aplicabilidad industrial. Las administraciones encargadas de realizar la búsqueda internacional, seleccionadas por Colombia como oficina receptora son: La Oficina Europea de Patentes (EP), la oficina Española de Marcas y patentes (ES), la Agencia Rusa para Marcas y Patentes (RU) y la oficina Austriaca de patentes(AT).

Usted como solicitante nacional o residente en Colombia, debe escoger cual de estas Administraciones quiere que le realice la búsqueda internacional. c) se realiza una **publicación internacional** de la solicitud la cual está a cargo de la Oficina internacional ubicada en Ginebra Suiza. La solicitud internacional se publica internacionalmente. Esta publicación se efectúa a los 18 meses contados a partir de la fecha de la primera solicitud de patente, pero si usted quiere que se publique antes, puede solicitarlo expresamente.

La publicación busca dar a conocer al público el objeto de la solicitud, es decir el posible progreso tecnológico realizado por usted y fija también el ámbito de protección que se puede obtener.

La publicación internacional contiene el texto completo de la solicitud internacional tal como fue presentada e incluye también el informe de búsqueda internacional y cualquier modificación de las reivindicaciones presentadas como consecuencia de la búsqueda. d) El PCT prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud internacional, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención reivindicada responde a criterios internacionales de patentabilidad.

El PCT no dispone la concesión de “patentes internacionales”: la tarea y la responsabilidad de la concesión de patentes compete de manera exclusiva a

las oficinas de patentes de los países donde se busca la protección o de las Oficinas que actúan en nombre de esos países (las “Oficinas designadas”), paso que se realiza en la llamada **Fase Nacional**. En los países donde se desea la protección el solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos en cada uno de ellos.

Una solicitud internacional que quiera entrar en fase nacional en Colombia debe presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio y debe cumplir con unos requisitos mínimos:

- Si la solicitud internacional fue depositada en idioma español, para entrar en la fase nacional, el solicitante debe presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad, una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada, a saber: descripción, reivindicaciones, dibujos y resumen.
- Si la solicitud internacional no fue depositada en idioma español, para entrar en la fase nacional el solicitante debe presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo antes señalado, una traducción al español de la solicitud internacional tal como fue presentada. La traducción de la solicitud internacional, como mínimo, deberá contener la descripción, las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia de los mismos, el resumen.
- Si como resultado del informe de búsqueda internacional el solicitante ha hecho modificaciones a las reivindicaciones, la traducción proporcionada por el solicitante debe contener las reivindicaciones tal como fueron presentadas inicialmente y tal como fueron modificadas.
- Si durante el examen preliminar internacional el solicitante ha hecho modificaciones a la descripción, reivindicaciones y resumen de la solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado, el solicitante debe proporcionar la traducción de esas modificaciones (anexos)
- Se debe cancelar la tasa nacional establecida correspondiente al trámite en el momento de la presentación de la solicitud.

Si el solicitante no da cumplimiento a estos requisitos para entrar en la fase nacional en el plazo de 31 meses partir de la fecha de la prioridad, la solicitud se considerará retirada.

Entregados los documentos de la solicitud la Superintendencia procede a asignar la fecha de presentación conforme lo hace para las solicitudes nacionales, siempre que contenga los requisitos mínimos para la entrada en Fase Nacional

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE:

Una solicitud Internacional debe contener los siguientes elementos: petitorio, descripción, reivindicación o reivindicaciones, dibujos, (si estos son necesarios para el entendimiento de la invención) y resumen, los cuáles deben cumplir con los Requisitos materiales establecidos; deberá redactarse en idioma castellano, y deberá pagar las tasas establecidas.

El petitorio debe contener, ante todo, una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada conforme al PCT. Además, deberá contener el título de la invención y los datos necesarios relativos al solicitante. La presentación de un petitorio, implica la designación de todos los Estados Contratantes vinculados por el PCT en la fecha de presentación internacional.

La descripción de la invención en la solicitud internacional deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia. **Las reivindicaciones** deben definir el objeto de la invención cuya protección se solicita. Estas deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción. Los **dibujos** sólo se exigen cuando son necesarios para comprender la invención. El **resumen** consiste en una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, preferiblemente de 50 a 150 palabras. Deberá redactarse de tal forma que permita una clara comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la invención.

La solicitud internacional debe cumplir los **requisitos materiales** prescritos en el Tratado.

FORMATO O FORMULARIO

El formato de diligenciamiento de solicitud de Patente internacional, mediante el Tratado de cooperación en materia de Patentes (TCP), se encuentra en el archivo 'Anexo 5 Formatos' (.PDF) (TCP)

Para la presentación de la solicitud internacional, el petitorio podrá efectuarse en un formulario impreso, el cual puede ser editado en el computador entrando a la página <http://www.OMPI.int/pct/es/forms/index.htm>

El petitorio podrá también presentarse, en forma de impresión de ordenador o en forma de impresión de ordenador producido mediante el elemento PCT-EASY del programa PCT-SAFE, suministrado gratuitamente en la página <http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.htm>. que en este caso debe ser acompañado de un disquete que contenga una copia en formato electrónico de los datos contenidos en el petitorio y una copia del resumen.

5.2.4 DISEÑO INDUSTRIAL

¿PARA QUÉ SIRVE?

Si usted quiere registrar un diseño industrial con el fin de obtener el derecho de excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño, así como de permitirle actuar en contra de quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sea idéntico o presente diferencias secundarias, debe presentar la solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura de Propiedad Industrial, para que le sea otorgado este privilegio por un término de diez (10) años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

Un diseño industrial corresponde a la apariencia especial 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.

Son registrables los diseños industriales (**nuevos universalmente**) es decir, aquellos que antes de la fecha de solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada no se han hecho accesibles al público, en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización, comercialización o por cualquier otro medio. No es un nuevo diseño por el sólo hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores, o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

EN QUÉ CONSISTE:

El trámite inicia cuando la persona natural o jurídica radica en la Superintendencia de Industria y Comercio los documentos pertinentes. Una vez recibida la solicitud se procederá a examinarla dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de presentación, cumplido este tiempo el solicitante estará pendiente de su solicitud, si ésta cumple se publicará en la gaceta de propiedad industrial, de tal manera que terceros dentro de un plazo treinta días, a la fecha de publicación puedan presentar oposiciones, al considerar que dicha solicitud esta relacionada con diseños similares a los que se quieren registrar.

En caso que no cumpla con los requisitos se notificará al solicitante para que complete los requisitos en un plazo de treinta (30) días, prorrogable por una sola vez, previo el pago correspondiente, por un período igual, si dentro de estos términos el solicitante cumple con los requisitos indicados se ordenará su publicación, caso contrario si no completa la solicitud, esta se considerará abandonada.

La Superintendencia no realizará de oficio ningún examen de novedad salvo que se presentaran oposiciones fundamentadas. Cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

Una vez radicada la solicitud, informarse permanentemente sobre el estado de su trámite, y si es del caso, contestar dentro del término los requerimientos según las disposiciones legales vigentes.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE:

1. Presentación de la solicitud la cual deberá contener la siguiente información:

- El petitorio, formulario establecido para diligenciar en forma clara y concreta
- La representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Si se trata de un diseño bidimensional incorporado en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño
- Los poderes que fuesen necesarios
- Comprobante de pago de las tasas establecidas
- De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de diseño industrial al solicitante.
- 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.
- 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.

1. Requisitos mínimos para admisión de la solicitud:

- La indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial.
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina comunicarse con esa persona.
- La representación gráfica y/o 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.
- Comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de estos requisitos, ocasionará que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

3. Comprobante de pago de la tasa única, según la tarifa vigente para el trámite. El recibo de consignación será reemplazado en la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud.
4. Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste. El poder es una autorización escrita que requiere de presentación personal, directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante una notaría. Éste puede ser especial o general especificando los datos y las actividades.
5. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria, expedido por la cámara de comercio donde tiene registrada la sociedad o la empresa y deberá indicarse el lugar de constitución.
6. Reivindicación de prioridad, que es la facultad que tiene el solicitante para invocar con base en una primera solicitud presentada en otro país para el mismo objeto y dentro de un período de seis (6) meses, una protección análoga o similar en Colombia en cuanto a la fecha de presentación. Lo anterior significa que cuando una persona ha presentado inicialmente su solicitud en un país extranjero tiene un plazo de seis (6) meses para presentarla en Colombia y reclamar el derecho de prioridad que se tiene con base en esa primera solicitud, adquiriendo así la fecha de presentación de la solicitud presentada inicialmente.
7. Representación gráfica del diseño. Si es tridimensional la representación debe incluir vistas ortogonales (superior, inferior, frontal, posterior, lateral derecha e izquierda junto con la perspectiva del objeto o isometría, los cortes y fotografías si fueren necesarios). Si el diseño es bidimensional de combinación de líneas y colores se adjuntarán las gráficas o planos necesarios o si dicho diseño está incorporado en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño; las gráficas deberán ser técnicamente realizadas (sin cotas, sin márgenes, sin marcos y sin incluir especificaciones técnicas) en

papel tamaño oficio, con tinta negra indeleble y numeradas consecutivamente.

8. Legajar la documentación, en la carpeta oficial para este registro, de color azul, tamaño oficio, que forma parte de los formatos suministrados en la Superintendencia de Industria y Comercio.

FORMATO.

El formato de diligenciamiento de solicitud de Diseño Industrial se encuentra en el archivo 'Anexo 5 Formatos' (.PDF) - Diseño Industrial.

5.2.5 PASOS PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE UNA MARCA

- **Ubique la marca en una de las 45 clases según la Clasificación Internacional de Niza.***

*Puede consultar las normas y la Clasificación Internacional de Niza, en la página Web www.sic.gov.co

- **Verifique si la marca esta registrada o en proceso de registro, para ello se tienen dos alternativas:**

a) Solicitando una certificación de marca, mediante la cual se puede establecer si una marca exacta a la que se pretende solicitar está o no registrada. Pagando el Valor actual.

b) Solicitando un listado de antecedentes marcarlos, mediante el cual es posible establecer la existencia de marcas similares que podrían afectar la concesión de la misma. Valor, el correspondiente.

- **Solicite el formulario (Petitorio)** de manera gratuita, imprimirlo desde nuestra página de Internet. www.sic.gov.co. También se encuentra en el archivo 'Anexo 5 Formatos' (.PDF) - Marcas

El valor de la solicitud.

Los pagos se deben realizar en la cuenta corriente 05000110-6 Código rentístico 01 de cualquier sucursal del Banco Popular, a nombre de DTN – Superintendencia de Industria y Comercio. Información adicional en la página Web www.sic.gov.co en la opción servicios en línea/ Propiedad Industrial.

Los costos estipulados cambian cada año, remítase a la página Web de la superintendencia para corroborar los costos del trámite.

5.2.6 ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS

¿PARA QUÉ SIRVE?

Si usted es una persona natural o jurídica que quiere registrar un circuito integrado, debe presentar la solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio – División de Signos Distintivos, para que le sea otorgado el correspondiente registro.

Un circuito integrado corresponde a 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. Esquema de trazado, es 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.

¿EN QUÉ CONSISTE?:

El trámite inicia cuando el solicitante radica en la Superintendencia de Industria y Comercio los documentos pertinentes. Una vez recibida la solicitud se procederá a examinarla dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de presentación, cumplido este tiempo el solicitante estará pendiente de su solicitud, si ésta cumple se publicará en la gaceta de propiedad industrial, de tal manera que terceros dentro de un plazo sesenta (60) días a la fecha de publicación puedan presentar oposiciones.

En caso que no cumpla con los requisitos se notificará al solicitante para que complete los requisitos en un plazo de tres meses, si dentro de este término el solicitante cumple con los requisitos indicados se ordenará su publicación, caso contrario si no completa la solicitud, esta se considerará abandonada.

La Superintendencia no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentará oposición fundamentada. Si se cumple con los requisitos establecidos se registrará el esquema de trazado y la oficina expedirá un certificado de registro.

Una vez radicada la solicitud, se debe informar permanentemente sobre el estado de su trámite, y si es del caso, contestar dentro del término los requerimientos según las disposiciones legales vigentes.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE:

1. Presentación de la solicitud la cual deberá contener la siguiente información:

- El petitorio, formulario establecido para diligenciar en forma clara y concreta
- Una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado.
- De ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo.
- De ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado
- Una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema trazado
- 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
- Los poderes que fuesen necesarios

- Comprobante de pago de las tasas establecidas
- De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro al solicitante.

2. Requisitos mínimos para admisión de la solicitud

- La indicación de que se solicita el registro de un esquema de trazado.
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina comunicarse con esa persona.
- La representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita
- Comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de estos requisitos, ocasionará que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación hasta tanto complete estos requisitos.

3. Comprobante de pago de la tasa única, según la tarifa vigente para el trámite, cancelado en cualquier sucursal del Banco Popular en la cuenta nacional No 05000110-6 código rentístico 01 a nombre de la DTN – Superindustria y Comercio. El recibo de consignación será reemplazado en la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud.
4. Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste. El poder es una autorización escrita que requiere de presentación personal, directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante una notaría. Éste puede ser especial o general especificando los datos y las actividades.
5. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria, expedido por la cámara de comercio donde tiene registrada la sociedad o la empresa, y deberá indicarse el lugar de constitución.

6. Representación gráfica del trazado. Con la descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado.
7. Legajar la documentación, en la carpeta oficial para este registro, tamaño oficio, que forma parte de los formatos suministrados en la Superintendencia de Industria y Comercio.

FORMATO: ver 'Anexo 5 Formatos '(PDF) – Trazado de circuitos integrados

5.2 DERECHOS DE AUTOR

5.2.1 REGISTRO DE SOPORTE LOGICO (SOFTWARE)

La Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, presta el servicio gratuito de registro de obras literarias y artísticas, entre ellas el soporte lógico o software.

En este sentido, la finalidad del registro es la de otorgar mayor seguridad jurídica a los titulares respecto de sus derechos autorales y conexos, dar publicidad a tales derechos y a los actos y contratos que transfieren o cambien su dominio y dar garantía de autenticidad a los titulares de propiedad intelectual y a los actos y documentos a que a ella se refieran.

Por tal razón, el objeto del registro de derecho de autor y de los derechos conexos no es constitutivo de ellos sino meramente declarativo, no obligatorio y sirve de medio idóneo de prueba. Lo anterior, responde al criterio normativo autorial que establece que desde el mismo momento de la creación nace el derecho y no se requieren de formalidades para la constitución del mismo.

1) Tramite del registro de Soporte Lógico o software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

- a) Se debe diligenciar el formato que para tal efecto ha diseñado la entidad. á consta de la hoja denominada "Solicitud de Inscripción de Soporte Lógico o Software" ; los datos allí requeridos deberán consignarse de idéntica manera en letra clara y legible, preferiblemente a máquina, sin

enmiendas o correcciones, firmarse la hoja en original y remitirse junto con la copia de la obra y los demás documentos requeridos a la Oficina de Registro de esta entidad.

- b) En los anexos se encuentra el formulario de registro de soporte lógico o software en archivo. **(Nota: Los formularios se deben bajar en formato oficio, imprimir en tinta negra de la misma forma como aparece en la configuración de la pantalla).**

2) Duración del trámite

1. El Trámite de registro tiene un término de duración de quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, y es totalmente gratuito. La solicitud de registro de obras puede ser presentada personalmente o enviada por correo a esta entidad, por el autor, titular o por un tercero apoderado, quien deberá presentar ante esta entidad, el documento mediante el cual se ha otorgado poder al solicitante.
2. El envío de la solicitud de registro debe estar acorde con las instrucciones o de lo contrario esta oficina la devolverá con el fin de que se haga las correcciones pertinentes.
3. Si el trámite se surte sin ningún inconveniente al cabo de 15 días hábiles de recibida la documentación, usted o un tercero previa su autorización podrá reclamar en nuestras oficinas el certificado de registro, pues éste hoy en día no se esta enviando a vuelta de correo debido a los recortes en el presupuesto de las entidades públicas.

Formato.

El formato de diligenciamiento de registro de software se encuentra en el archivo 'Anexo 5 Formatos' (.PDF) - software

6. FORMATO “ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL”

En cumplimiento de los objetivos trazados para la elaboración del proyecto, y para dar solución a la problemática señalada en capítulos anteriores, acerca de la necesidad de la identificación de los proyectos que sean susceptibles de protección como propiedad intelectual y/o aquellos que tengan aplicación industrial, se diseñó un formato que se denomina “Acuerdo sobre propiedad intelectual”. Este formato fue construido en el lenguaje de programación JAVASCRIPT.

Se determinó que esta plataforma es adecuada para esta aplicación, por cuanto el sitio Web de la universidad es compatible con este lenguaje, de manera que este formato pueda ser publicado en esta página y consultado de manera fácil y rápida por toda la comunidad universitaria, para esto se tuvo en cuenta los colores, la distribución y en general el diseño del formato para que presentara una concordancia con el sitio Web de la universidad.

Esta herramienta utiliza preguntas elaboradas con un lenguaje claro y sencillo, que permite al usuario un fácil entendimiento de las cuestiones que se preguntan. El formato presenta un link de ayuda, (ubicado en la parte superior), que muestra la forma de cómo se debe diligenciar cada sección del que esta formado. Para una mayor comprensión de los temas mencionados, se introdujeron unas etiquetas de información rápida, que se despliegan cuando se desliza el puntero del mouse sobre las palabras claves. Esto permite al usuario una información inmediata acerca de lo que se esta preguntando.

También se diseñó un curso sobre propiedad intelectual que acompaña este herramienta, que describe las generalidades de la Propiedad Intelectual y que será presentado en el capítulo siguiente.

Este diseño cuenta con 10 secciones bien diferenciadas, que permiten obtener información detallada de las características del proyecto en cuestión. Esta división hace que el diligenciamiento de esta herramienta sea una tarea amena y formativa.

La primera sección hace referencia a los datos del proyecto, donde se incluyen el título y los participantes. La primera pantalla que se presenta es la de una casilla de texto, donde se debe digitar el título completo del proyecto, esto permite a la herramienta empezar a llenar la base de datos y asignar a toda la información suministrada, un nombre que permita su posterior búsqueda o eliminación rápida.

Esto da paso a una pantalla donde se deben digitar los nombres completos de los participantes del proyecto. Es importante resaltar que el diseño permite clasificar a los participantes entre profesores, alumnos, servidores y otros, y esto se logra gracias a la casilla de verificación de relación contractual con la UIS.

La segunda sección esta destinada al origen del proyecto. Aquí se puede escoger una de cinco elecciones posibles, entre las cuales se presentan: proyectos de investigación con financiación externa, proyectos de investigación con financiación interna, proyecto de pregrado, proyecto de postgrado. Es posible que el proyecto no este clasificado dentro de ninguno de los ítems anteriores, para lo cual se diseñó una casilla de verificación y de texto, que permite al usuario especificar otro tipo de origen.

Esta clasificación se realizó de esta manera atendiendo las diferentes posibilidades que se presentan en la universidad, en el momento de realizar proyectos de grado o de investigación.

La siguiente sección denominada objeto del proyecto, introduce al usuario en lo que es la clasificación de la propiedad intelectual, permitiendo seleccionar entre las seis modalidades de protección que se pueden obtener, a saber: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, trazado de circuitos integrados, secretos industriales y marcas. En esta sección se presenta, como se mencionó antes, una ayuda rápida que se activa al deslizar el puntero del mouse por esta sección, y que muestra al usuario una definición clara de cada modalidad de protección.

Seguidamente se encuentra la sección de derechos de autor, que permite escoger entre 4 posibilidades, la que el autor del proyecto estime conveniente atendiendo la naturaleza del proyecto. Estas opciones son las siguientes: software, obra literaria y obra artística. Si dicho proyecto esta orientado a la propiedad industrial, la herramienta presenta una casilla de verificación con la opción de ninguna.

A continuación la herramienta permite responder a la pregunta: ¿La titularidad de la posible protección debe ser compartida con otra entidad? En caso afirmativo se debe digitar el nombre de la entidad a la cual se hace mención, además de suministrar el porcentaje de esta titularidad que poseerá la UIS. Toda esta información puede ser fácilmente suministrada por el usuario en las casillas de texto diseñadas para esta sección.

Otro aspecto importante que es resaltado por el formato, es la posibilidad de determinar si existe algún documento contractual que acredite estas condiciones. Esto permite al comité de proyectos tomar una decisión acerca de los acuerdos de confidencialidad que se deben tener en cuenta para no arriesgar la propiedad intelectual de la escuela y en general de la UIS.

La sección que se presenta continuación, hace referencia al proyecto que se desea proteger. Este proyecto puede estar clasificado como: un nuevo producto, un producto y su procedimiento de obtención, un procedimiento o proceso alternativo a los existentes o una idea. La selección de estas posibilidades se puede hacer por medio de las casillas de verificación diseñadas para esta sección.

Por ejemplo si el proyecto a proteger es un nuevo prototipo de medidor de resistividad de suelos, se debe escoger la opción de un procedimiento alternativo a los existentes, si por el contrario se trata de una nueva sustancia química la protección ira encaminada al procedimiento de su obtención.

A continuación se introduce al usuario a lo que son los conceptos de condiciones de patentabilidad. Esto se logra preguntando al investigador o estudiante si considera que el proyecto realizado, tiene novedad o aplicación industrial. Estas son dos condiciones de patentabilidad que se deben tener en

cuenta a la hora de verificar si el proyecto que se está desarrollando tiene protección como propiedad intelectual.

Además la herramienta, permite verificar si para el proyecto en cuestión, se ha realizado el estado de la técnica correspondiente. Esto se identifica en el momento que el usuario chequea si para este proyecto se han consultado bancos de bases de datos de patentes, o si se ha consultado bibliografía referente al proyecto. Es importante resaltar que en esta sección también se pregunta al autor del proyecto, si se ha realizado un monitoreo tecnológico o si se ha realizado el estado de la técnica propiamente dicho. El indagar sobre estas cuestiones, logra que el estudiante o docente, autores del proyecto, reflexionen sobre el alcance del proyecto. Esto permite que se tomen decisiones mas acertadas a la hora de optimizar recursos, y encaminar sus trabajos hacia una verdadera innovación tecnológica.

En la siguiente sección se presenta un cuadro de texto que el autor puede usar para hacer una descripción general del proyecto, específicamente se debe hacer referencia al problema técnico que resuelve y en que consiste, además de las ventajas que esta solución presenta con respecto a las soluciones encontradas en el mercado.

El formato indaga también, sobre el grado de difusión del proyecto: si se ha realizado en el laboratorio, o si existe un prototipo preparado para su desarrollo o comercialización o por el contrario si el proyecto se encuentra en fase inicial. Esto permite al comité de proyectos o a la escuela correspondiente, tomar acciones concretas sobre el grado de apoyo que se prestara a este proyecto. En el mismo sentido la herramienta diseñada permite identificar el grado de dificultad técnica que presenta y el costo económico del desarrollo del proyecto.

Seguidamente se encuentra un cuadro de texto denominado “aplicaciones del proyecto”, en él se debe digitar como su nombre lo indica, las aplicaciones que el proyecto tiene a nivel industrial y el sector de la industria al que esta dirigido. Un aspecto importante para la protección como patente, es el de la novedad de la invención, esto significa que el proyecto no debe estar comprendido dentro

del estado de la técnica. Para hacer una revisión de este requisito, el formato desarrollado permite conocer el grado de difusión del proyecto, registrando el medio de divulgación, la fecha y el contenido de esa información.

El nivel de explotación y comercialización del proyecto es registrado en tres niveles: alto, medio y bajo que el usuario puede escoger por medio de las casillas de verificación que se diseñaron para este fin. Esto es importante por que da una medida del posible éxito comercial del proyecto desarrollado.

Otro aspecto importante que permite definir el formato es, si se conoce o no otro producto o procedimiento de similares características, que compitan con el producto que se quiere proteger. Además se indaga sobre el mercado de la patente donde se puede escoger entre las siguientes opciones: nacional, internacional, USA, América, África, Europa, Australia o Japón.

Este formato permite la identificación de las empresas que estén interesadas o que estarían interesadas en el producto realizado, y ofrece la posibilidad de digitar el nombre de esas empresas en una casilla de texto que se diseñó para este fin.

Uno de los aspectos más importantes de la herramienta desarrollada es que al finalizar el diligenciamiento del formulario y al dar clic sobre el botón de "Guardar", la información digitada queda automáticamente registrada en la base de datos del programa. Además genera un formato de resumen que contiene la información ingresada. También se presenta la opción de imprimir este formulario, permitiendo un más fácil manejo de esta información.

Se creó también para esta aplicación, un botón que permite hacer una búsqueda de los proyectos que estan contenidos en la base de datos.

A continuación se presenta el formato de acuerdo sobre propiedad intelectual, con sus respectivas secciones, el formato de resumen, la estructura de la ayuda para el correcto diligenciamiento del formulario y las pantallas de búsqueda y eliminación de proyectos:



SOLICITUD DE PROTECCIÓN

Ayuda

Datos del Proyecto

Título del Proyecto

Participantes del Proyecto

Origen del Proyecto

Proyecto de Investigación con financiación externa Proyecto de Postgrado

Proyecto de Investigación con financiación interna Proyecto de Pregrado

Otro, especifique:

Objeto del proyecto

Se quiere proteger bajo la modalidad de:

Propiedad Industrial

Patente Trazado de Circuitos Integrados

Modelo de utilidad Secretos Industriales

Diseños Industriales Marcas

Ninguna

Derechos de Autor

Software Obra Literaria Obra Artística Ninguna

¿La titularidad de la posible protección debe ser compartida con otra entidad?

SI NO

En caso afirmativo: ¿Qué entidad?

¿Qué porcentaje poseerá la UIS?

¿Existe un documento contractual que así lo acredite? SI NO

Se quiere proteger bajo patente

Nuevo producto Procedimiento o proceso alternativo a los existentes

Producto y su procedimiento de obtención Una idea

Considera que su invención:

Tiene novedad Aplicación Industrial

La invención se considera nueva porque:

Se ha consultado en bancos de datos de patentes

La bibliografía consultada ha dado ese resultado

Se ha realizado monitoreo tecnológico

Se ha realizado el estado de la técnica

Descripción General del Proyecto

Describir brevemente el **objeto del proyecto**, en qué consiste, qué problema técnico resuelve y qué ventajas aporta respecto al estado de la **técnica actual**

El objeto de este proyecto es crear un procedimiento que garantice la protección de la propiedad intelectual que son producto de proyectos de grado desarrollados por la universidad

Grado de desarrollo del proyecto

Elegir, la o las opciones que más se aproximen al grado de desarrollo del proyecto

Se ha realizado en el laboratorio

Existe prototipo preparado para su desarrollo y comercialización

Se debe realizar una serie de desarrollos para su comercialización o implantación industrial

El proyecto se encuentra en fase de inicio

Si fuese necesario realizar su desarrollo para la explotación comercial, éste tendrá

Difficultad técnica Elevada Normal Baja

Costo economico Elevado Normal Bajo

Aplicaciones del Proyecto

Describir brevemente las aplicaciones industriales, sectores a los que va dirigida

Dirigido a todas las áreas de las ciencias que se aplican en la universidad y que son considerados bienes inmateriales.

Grado de difusión del proyecto

¿Se ha difundido previamente el objeto del proyecto? SI NO

En caso afirmativo indicar medio de difusión, fecha y contenido (Tesis, publicaciones, congresos, etc.)

Medio	Fecha (2005-11-21)	Contenido
Revista	Año 2005 Mes 7 Día 20	Campos de la propiedad intelectual
	Año 2005 Mes 1 Día 1	
	Año 2005 Mes 1 Día 1	

Explotación y comercialización de la patente

Se considera que sería un producto (procedimiento) con posible éxito comercial:

Elevado Medio Bajo

Se conoce un producto (procedimiento) de similares funciones y/o características:

SI NO

El mercado de la patente es:

<input type="checkbox"/> Nacional	<input type="checkbox"/> Europa
<input checked="" type="checkbox"/> Internacional	<input type="checkbox"/> Japón
<input type="checkbox"/> EEUU	<input type="checkbox"/> África
<input type="checkbox"/> América	<input type="checkbox"/> Australia

¿Se ha contactado con alguna empresa para su posible explotación?

SI NO

En caso afirmativo, ¿con quién?

En caso negativo, (conteste la siguiente pregunta) ¿Conoce alguna empresa que pudiera estar interesada?

SI NO

Indique cuál:

Fecha de diligenciamiento:

Año 2005 Mes 1 Día 1

Antes de guardar los cambios por favor revise bien todos los datos del formulario

Figura 1 Formato de diligenciamiento

SOLICITUD DE PROTECCION

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto No: 127
Título del Proyecto: Procedimiento para proteger la propiedad intelectual de la UIS

Participantes del Proyecto

CÓDIGO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	RELACIÓN CONTRATUAL UIS	ENTIDAD
1982698	Vera	Ramirez	Cesar	Augusto	Estudiante	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
205	Palacios		José	Amaya	Profesor	INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Origen del Proyecto

El proyecto es considerado un "Proyecto de Pregrado"

Objeto del Proyecto

Propiedad Industrial

La propiedad industrial se protegerá bajo la modalidad de:
Modelo de utilidad

Derechos de Autor

Los derechos de autor estan protegidos bajo la modalidad de:
Obra Literaria

Titularidad del Proyecto

La titularidad del proyecto está compartida con
La UIS posee el 100%
NO existe documento legal que lo acredite

Protección bajo patente

Se protegerá bajo patente de:
Nuevo producto

La invención se considera que:

Novedad

La invención se considera nueva porque:

Se ha consultado en bancos de datos de patentes La bibliografía consultada ha dado ese resultado

Descripción general del proyecto

El objeto de este proyecto es crear un procedimiento que garantice la protección de la propiedad intelectual que son producto de proyectos de grado desarrollados por la universidad.

Grado de desarrollo del proyecto

Se ha realizado en el laboratorio
Dificultad técnica: Normal
Costo economico: Elevado

Aplicaciones de proyecto

Dirigido a todas las áreas de las ciencias que se aplican en la universidad y que son considerados bienes inmateriales.

Explotación y comercialización de la patente

Se considera que el producto tendrá un éxito comercial: Elevado

Existe un producto con características y/o funciones similares

El mercado del producto se encuentra en:

Internacional

Empresa contactada para su posible explotación:

Empresa interesada en explotar el producto:

Fecha de diligenciamiento

2006-2-6

Imprimir

Figura 2 Formato diligenciado

¿Cómo diligenciar el formato de solicitud de protección de propiedad intelectual?

• Estructura del formato

- [Título del proyecto](#)
- [Participantes](#)
- [Origen del proyecto](#)
- [Objeto del proyecto](#)
 - Propiedad industrial
 - Derechos de autor
 - Titularidad del proyecto
 - Tipo de protección
 - Tipo de invención
 - Novedad de la invención
- [Descripción del proyecto](#)
- [Grado de desarrollo del proyecto](#)
- [Aplicaciones del proyecto](#)
- [Grado de difusión](#)
- [Explotación y comercialización del proyecto](#)
- [Fecha de diligenciamiento](#)

Título del proyecto

En este campo debe ir el nombre completo del proyecto, hay que recordar que este campo es obligatorio.

Título del Proyecto *

Participantes

En esta parte del formato se encuentra un botón que abre una ventana en la que se deben ingresar los datos de cada participante, dar clic en el botón Agregar Integrantes

Participantes del Proyecto

A continuación se abre una ventana en la que se debe ingresar los datos de cada participante

Participantes del Proyecto

Código

Nombres
Primer nombre* Segundo nombre

Apellidos
Primer apellido* Segundo apellido

Escuela/Institución
Otro

Una vez diligenciado este formulario, cerrar la ventana y continuar en la ventana principal para terminar de llenar el formato.

Origen del proyecto

En esta sección del formato se debe especificar la clase de proyecto, para esto debe marcar una de la opciones ofrecidas. **Nota:** es necesario que se marque una de las opciones

Origen del Proyecto

Proyecto de Investigación con financiación externa Proyecto de Postgrado

Proyecto de Investigación con financiación interna Proyecto de Pregrado

Otro, especifique:

Objeto del proyecto

Propiedad industrial

Es todo aquello que involucra las creaciones que tienen relación con la industria, se puede escoger una o más de las siguientes opciones

- **Patente:** Protección que se otorga a una invención o avance tecnológico.
- **Modelo de Utilidad:** Protección que se otorga al perfeccionamiento de la tecnología existente, en el estado de la técnica.
- **Diseño industrial:** Es la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma.
- **Trazado de circuitos integrados:** Disposición tridimensional, de elementos activos y pasivos que realizan una función.
- **Secretos industriales:** Información relacionada con el proyecto que no puede ser compartida con terceros.
- **Marcas:** Signo que permite identificar productos y servicios de una persona o empresa.

Propiedad Industrial

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Patente | <input checked="" type="checkbox"/> Trazado de Circuitos Integrados |
| <input type="checkbox"/> Modelo de utilidad | <input type="checkbox"/> Secretos Industriales |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diseños Industriales | <input type="checkbox"/> Marcas |

Derechos de autor

Ofrecer protección a los derechos morales y patrimoniales de los autores de creaciones:

- **Software:** Programa que permite la ejecución de un proceso instalado en un ordenador.
- **Obra literaria:** Es una creación intelectual original, susceptible de ser reproducida o divulgada por cualquier medio conocido o por conocer.
- **Obra artística:** Posee formas y no contenidos; es el observador quien le atribuye sentido, significado y contenido a través de la apreciación.

Derechos de Autor

- Software Obra Literaria Obra Artística

Tipo de protección

Se debe conocer cuáles son los requisitos de patentabilidad (nivel inventivo, novedad, aplicación industrial).

- **Un nuevo producto:** Significa que no está contenido en el estado de la técnica (todo aquello que se ha divulgado por cualquier medio oral o escrito).
- **Un producto y su procedimiento de obtención:** Conjunto ordenado de pasos para reproducir un ejemplar del proyecto.
- **Un procedimiento o proceso alternativo a los existentes:** Forma o método diferente de efectuar una misma función .

Se quiere proteger bajo patente

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nuevo Producto | <input type="checkbox"/> Procedimiento o proceso alternativo a los existentes |
| <input type="checkbox"/> Producto y su procedimiento de obtención | <input checked="" type="checkbox"/> Una Idea |

Tipo de invención

Se debe elegir qué tipo de invención se considera el proyecto.

- **Tiene novedad:** Un producto es novedoso cuando no está comprendido en el estado de la técnica (todo aquello que se ha divulgado por cualquier medio oral o escrito)..
- **Aplicación industrial:** Si se puede utilizar o fabricar en la industria.

Considera que su invención:

- Tiene novedad Aplicación Industrial

Novedad de la invención

En esta sección se debe escoger una o más opciones que expliquen por qué la invención se considera nueva

La invención se considera nueva porque:

- Se ha consultado en bancos de datos de patentes
 La bibliografía consultada ha dado ese resultado
 Se ha realizado monitoreo tecnológico

Descripción del proyecto

En esta sección se debe describir brevemente en qué consiste el proyecto teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Objeto del proyecto:** Es lo que se quiere lograr. Materia o asunto de que se ocupa el proyecto.
- **Estado de la técnica:** Es todo lo que se ha hecho accesible al público en Colombia o en el extranjero, referente a una invención determinada.

Descripción General del Proyecto

Describir brevemente el **objeto del proyecto**, en que consiste, qué problema técnico resuelve y qué ventajas aporta respecto al estado de la **técnica actual**

Grado de desarrollo del proyecto

Hace referencia al nivel de evolución actual del proyecto, por lo tanto debe seleccionar las opciones correspondientes teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Prototipo:** Ejemplar original o primer diseño construido para su reproducción posterior.
- **Implantación industrial:** Construcción o reproducción a nivel industrial del proyecto.

Grado de desarrollo del proyecto

Elegir, la o las opciones que más se aproximen al grado de desarrollo del proyecto

- Se ha realizado en el laboratorio
- Existe prototipo preparado para su desarrollo y comercialización
- Se debe realizar una serie de desarrollos para su comercialización o implantación industrial

Si fuese necesario realizar su desarrollo para la explotación comercial, éste tendrá

- Dificultad técnica** Elevada Normal Baja
- Costo económico** Elevada Normal Baja

Aplicaciones del proyecto

Se debe describir brevemente las aplicaciones industriales y los sectores a los que va dirigida.

Aplicaciones del Proyecto

Describir brevemente las aplicaciones industriales, sectores a los que va dirigida

Grado de difusión

Debe especificar los medios por los cuales ha difundido la existencia del proyecto, especificando el medio, la fecha y el contenido de la divulgación.

Grado de difusión del proyecto

¿Se ha difundido previamente el objeto del proyecto? SI NO

En caso afirmativo indicar medio de difusión, fecha y contenido (Tesis, publicaciones, congresos, etc.)

Medio	Fecha	Contenido
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Explotación y comercialización del proyecto

Determinar el grado de éxito comercial que podría tener el producto, además de los posibles mercados donde se puede comercializar el producto.

Explotación y comercialización de la patente

Se considera que sería un producto (procedimiento) con posible éxito comercial:

- Elevado Medio Bajo

Se conoce un producto (procedimiento) de similares funciones y/o características:

- SI NO

El mercado de la patente es:

- Únicamente nacional América África
- Internacional Europa Australia
- EEUU Japón

¿Se ha contactado con alguna empresa para su posible explotación?

- SI NO

En caso afirmativo, ¿con quién?

Fecha de diligenciamiento

Debe ingresar la fecha de diligenciamiento de este formato.

Fecha de diligenciamiento:

15	11	2005	Ej. (21/08/2005)
día	mes	año	



ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER



Búsqueda y eliminación

Proyecto:

Seleccione el proyecto
Buscar Proyecto
Salir



ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER



Búsqueda y eliminación

Proyecto:

Seleccione el proyecto
Seleccione el proyecto
Proyecto de investigación profesional
Procedimiento para proteger la propiedad intelectual de la UIS

Figura 3 Página principal

7. CURSO BÁSICO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

7.1 Introducción

En cumplimiento de los objetivos trazados para la elaboración del proyecto, que a sido propuesto por la escuela de ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones, y teniendo en cuenta las directrices trazadas por la “AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (GPPI) Y VALORIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE TÉCNOLOGIAS (VNT)”, se ha elaborado el “CURSO BÁSICO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL (Ver archivo anexo Curso PI)”, que servirán como instrumento académico a la comunidad universitaria, para que garantice un continuo, eficaz y eficiente proceso de introducción del sistema de propiedad intelectual en la Universidad Industrial de Santander.

Dada la necesidad que se tiene por impulsar la cultura de la propiedad intelectual (PI) en la academia, y de promover la innovación tecnológica y la competitividad, queda como herramienta este curso básico de PI, que estará vinculado con el formato “ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL”, para que sirva como soporte a la herramienta diseñada en este proyecto.

Se espera que esta herramienta sea publicada en el sitio Web de la universidad.

El curso sobre propiedad intelectual fue diseñado en Microsoft FrontPage. Esta es una aplicación especializada en la creación de Diseño de Páginas Web.

En él se puede escribir texto, incorporar imágenes, modificar el código HTML generado por FrontPage para adaptarlo a lo que se quiera conseguir, mapas de imágenes, formularios, elementos multimedia (sonido, animación, video), fuentes de texto, hojas de estilo.

Este curso se implementó de tal manera, que presenta los conceptos de la propiedad intelectual de manera clara y organizada. En forma de preguntas concretas, permite abordar los diferentes temas de la PI. Es de fácil lectura y

The screenshot shows a digital course interface. At the top, there is a header with the following information: 'Facultad de Ingenierías Físico Mecánicas', 'Universidad Industrial de Santander', a logo, and 'INGENIERÍA ELÉCTRICA ELETRÓNICA TELE COMUNICACIONES'. Below the header, the course title 'Propiedad Intelectual' is displayed in green. A table of contents on the left lists various topics such as 'Introducción', 'Propiedad intelectual', 'Propiedad Industrial', 'Patentes', 'Diseños Industriales', 'Marcas', 'Esquema de trazado de circuitos integrados', 'Indicaciones Geográficas', 'Denominación de Origen', 'Derechos de Autor', 'Derechos Conexos', 'Obtenciones Vegetales', and 'Bases de datos de patentes'. The main content area contains a table of contents with three items: '¿Qué es Propiedad Intelectual?', '¿Por qué son importante los derechos de Propiedad Intelectual?', and '¿Cuáles son los campos de la Propiedad Intelectual?'. Below this, the text '¿Qué es propiedad intelectual?' is followed by a paragraph defining intellectual property as creations of the human mind. A link 'Ver al principio' is provided. The next section is '¿Por qué son importantes los derechos de Propiedad Intelectual?', with the beginning of a paragraph visible: 'Al conceder protección a la propiedad intelectual, se logra que el trabajo, y tiempo invertidos en'.

Este curso se encuentra en formato digital y podrá ser consultado en biblioteca.

7.2 CONTENIDO DEL CURSO

Ahora se muestra el contenido que se presenta en el curso básico de propiedad intelectual.

Para establecer el contenido del curso se tomo como base lo establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), la decisión 486 y 351 de la DECISIÓN ANDINA DE NACIONES que reglamenta lo concerniente a la propiedad industrial y los derechos de autor.

- **Introducción**
- **Propiedad intelectual**
 - ¿Qué es la Propiedad Intelectual?
 - ¿Por qué son importante los derechos de Propiedad Intelectual?
 - ¿Cuáles son los campos de la Propiedad Intelectual?

- **Propiedad Industrial**

- ¿Qué es la Propiedad Industrial?
- ¿Cuál es la entidad encargada de la propiedad industrial?
- ¿Qué normativa rige la propiedad industrial?

- **Patentes**

- ¿Qué son patentes?
- ¿Qué es una patente de invención?
- ¿Qué es una patente de modelo de utilidad?
- ¿Cuáles son las condiciones de patentabilidad?
- ¿Qué es novedad? Y ¿Qué es el estado de la técnica?
- ¿Qué es nivel inventivo?
- ¿Qué es aplicación industrial?
- ¿Cuáles son los beneficios y ventajas de las patentes?
- ¿Qué no se puede patentar?
- ¿Cómo obtengo la patente?
- ¿Cuándo debo presentar una solicitud de patente?
- ¿Quién puede solicitar una patente?
- ¿Se puede obtener una patente a nivel mundial?

- **Diseños Industriales**

- ¿Qué es un diseño Industrial?
- ¿Por qué se deben proteger los diseños industriales?
- ¿Cómo se obtiene la protección de un diseño industrial?
- ¿Cuáles son los requisitos indispensables para obtener un registro de Diseño Industrial?
- ¿Cuáles Diseños Industriales no se pueden patentar?
- ¿Cuál es el tiempo y el alcance de protección de los Diseños Industriales?

- **Marcas**

- ¿Qué es una Marca?
- ¿Qué función cumple las marcas?
- ¿Qué Características debe cumplir las marcas?
- ¿Cómo se registran las marcas?
- ¿Qué tipo de marcas pueden registrarse?

- **Esquema de trazado de circuitos integrados**

- ¿Qué es circuito integrado?
- ¿Qué es un trazado?
- ¿Cómo se protege un esquema de trazado de circuito integrado?

- **Indicaciones Geográficas**

- ¿Qué es una indicación Geográfica?

- ¿Cuál es la utilización de las indicaciones geográficas?
 - ¿Cuál es la función de las indicaciones Geográficas?
 - ¿Por qué hay que proteger las indicaciones Geográficas?
 - ¿Cómo se protegen las indicaciones Geográficas?
- **Denominación de Origen**
 - ¿Qué es una denominación de origen?
 - ¿Quién puede presentar una solicitud de registro internacional?
 - ¿Cómo se presenta una solicitud de registro internacional?
- **Derechos de Autor**
 - ✓ ¿Qué es el Derecho de Autor?
 - ✓ ¿Qué abarca el Derecho de Autor?
 - ✓ ¿Qué formalidades son necesarias para obtener protección?
 - ✓ ¿Qué derechos confiere el Derecho de Autor?
 - ✓ ¿Qué derechos patrimoniales confiere el Derecho de Autor?
 - ✓ ¿Qué derechos confiere los derechos morales?
 - ✓ ¿De que forma se pueden explotar los derechos patrimoniales?
 - ✓ ¿Cuánto dura la protección por Derechos de Autor?
 - ✓ ¿En que medida puede utilizarse una obra sin pedir autorización?
 - ✓ ¿Conviene proteger los Derechos de Autor?
- **Derechos Conexos**
 - ✓ ¿Cuál es el objetivo de los Derechos Conexos?
 - ✓ ¿A quienes confiere protección los Derechos Conexos?
 - ✓ ¿Qué diferencia hay entre los Derechos Conexos y los Derechos de Autor?
 - ✓ ¿De que prerrogativas gozan los beneficiarios de los Derechos Conexos?
 - ✓ ¿Conviene proteger los derechos conexos?
- **Obtenciones Vegetales**
 - ¿Cuál es el objetivo de las obtenciones vegetales?
 - ¿Por qué es necesario proteger las obtenciones vegetales?
- **Bases de datos de Patentes**
 - <http://www.uspto.gov/>
 - <http://www.european-patent-office.org/online/index.htm>
 - <http://www.surfip.gov.sg/>
 - <http://www.mayallj.freeseve.co.uk/index.ht>
 - www.alphapatent.com
 - <http://www.bancopatentes.gov.co>
 - <http://www.patent-faq.com/>
 - <http://hammer.prohosting.com/~free14u/page159.html>
 - <http://www.boundnotebook.com/>

El curso completo se encuentra en el archivo anexo curso PI

Este curso se encuentra en formato digital y se podrá consultar en biblioteca, ya que el objetivo es que sea publicado en un futuro en la red virtual de la universidad.

8. ANEXOS

ANEXO 1. Decisión 351.

Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,
VISTOS: El Artículo 30 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta 261 de la Junta;

DECIDE:

Aprobar el siguiente:

REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

CAPITULO I

DEL ALCANCE DE LA PROTECCION

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

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

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

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

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

- **Fonograma:** Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.
- **Grabación Efímera:** Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un período transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.
- **Obra:** Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
- **Obra audiovisual:** Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.
- **Obra de arte aplicado:** Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.
- **Obra Plástica o de bellas artes:** Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.
- **Oficina Nacional Competente:** Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- **Organismo de radiodifusión:** Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.
- **Productor:** Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.
- **Productor de fonogramas:** Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.
- **Programa de ordenador (Software):** Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
- **Publicación:** Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.
- **Retransmisión:** Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.
- **Titularidad:** Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.
- **Usos honrados:** Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.

- **Uso personal:** Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la investigación y el esparcimiento personal.

CAPITULO II

DEL OBJETO DE LA PROTECCION

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

- a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
- b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
- c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
- d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;
- e) Las obras coreográficas y las pantomimas;
- f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;
- g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;
- h) Las obras de arquitectura;
- i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- j) Las obras de arte aplicado;
- k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
- l) Los programas de ordenador;
- ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

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

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

ARTICULO 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

CAPITULO III

DE LOS TITULARES DE DERECHOS

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

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

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

CAPITULO IV

DEL DERECHO MORAL

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

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

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

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

CAPITULO V

DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

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

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

ARTICULO 14.- Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.

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

a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;

b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales;

c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

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

d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono;

e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;

f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión;

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

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

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

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

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

CAPITULO VI

DE LA DURACION DE LA PROTECCION

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

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

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

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

CAPITULO VII

DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

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

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

- a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;
- b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;
- c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines:
 - 1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o,
 - 2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.
- d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga;
- e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente;
- f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la

cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;

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

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

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

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

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

CAPITULO VIII

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS

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

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

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

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

a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IX

DE LA TRANSMISION Y CESION DE DERECHOS

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

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

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

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

CAPITULO X

DE LOS DERECHOS CONEXOS

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

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

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

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

- a) Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice; y,
- b) Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.

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

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

- a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;
- b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;
- c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; y,
- d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

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

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

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

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

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

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

CAPITULO XI

DE LA GESTION COLECTIVA

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

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

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

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

- h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan;
- i) Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos;
- j) Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos;
- k) Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas;
- l) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

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

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

- a) Amonestación;
- b) Multa;
- c) Suspensión; y,
- d) Las demás que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

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

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

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

CAPITULO XII

DE LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES

DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

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

- a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos;
- b) Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las asociaciones o entidades de gestión colectiva;
- c) Intervenir por vía de conciliación o arbitraje, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros;
- d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la presente Decisión o en las legislaciones internas de los Países Miembros;
- e) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en Derecho de Autor y Derechos Conexos;
- f) Ejercer, de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del Derecho de Autor o los Derechos Conexos, en los términos establecidos por cada legislación interna;
- g) Las demás que determinen las respectivas legislaciones internas de los Países Miembros.

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

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

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

CAPITULO XIII

DE LOS ASPECTOS PROCESALES

ARTICULO 55.- Los procedimientos que se sigan ante las autoridades nacionales competentes, observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley,

eficacia e imparcialidad. Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas las actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario.

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

- a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
- b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;
- c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

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

ARTICULO 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:

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

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

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

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

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

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

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

CAPITULO XV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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

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

ANEXO 2.Decisión 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 licenciataro, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular,

cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO VIII

De los Actos Posteriores a la Concesión

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IX

De la Nulidad de la Patente

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

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

b) la invención no 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 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

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

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

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

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

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

equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

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

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

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

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 6quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III

De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca

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

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

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

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

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

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

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

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

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

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

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

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

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

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador,

según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

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

CAPITULO IV

De las Licencias y Transferencias de las Marcas

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

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

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

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

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

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

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

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

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

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

CAPITULO V

De la Cancelación del Registro

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un 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 tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;
- b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y
- c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

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

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

CAPITULO VI

De la Renuncia al Registro

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

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

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

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

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 septiembre del año dos mil.

ANEXO 3 TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI

En este anexo, obtendrá información detallada sobre los tratados administrados por la OMPI y el convenio sobre los ADPIC.

Resumen del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)

El Convenio se funda en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas.

1) Los tres principios básicos son los siguientes:

a) Las obras originarias de uno de los Estados contratantes (es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese Estado o que se publicaron por primera vez en él) deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás Estados contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales (el principio del “trato nacional”).

b) Dicha protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna (principio de la protección “automática”).

c) Dicha protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra (principio de la “independencia” de la protección). Sin embargo, si un Estado contratante prevé un plazo más largo que el mínimo

prescrito por el Convenio, y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen.

2) Las condiciones mínimas de protección se refieren a las obras y los derechos que han de protegerse, y a la duración de la protección:

a) En lo que hace a las obras, la protección deberá extenderse a “todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión” (Artículo 2.1) del Convenio).

b) Con sujeción a ciertas reservas, limitaciones o excepciones permitidas, los siguientes son algunos de los derechos que deberán reconocerse como derechos exclusivos de autorización:

- el derecho de traducir,
- el derecho de realizar adaptaciones y arreglos de la obra,
- el derecho de representar y ejecutar en público las obras dramáticas, dramático-musicales y musicales,
- el derecho de recitar en público las obras literarias,
- el derecho de transmitir al público la recitación de dichas obras,
- el derecho de radiodifundir (los Estados contratantes cuentan con la posibilidad de prever un simple derecho a una remuneración equitativa, en lugar de un derecho de autorización),
- el derecho de realizar una reproducción por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma (los Estados contratantes podrán permitir, en determinados casos especiales, la reproducción sin autorización, con tal que esa reproducción no atente contra la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor; y, en el caso de grabaciones sonoras de obras musicales, los Estados contratantes podrán prever el derecho a una remuneración equitativa),
- el derecho de utilizar la obra como base para una obra audiovisual, y el derecho de reproducir, distribuir, interpretar o ejecutar en público o comunicar al público esa obra audiovisual.

Asimismo, el Convenio prevé “derechos morales”, es decir, el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio al honor o la reputación del autor.

c) Por lo que respecta a la duración de la protección, el principio general es que deberá concederse la protección hasta la expiración del 50º año después de la muerte del autor. Sin embargo, existen excepciones a este principio general. En el caso de obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección expirará 50 años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público, excepto cuando el seudónimo no deja dudas sobre la identidad del autor o si el autor revela su identidad durante ese período; en este último caso, se aplicará el principio general. En el caso de las obras audiovisuales (cinematográficas), el plazo mínimo de protección es de 50 años después de que la obra haya sido hecha accesible al público (“exhibida”) o – si tal hecho no ocurre – desde la realización de la obra. En el caso de las obras de arte aplicada y las obras fotográficas, el plazo mínimo es de 25 años contados desde la realización de dicha obra.

3) Los países considerados países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas podrán, para ciertas obras y en ciertas condiciones, apartarse de esas condiciones mínimas de protección en lo que respecta al derecho de traducción y el de reproducción.

La Unión de Berna cuenta con una Asamblea y un Comité Ejecutivo. Todos los países miembros de la Unión que se hayan adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y las cláusulas finales del Acta de Estocolmo son miembros de la Asamblea. Los miembros del Comité Ejecutivo se eligen entre los miembros de la Unión, a excepción de Suiza, que es miembro ex officio.

Corresponde a la Asamblea la tarea de establecer el programa y presupuesto bienal de la Secretaría de la OMPI, en lo que concierne a la Unión de Berna.

El Convenio de Berna, adoptado en 1886, se revisó en París en 1896 y en Berlín en 1908, se completó en Berna en 1914, se revisó en Roma en 1928, en

Bruselas en 1948, en Estocolmo en 1967 y en París en 1971, y se enmendó en 1979.

El Convenio está abierto a todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI

1. En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los principios del trato nacional, la protección automática y la independencia de la protección obligan también a los miembros de la OMC que no son parte en el Convenio de Berna. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC impone una obligación de “trato de la nación más favorecida”, en virtud del cual las ventajas que un miembro de la OMC confiere a los nacionales de cualquier otro país también deberán conferirse a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC. Cabe observar que la posibilidad de aplazar la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplica a las obligaciones relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida.

2. En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, deberá reconocerse un derecho exclusivo de alquiler respecto de los programas de ordenador y, en ciertas condiciones, de las obras audiovisuales.

3. En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, cualquier plazo de protección que se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, deberá ser de no menos de 50 años contados desde la primera publicación autorizada de la obra o – a falta de tal publicación – dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra. Sin embargo, este principio no se aplica a las obras fotográficas o de arte aplicada.

4. Cabe observar que los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque no sean parte en el Convenio de Berna, deben dar cumplimiento a las disposiciones de derecho sustantivo del Convenio de Berna, con excepción de los Miembros de la OMC que no son parte en el Convenio de Berna, que no están obligados por las disposiciones de ese Convenio sobre los derechos morales.

5. Cabe observar que los países en desarrollo y “en transición” podrán aplazar, al menos hasta 2000, la aplicación de la mayor parte de las obligaciones

previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) (Artículo 65). Naturalmente, los Estados parte en el Convenio de Berna no pueden aplazar la aplicación de las obligaciones que les incumben en virtud del Convenio de Berna.

Resumen del Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (1974)

Este Convenio establece la obligación de cada Estado contratante de tomar medidas adecuadas para impedir que, en su territorio o desde él, se distribuya sin autorización cualquier señal portadora de programas transmitida por satélite. La autorización de la distribución debe darla el organismo – por lo general, un organismo de radiodifusión – que ha decidido el contenido del programa. La obligación rige respecto de los organismos que son “nacionales” de un Estado contratante.

Sin embargo, las disposiciones de este Convenio no se aplican cuando la distribución de señales se efectúa desde satélites de radiodifusión directa.

El Convenio no prevé la constitución de una unión, ni el establecimiento de ningún órgano rector ni presupuesto.

El Convenio está abierto a todo Estado que sea miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Los instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión deben depositarse en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Resumen del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencias falsas o engañosas en los productos (1891)

De conformidad con el Arreglo, deberán embargarse en el momento de la importación todos los productos que lleven una indicación de procedencia falsa o engañosa en virtud de la cual se indique directa o indirectamente como país o lugar de origen uno de los Estados contratantes o un lugar situado en él, o se aplicarán otras medidas o sanciones contra dicha importación.

En el Arreglo se precisa en qué casos y de qué manera podrá solicitarse y ejecutarse el embargo. Se prohíbe la utilización, en relación con la venta, la exposición o la oferta a la venta de cualquier producto, de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad susceptible de inducir al público en error sobre la procedencia de los productos. Corresponderá a los tribunales de cada Estado contratante decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del Arreglo (siempre que no se trate de las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas). El Arreglo no prevé la constitución de una unión ni el establecimiento de ningún órgano rector ni presupuesto.

El Arreglo, adoptado en 1891, se revisó en Wáshington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

El Arreglo está abierto a los Estados parte en el Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Resumen del Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico (1981)

Todos los Estados que son parte en el Tratado tienen la obligación de proteger el Símbolo Olímpico – cinco anillos entrelazados – de su utilización con fines comerciales (en la publicidad, los productos, como marca, etc.) sin autorización del Comité Olímpico Internacional.

Un efecto importante del Tratado consiste en que si el Comité Olímpico Internacional concede la autorización para la utilización del Símbolo Olímpico en un Estado parte en el Tratado, el Comité Olímpico Nacional de ese Estado tendrá derecho a una parte de los ingresos que el Comité Olímpico Internacional perciba por la concesión de dicha autorización.

El Tratado no prevé la constitución de una unión, ni el establecimiento de ningún órgano rector ni presupuesto.

El Tratado está abierto a todos los Estados miembros de la OMPI, la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), las Naciones Unidas o cualquiera de los organismos especializados vinculados con las Naciones Unidas. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Resumen del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)

El Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de “pequeña patente” establecida en las leyes de algunos países), los nombres comerciales (la designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

1) En virtud de las disposiciones sobre trato nacional, el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

2) En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), marcas y dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un cierto período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad; seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí

la expresión “derecho de prioridad”) sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo industrial. Además, estas solicitudes posteriores, como están basadas en la primera, no se verán afectadas por ningún hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicación de la invención, o venta de artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición reside en que un solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de seis o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que ha de adoptar para asegurarse la protección.

3) En el Convenio se estipulan además algunas normas comunes a las que deben atenerse todos los demás Estados contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a) En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los demás a conceder una patente; una patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en cualquier otro.

El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

Una solicitud de patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Todo Estado contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias no voluntarias para evitar los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, podrá hacerlo únicamente dentro de ciertos límites. Así pues, sólo se podrá conceder

una licencia no voluntaria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino la autoridad oficial del Estado de que se trate), basada en la falta de explotación de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres o cuatro años de falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada, y la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no bastara para impedir los abusos. En este último caso, se podrá entablar una acción de caducidad o renovación de la patente, pero no antes de la expiración de dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

b) En relación con las marcas: Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por el derecho interno. En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás.

Cuando una marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. Ello no obstante, se podrá denegar el registro en casos bien definidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Si en un Estado contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Cada Estado contratante está obligado a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de ese Estado estimara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca de una persona que pueda beneficiarse del Convenio y marca utilizada para productos idénticos o similares.

Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales, siempre que éstos les hayan sido comunicados por mediación de la Oficina Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales.

Las marcas colectivas deben estar protegidas.

c) En relación con los dibujos y modelos industriales: los dibujos o modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

d) En relación con los nombres comerciales: los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o de registro.

e) En relación con las indicaciones de procedencia: todos los Estados contratantes tienen que adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

f) En relación con la competencia desleal: los Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

La Unión de París, instituida por el Convenio, posee una Asamblea y un Comité Ejecutivo. Es miembro de la Asamblea todo Estado miembro de la Unión que

se haya adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967). Los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre los miembros de la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro ex officio.

Corresponde a la Asamblea el establecimiento del programa y presupuesto bienal de la Oficina Internacional, en lo que respecta a la Unión de París.

El Convenio de París, concertado en 1883, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979.

El Convenio está abierto a todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Resumen del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) (2000)

El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la tarea a los usuarios. Con la importante salvedad de los requisitos relativos a la fecha de presentación, el PLT establece una lista máxima de los requisitos que podrá solicitar la Oficina de una parte contratante. Así pues, la Parte Contratante será libre de establecer requisitos más flexibles desde el punto de vista de los solicitantes y los titulares, pero no podrá prever obligaciones que superen el máximo establecido. En particular, el Tratado contiene disposiciones sobre los siguientes aspectos:

- Los requisitos relativos a la obtención de una fecha de presentación se han uniformado para que los solicitantes reduzcan el riesgo de pérdida de la fecha de presentación, una cuestión de vital importancia a lo largo de todo el procedimiento. El PLT exige a las Oficinas de cada una de las Partes Contratantes que atribuyan una fecha de presentación a las solicitudes cuando se cumplan tres sencillos requisitos de forma: en primer lugar, una indicación en el sentido de que los elementos recibidos por la Oficina son una solicitud de patente de invención. En segundo

lugar, indicaciones que permitan a la Oficina identificar al solicitante o ponerse en contacto con él; no obstante, las Partes Contratantes podrán exigir ambas indicaciones. En tercer lugar, una parte en la que se describa la invención. No podrá exigirse ningún elemento adicional para conceder una fecha de presentación. En particular, las Partes Contratantes no podrán supeditar la atribución de la fecha de presentación a la presentación de una o varias reivindicaciones o al pago de una tasa. Como ya hemos visto, esas obligaciones no son requisitos máximos sino absolutos, de manera que las Partes Contratantes no podrán conceder una fecha de presentación si no se han cumplido todos ellos.

- Se ha uniformado un conjunto de requisitos formales aplicables a las solicitudes nacionales y regionales mediante la incorporación al PLT de los requisitos relativos a la forma y el contenido de las solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT, incluido el contenido del formulario de solicitud del PCT y el uso de ese formulario de solicitud acompañado de la indicación de que la solicitud debe tramitarse como solicitud nacional. Así se eliminarán o reducirán las diferencias de procedimiento entre los sistemas de patentes nacionales, regionales e internacionales.
- Se ha acordado establecer formularios tipo internacionales, que deberán ser aceptados por las Oficinas de todas las Partes Contratantes.
- Se han simplificado una serie de procedimientos ante la Oficina de Patentes, lo que contribuirá a reducir los gastos de los solicitantes y las Oficinas. Entre dichos procedimientos se encuentran las excepciones a la representación obligatoria, las restricciones relativas a la obligación sistemática de presentación de pruebas, la obligación de que las Oficinas acepten las comunicaciones únicas en determinados casos (por ejemplo, el poder de representación) o la restricción relativa a la obligación de presentar una copia y una traducción de una solicitud anterior.

- El PLT prevé procedimientos para evitar la pérdida accidental de derechos sustantivos en caso de incumplimiento de los requisitos formales o los plazos. Cabe citar entre ellos la obligación de la Oficina de notificar al solicitante o a cualquier otra persona interesada las prórrogas de los plazos, el seguimiento del procedimiento, el restablecimiento de los derechos y las restricciones en materia de revocación/anulación de una patente por defectos de forma, cuando la Oficina no los hubiera comunicado en la fase de solicitud y
- Se facilita la presentación de solicitudes por medios electrónicos, al tiempo que se garantiza la coexistencia entre las comunicaciones electrónicas y en papel. El PLT prevé la posibilidad de que las Partes Contratantes excluyan las comunicaciones en papel y recurran únicamente a las comunicaciones por medios electrónicos a partir del 2 de junio de 2005. Sin embargo, incluso después de esa fecha, deberán aceptar las comunicaciones en papel para la atribución de una fecha de presentación y la fijación de un plazo. En ese sentido, se convino en una Declaración Concertada, según la cual los países industrializados seguirían prestando apoyo a los países en desarrollo y los países en transición para que éstos utilizaran la presentación de solicitudes por medios electrónicos.

El PLT fue adoptado el 1 de junio de 2000 y está abierto a los Estados miembros de la OMPI y los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. También está abierto a algunas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse ante la oficina del Director General de la OMPI. El PLT entró en vigor el 28 de abril de 2005, esto es tres meses después del depósito de 10 instrumentos de ratificación o de adhesión de Estados.

Resumen de la Convención de Roma para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1961)

La Convención asegura la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones radiodifundidas de los organismos de radiodifusión.

1) Los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, músicos, bailarines y otras personas que interpretan o ejecutan obras literarias o artísticas) están protegidos contra ciertos actos para los que no hayan dado su consentimiento. Dichos actos son: la radiodifusión y la comunicación al público de su interpretación o ejecución en directo; la fijación de su interpretación o ejecución en directo; la reproducción de dicha fijación si ésta se realizó originalmente sin su consentimiento o si la reproducción se realizó con fines distintos de aquellos para los cuales se había dado el consentimiento.

2) Los productores de fonogramas gozan del derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. En la definición de la Convención de Roma, se entenderá por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. Cuando un fonograma publicado con fines comerciales es objeto de utilidades secundarias (tales como la radiodifusión o la comunicación al público en cualquier forma), el usuario deberá abonar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas, o a ambos; sin embargo, los Estados contratantes tienen la facultad de no aplicar esta norma o de limitar su aplicación.

3) Los organismos de radiodifusión gozan del derecho a autorizar o prohibir ciertos actos, a saber: la retransmisión de sus emisiones; la fijación de sus emisiones; la reproducción de dichas fijaciones; la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando se realiza en lugares accesibles al público previo pago de un derecho de entrada.

La Convención de Roma permite excepciones en las legislaciones nacionales a los derechos antes mencionados por lo que respecta a la utilización privada, la utilización de breves extractos en relación con la información de acontecimientos de actualidad, la fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones, la

utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica y en cualquier otro caso – excepto para las licencias obligatorias que sean incompatibles con el Convenio de Berna – en que las legislaciones nacionales prevean excepciones al derecho de autor en las obras literarias y artísticas. Además, una vez que un artista intérprete o ejecutante ha autorizado la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación visual o audiovisual, ya no son aplicables las disposiciones relativas a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes.

La protección debe durar como mínimo hasta el final de un plazo de 20 años calculados a partir del término del año en que:

- a) se haya realizado la fijación de los fonogramas y de las interpretaciones o ejecuciones incorporadas en ellos;
- b) hayan tenido lugar las interpretaciones o ejecuciones no incorporadas en fonogramas;
- c) se hayan difundido las emisiones de radiodifusión. (Sin embargo, las legislaciones nacionales prevén cada vez con mayor frecuencia un plazo de protección de 50 años, por lo menos para los fonogramas y las interpretaciones o ejecuciones.)

La OMPI se encarga de la administración de la Convención de Roma conjuntamente con la OIT y la UNESCO. Esas tres Organizaciones constituyen la Secretaría del Comité Intergubernamental establecido en virtud de la Convención, que está compuesto por representantes de 12 Estados contratantes.

La Convención no prevé la constitución de una unión, ni el establecimiento de un presupuesto. Establece un Comité Intergubernamental compuesto por los Estados contratantes que examina las cuestiones relativas a la Convención.

Esta Convención está abierta a los Estados parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886) o en la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Secretario General de las Naciones

Unidas. Los Estados pueden formular reservas respecto de la aplicación de ciertas disposiciones.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) también contiene disposiciones sobre la protección de los derechos conexos. En varios aspectos, son diferentes de las que figuran en la Convención de Roma y en el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (1971).

Resumen del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994)

El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) consiste en facilitar aún más la utilización de los sistemas nacionales e internacionales de registro de marcas. Ello se logra mediante la simplificación y la armonización de los procedimientos y la eliminación de los obstáculos, de forma que el procedimiento resulte seguro para los titulares de marcas y sus representantes.

La gran mayoría de las disposiciones del TLT se relacionan con el procedimiento ante el Registro de Marcas, que puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios después del registro y la renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se sepa claramente qué es lo que una oficina de marcas puede y no puede exigir del solicitante o el titular.

Por lo que respecta a la primera fase – la solicitud de registro – el TLT permite exigir a lo sumo las indicaciones siguientes, en una solicitud: una petición, el nombre, la dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y su representante; varias indicaciones relativas a la marca, incluyendo un cierto número de reproducciones de la marca; los productos y servicios junto con la clasificación pertinente; y una declaración de intención de uso de la marca. Asimismo, cada Parte Contratante debe permitir que una solicitud guarde relación con productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación Internacional (establecida en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las

Marcas (1957)). Las exigencias de las Partes Contratantes no pueden ser distintas de las que les permite expresamente el TLT. De esta manera, por ejemplo, no podrá exigirse que el solicitante presente un extracto de un registro de comercio o que indique que desempeña determinada actividad comercial, o bien que presente pruebas de que la marca ha sido registrada en el registro de marcas de otro país.

La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del TLT se relaciona con los cambios en los nombres o direcciones y los cambios en la titularidad del registro. También en este caso los requisitos formales permitidos figuran en una lista exhaustiva y todos los demás requisitos están prohibidos. Deberá aceptarse como suficiente una petición única aun cuando el cambio se relacione con más de una solicitud o registro, incluso con centenares de ellos, siempre y cuando el titular del registro o la solicitud y el nuevo titular sean los mismos para todos los registros o las solicitudes en cuestión.

En cuanto a la tercera fase, la renovación, el TLT normaliza la duración del período inicial de registro y la duración de cada renovación en 10 años cada uno.

Además, el TLT dispone que un poder puede relacionarse con varias solicitudes o registros del mismo titular.

También dispone que si se utilizan los formularios anexos al TLT, éstos deben aceptarse, con sujeción a la utilización del idioma aceptado por la Oficina, y no se podrá exigir el cumplimiento de otras formalidades.

También se prohíbe exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma, excepto en el caso de renuncia de un registro.

El TLT se adoptó en 1994 y está abierto a los Estados miembros de la OMPI y – hasta el 31 de diciembre de 1999 – a cualquier otro Estado que, al 27 de octubre de 1994, fuera parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y siempre que se puedan registrar marcas en la oficina de marcas de ese Estado. Asimismo, está abierto a ciertas

organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Resumen del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996)

El Tratado menciona dos objetos de protección por derecho de autor,

i) los programas de ordenador, con independencia de su modo o forma de expresión, y

ii) las compilaciones de datos u otros materiales (“bases de datos”), en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de su contenido constituyen creaciones de carácter intelectual. (Cuando una base de datos no constituye una creación de esa índole, está fuera del alcance de este Tratado.)

En cuanto a los derechos de los autores, el Tratado aborda tres:

i) el derecho de distribución,

ii) el derecho de alquiler, y

iii) el derecho de comunicación al público.

Cada uno de ellos constituye un derecho exclusivo sujeto a ciertas limitaciones y excepciones. En el texto que figura a continuación se mencionan sólo algunas de las limitaciones o excepciones:

- el derecho de distribución es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y los ejemplares de una obra mediante venta u otra transferencia de propiedad,
- el derecho de alquiler es el derecho a autorizar el alquiler comercial al público del original y las copias de tres tipos de obras:

i) los programas de ordenador (excepto cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler),

ii) las obras cinematográficas (pero únicamente cuando el alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe

considerablemente el derecho exclusivo de reproducción), y
iii) las obras incorporadas en fonogramas, tal como lo establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes (excepto para los países que desde el 15 de abril de 1994 aplican un sistema de remuneración equitativa respecto de ese alquiler),

- el derecho de comunicación al público es el derecho a autorizar cualquier comunicación al público por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida “la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”. La expresión citada abarca, en particular, la comunicación interactiva y previa solicitud por Internet.

El Tratado obliga a las Partes Contratantes a prever recursos jurídicos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas (por ejemplo, la codificación) utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos y contra la supresión o modificación de información, tales como ciertos datos que identifican las obras o sus autores, necesarios para la gestión de sus derechos (por ejemplo, la concesión de licencias, la recaudación y la distribución de las regalías) (“información sobre la gestión de derechos”).

El Tratado obliga a las Partes Contratantes a adoptar, de conformidad con su sistema jurídico, las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Tratado. En particular, la Parte Contratante deberá asegurarse de que en su legislación nacional existan procedimientos de aplicación que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos que el Tratado contempla. Dichas medidas deberán incluir todo recurso ágil para prevenir las infracciones, así como recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión para nuevas infracciones.

El Tratado establece una Asamblea de las Partes Contratantes cuya tarea principal consiste en tratar las cuestiones relativas al mantenimiento y el desarrollo del Tratado, y encomienda a la Secretaría de la OMPI las tareas administrativas relacionadas con el Tratado.

Este Tratado está abierto a todos los Estados miembros de la OMPI y a la Comunidad Europea. Una vez que el Tratado entre en vigor, la Asamblea constituida por el Tratado podrá decidir que se admita que otras organizaciones intergubernamentales pasen a ser parte en el Tratado.

El Tratado entró en vigor el 6 de marzo de 2002, tras el depósito de 30 instrumentos de ratificación o adhesión de Estados. El Director General de la OMPI es el depositario del Tratado.

Cualquier Parte Contratante (aunque no esté obligada por el Convenio de Berna) deberá cumplir con las disposiciones de fondo del Acta de 1971 (París) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886).

Este Tratado se adoptó en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y, al 31 de diciembre de 1997, cuando se cerró para la firma, había sido firmado por 50 Estados y la Comunidad Europea.

Resumen del Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977)

La característica principal del Tratado consiste en que un Estado contratante que permite o exige el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes debe reconocer, a ese efecto, el depósito de un microorganismo en una “autoridad internacional de depósito” con independencia de que dicha autoridad se encuentre dentro o fuera del territorio de dicho Estado.

La divulgación de la invención es una condición que se impone para la concesión de patentes. Normalmente, una invención se divulga mediante una descripción escrita. Cuando en una invención interviene un microorganismo o su utilización, no es posible la divulgación por escrito; sólo puede efectuarse mediante el depósito de una muestra del microorganismo en una institución especializada. En la práctica, el término “microorganismo” se interpreta en un sentido amplio, y abarca el material biológico cuyo depósito es necesario a los

fines de la divulgación, en particular en lo que respecta a las invenciones relativas a los ámbitos de la alimentación y la industria farmacéutica.

Con el fin de eliminar la necesidad de un depósito en cada país en que se procura la protección, el Tratado prevé que el depósito del microorganismo en una “autoridad internacional de depósito” es suficiente a los fines del procedimiento de patentes ante las oficinas nacionales de patentes de todos los Estados contratantes y ante cualquier oficina regional de patentes (si esa oficina regional declara que reconoce los efectos del Tratado). La Oficina Europea de Patentes (OEP) ha formulado tal declaración.

Lo que el Tratado denomina “autoridad internacional de depósito” es una institución científica - como un “banco de cultivos” - capaz de conservar los microorganismos. Esta institución adquiere la calidad de “autoridad internacional de depósito” cuando el Estado contratante en cuyo territorio se encuentra proporciona seguridades al Director General de la OMPI de que reúne y continuará reuniendo determinadas condiciones previstas en el Tratado.

Al 28 de enero de 2005, existían 36 autoridades de esa índole: siete en el Reino Unido, tres en la Federación de Rusia y en la República de Corea, dos en China, los Estados Unidos de América, Italia, Japón y Polonia respectivamente, y una en Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, India, Letonia, Países Bajos y la República Checa, respectivamente.

El sistema de patentes del Estado contratante resulta más interesante gracias al Tratado, que es especialmente ventajoso para el depositante si éste ha presentado solicitudes de patentes en varios Estados contratantes; el depósito de un microorganismo de conformidad con el procedimiento previsto en el Tratado reducirá sus gastos y aumentará su seguridad. Le ahorrará gastos porque en lugar de depositar el microorganismo en cada uno de los Estados contratantes en los que han presentado una solicitud de patente relacionada con ese microorganismo, bastará con que lo deposite una vez, ante una sola autoridad de depósito. El Tratado aumenta la seguridad del depositante porque

establece un sistema uniforme de depósito, reconocimiento y suministro de muestras de microorganismos.

El Tratado no prevé el establecimiento de un presupuesto, pero crea una Unión y una Asamblea cuyos miembros son los Estados que son parte en el Tratado. La tarea principal de la Asamblea es la modificación del Reglamento establecido en virtud del Tratado. No podrá exigirse a ningún Estado el pago de contribuciones a la Oficina Internacional de la OMPI por ser miembro de la Unión de Budapest ni para establecer una “autoridad internacional de depósito”.

El Tratado de Budapest se adoptó en 1977.

El Tratado está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Resumen del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales

En la actualidad se encuentran en vigor dos Actas del Arreglo de La Haya, el Acta de 1960 y el Acta de 1934. Los depósitos internacionales sólo pueden ser efectuados por toda persona física o entidad jurídica que, mediante su establecimiento, domicilio o nacionalidad, tenga una conexión con un Estado contratante en una o ambas de esas Actas. El 2 de julio de 1999 se adoptó una nueva Acta, conocida como Acta de Ginebra (véase más adelante).

Un depósito internacional puede regirse por las disposiciones del Acta de 1960, por las del Acta de 1934 o por las de ambas, situación que dependerá de cuál sea el Estado contratante con el que el depositario tenga la conexión descrita anteriormente (Estado de origen). Más del 95% de los depósitos se rigen (exclusivamente o en parte) por el Acta de 1960.

El Acta de 1960

El sistema aplicable de conformidad con el Acta de 1960 se puede resumir como sigue. El depósito internacional de un dibujo o modelo industrial puede hacerse en la Oficina Internacional de la OMPI, sea directamente o por

mediación de la oficina nacional de propiedad industrial del Estado de origen, si así lo permite o exige la legislación de ese Estado.

Un depósito internacional comprenderá una solicitud, una o varias fotografías o cualesquiera otras representaciones gráficas del dibujo o modelo. La solicitud debe contener una lista de los Estados contratantes en los que ha de surtir efectos el depósito internacional y la designación del objeto o de los objetos a los que el dibujo o modelo está destinado a ser incorporado. El depósito internacional puede extender sus efectos al Estado de origen, a menos que la legislación de ese Estado disponga lo contrario. La solicitud podrá presentarse en inglés o en francés.

Las fotografías u otras representaciones gráficas de los dibujos o modelos que haya depositado el solicitante se publican en el *International Designs Bulletin*, que aparece mensualmente en CD-ROM. El depositante podrá pedir que la publicación sea aplazada durante un período que no podrá exceder de 12 meses contados a partir de la fecha del depósito internacional o cuando se haya reivindicado una prioridad, a partir de la fecha de la prioridad.

El depósito internacional surte en cada uno de los Estados contratantes designados por el depositante en su solicitud, los mismos efectos que si el depositante hubiese cumplido todas las formalidades previstas por la legislación nacional para obtener la protección, y que si la Administración del Estado hubiese llevado a cabo todos los actos administrativos previstos con dicho fin.

Cada Estado contratante designado por el depositante podrá denegar la protección dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la recepción de la publicación del depósito internacional. La denegación de la protección sólo podrá basarse en las exigencias que impone la legislación nacional, distintas de las formalidades y actos administrativos que deben cumplirse en virtud de la legislación nacional por la Administración del Estado contratante que deniega la protección.

La duración de la protección es de cinco años o de 10 años si se renovase durante el último año del primer período de cinco años. Si la legislación de un Estado contratante prevé una protección un plazo más largo, ese Estado concederá una protección de igual duración, a base de un depósito internacional y de sus renovaciones, a los dibujos o modelos que hayan sido objeto de un depósito internacional.

El Acta de 1934

Las principales diferencias entre un depósito internacional que se rige exclusivamente por el Acta de 1934 y un depósito internacional que se rige exclusiva o parcialmente por el Acta de 1960, pueden resumirse como sigue:

- el depósito se extiende automáticamente a todos los Estados parte en el Acta de 1934, a menos que se renuncie expresamente a la protección en cualquiera de esos Estados;
- los depósitos podrán efectuarse en pliego abierto o cerrado;
- la publicación no incluye una reproducción de los dibujos o modelos; solamente señala el objeto u objetos a los que el dibujo o modelo se incorporan;

el plazo de protección es de 15 años, divididos en un período inicial de cinco años y, a reserva de su renovación, un segundo período de 10 años;

- no se recoge ninguna disposición relativa a la notificación de denegación de la protección;
- el depósito sólo puede efectuarse en idioma francés.

El Acta de Ginebra

La aceptación del Arreglo de La Haya queda demostrada claramente por el hecho de que, en 1988, se habían registrado 2.708 depósitos internacionales que contenían un total de 9.150 dibujos y modelos, mientras que, en 2003, se registraron 2.474 depósitos internacionales que contenían un total de 13.152 dibujos y modelos. Por término medio, cada depósito internacional, surte

efectos en 11 Estados contratantes. Sin embargo, continúa siendo bajo el número de partes en el Arreglo y limitada su extensión geográfica, debido fundamentalmente a que en su forma actual no se ajusta a las exigencias de determinados Estados, cuya legislación establece que se ha de proceder a un examen de novedad de los dibujos o modelos industriales.

Por ese motivo, el 2 de julio de 1999, una Conferencia Diplomática reunida en Ginebra adoptó una nueva Acta del Arreglo de La Haya, que pasó a denominarse Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. Al término de la Conferencia Diplomática, los plenipotenciarios de 24 Estados firmaron el Acta de Ginebra.

El Acta de Ginebra tiene dos clases de objetivos:

- por una parte, extender el sistema de La Haya a nuevos miembros, en particular a aquellos cuyas Oficinas llevan a cabo un examen de la novedad de los dibujos y modelos industriales; a estos efectos, el Acta de Ginebra introdujo en el sistema de La Haya algunos elementos destinados a facilitar la adhesión de nuevas Partes Contratantes, como la posibilidad de extender a 12 meses el período de designación o la de fijar una tasa de designación más elevada;
- por otra parte, mantener la simplicidad fundamental del sistema de La Haya y hacerlo más atractivo para los usuarios; en particular, el Acta de Ginebra prevé la posibilidad de que un solicitante pida el aplazamiento de la publicación durante un período que puede extenderse hasta 30 meses.

La nueva Acta permite igualmente establecer una conexión entre el sistema de registro internacional y los sistemas regionales, al prever que determinadas organizaciones intergubernamentales puedan pasar a ser parte en el Acta.

El Acta de Ginebra entrará en vigor tres meses después que seis Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión, a condición de que, al menos tres de dichos Estados cumplan determinadas condiciones de

actividad en el ámbito de los dibujos y modelos industriales, que se determinan en el Acta.

Generalidades

Con el fin de facilitar el trabajo de los usuarios del Arreglo de La Haya, la Secretaría de la OMPI publica una "Guía del depósito internacional de dibujos y modelos industriales" (en inglés).

El Arreglo de La Haya, concertado en 1925, fue revisado en Londres en 1934 y en La Haya en 1960. Fue completado por una Acta Adicional firmada en Mónaco en 1961, y por un Acta Complementaria firmada en Estocolmo en 1967, enmendada en 1979. Como se ha indicado anteriormente, en 1999 fue adoptada en Ginebra una nueva Acta.

El Arreglo de La Haya creó una Unión. Desde 1970, la Unión posee una Asamblea, de la que son miembros todos los países miembros de la Unión que se hayan adherido al Acta Complementaria de Estocolmo. Entre las tareas más importantes de dicha Asamblea cabe mencionar: la fijación del programa, la adopción del presupuesto bienal de la Unión y la adopción y modificación del reglamento de ejecución, incluida la fijación de las tasas derivadas de la utilización del sistema de La Haya.

El Acta de 1934 y el Acta de 1960 del Arreglo están abiertas a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). El Acta de Ginebra está abierta a todo Estado miembro de la OMPI y a determinadas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Resumen del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958)

La finalidad del Arreglo consiste en dar protección a las denominaciones de origen, o sea, la "denominación geográfica de un país, de una región, o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos"

(Artículo 2). La Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra, registra esas denominaciones a petición de las autoridades competentes del Estado contratante interesado. La Oficina Internacional comunica el registro a los demás Estados contratantes. Excepto en el caso de que un Estado contratante declare dentro del plazo de un año que no puede conceder la protección de una denominación registrada, todos los Estados contratantes deben proteger la denominación registrada internacionalmente mientras continúe la protección en el país de origen.

Al 15 de abril de 2004, se habían registrado 849 denominaciones de origen, de las cuales 779 aún están vigentes.

El Arreglo de Lisboa creó una Unión que cuenta con una Asamblea. Todos los Estados miembros de la Unión que se hayan adherido como mínimo a las disposiciones administrativas y las cláusulas finales del Acta de Estocolmo son miembros de la Asamblea.

El Arreglo de Lisboa, adoptado en 1958, fue revisado en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979.

El Arreglo está abierto a todos los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Resumen del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y Protocolo concerniente a dicho Arreglo (1989)

Introducción

El sistema de registro internacional de marcas está regido por dos tratados:

- el Arreglo de Madrid, concertado en 1891, revisado en Bruselas (1900), en Wáshington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Niza (1957) y en Estocolmo (1967), y enmendado en 1979, y
- el Protocolo concerniente a ese Arreglo, concertado en 1989, con la finalidad de que el sistema de Madrid fuese más flexible y más

compatible con la legislación nacional de determinados países que no habían podido ser parte en el Arreglo.

El Arreglo de Madrid y su Protocolo están abiertos a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Los dos Tratados son paralelos e independientes y los Estados podrán adherirse a uno de ellos o a ambos. Además, podrá ser parte en el Protocolo toda organización intergubernamental que posea una Oficina para el registro de marcas. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI. Los Estados y las organizaciones que son parte en el sistema de Madrid se designan colectivamente como Partes Contratantes.

El sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efectos en cada una de las Partes Contratantes que se hayan designado.

¿Quién puede utilizar el sistema?

Sólo puede presentar una solicitud de registro internacional (solicitud internacional) la persona física o jurídica que tenga conexión con una Parte Contratante del Arreglo o del Protocolo, mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad.

Una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sólo si ya ha sido registrada en la Oficina de Marcas (denominada Oficina de origen) de la Parte Contratante con la que el solicitante tenga la conexión necesaria. No obstante, si todas las designaciones se efectúan en virtud del Protocolo (véase más adelante) la solicitud internacional podrá basarse en una simple solicitud de registro presentada en la Oficina de origen. Una solicitud internacional debe presentarse en la Oficina Internacional de la OMPI por intermedio de la Oficina de origen.

La solicitud internacional

La solicitud de registro internacional debe designar una o varias Partes Contratantes en las que se solicita la protección. Con posterioridad, pueden efectuarse nuevas designaciones. Una Parte Contratante sólo puede ser designada si es parte en el mismo Tratado que la Parte Contratante cuya oficina es la Oficina de origen. Esta última no puede designarse en la solicitud internacional.

La designación de una Parte Contratante determinada se efectúa en virtud del Arreglo o del Protocolo, según cual de esos Tratados sea común a las Partes Contratantes de que se trate. Si ambas Partes Contratantes son parte tanto en el Acuerdo como en el Protocolo, la designación se registrará por el Acuerdo, de conformidad con la denominada "cláusula de salvaguardia" (Artículo 9sexies del Protocolo).

Cuando todas las designaciones se efectúen en virtud del Acuerdo, la solicitud internacional y toda otra comunicación posterior, deberán redactarse en francés. Cuando al menos una designación se efectúe en virtud del Protocolo, el solicitante tendrá la posibilidad de utilizar el inglés o el francés, salvo que la oficina de origen limite la posibilidad de elección a uno de esos idiomas.

La presentación de una solicitud internacional está sujeta al pago de una tasa de base para cubrir los gastos de la Oficina Internacional, de una tasa suplementaria por toda clase de productos y servicios que exceda de la tercera, y un complemento de tasa por cada Parte Contratante que se designe. Sin embargo, una Parte Contratante podrá declarar que, cuando sea designada en virtud del Protocolo, el complemento de tasa se sustituirá por una tasa individual, cuyo importe será determinado por la Parte Contratante de que se trate, pero que no puede exceder el importe que debería pagarse por el registro de una marca en su Oficina.

El Registro Internacional

La Oficina Internacional, una vez recibida la solicitud internacional, la examina con objeto de determinar si se da cumplimiento a las exigencias del Arreglo, del

Protocolo y de su Reglamento común. Este examen se limita a los aspectos formales, incluida la clasificación y verificación de la lista de productos y/o servicios; toda cuestión sustancial, como por ejemplo, determinar si la marca reúne las condiciones para obtener la protección o si está en conflicto con una marca anterior, se deja al criterio de cada Parte Contratante designada. Si no se observan irregularidades, la Oficina Internacional registra la marca en el Registro Internacional, publica el registro internacional en la WIPO Gazette of International Marks y notifica que ha efectuado ese registro a cada una de las Partes Contratantes designadas.

Denegación de la protección

Las Partes Contratantes podrán examinar el registro internacional para determinar si se cumplen las exigencias establecidos por su legislación nacional y, en caso de incumplimiento de algunas de sus disposiciones sustantivas, tienen derecho a denegar la protección en su territorio. Normalmente, toda denegación, incluida la indicación de los motivos en que se funda, debe comunicarse a la Oficina Internacional dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de la notificación. No obstante, una Parte Contratante en el Protocolo puede declarar, cuando sea designada en virtud del Protocolo, que ese plazo se extenderá a 18 meses. Esa Parte Contratante también puede declarar que una denegación fundada en una oposición podrá comunicarse Oficina Internacional, incluso cuando haya transcurrido ese plazo de 18 meses.

La denegación se comunica al titular, se registra en el Registro Internacional y se publica en la Gazette. El procedimiento posterior a la denegación (por ejemplo, en el caso de apelación o de revisión) tiene lugar directamente entre la administración o el tribunal de la Parte Contratante de que se trate y el titular, sin ninguna intervención de la Oficina Internacional. No obstante, la decisión definitiva relativa a la denegación debe comunicarse a dicha Oficina, que se encargará de su registro y publicación.

Efectos de un registro internacional

Los efectos de un registro internacional en cada Parte Contratante designada son, a partir de la fecha de ese registro, los mismos que si la marca se hubiere depositado directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se dicta ninguna declaración de denegación en el plazo previsto, o si posteriormente se retira una decisión de denegación notificada por una Parte Contratante, la marca de que se trate gozará, a partir de la fecha del registro internacional, de la misma protección que si se hubiese registrado por la Oficina de esa Parte Contratante.

La protección podrá limitarse en lo que respecta a alguno o a todos los productos o servicios y ser objeto de renuncia únicamente con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas. Un registro internacional podrá ser objeto de una transmisión en relación con todas o algunas de las Partes Contratantes designadas y para todos o algunos productos o servicios.

Ventajas del sistema de Madrid

El sistema de registro internacional de marcas ofrece varias ventajas a los titulares de marcas. En vez de presentar solicitudes por separado en cada uno de los países de su interés, en distintos idiomas, ajustarse a los diversos procedimientos nacionales, y pagar varias tasas diferentes (que suelen ser más elevadas), el usuario podrá obtener un registro internacional presentando una solicitud en la Oficina Internacional (por intermedio de la Oficina de su país) en un solo idioma (francés o inglés) y pagando un solo tipo de tasas.

Existen ventajas análogas cuando el registro debe renovarse; el procedimiento sólo supone el pago de las tasas necesarias a la Oficina Internacional, cada 10 años. Asimismo, si el registro internacional se atribuye a un tercero o se introduce alguna modificación, como un cambio de nombre o de domicilio, se puede inscribir cualquiera de estas modificaciones mediante un trámite único y surtirán efectos en todas las Partes Contratantes designadas.

La evolución del sistema de Madrid se puede encontrar en el sitio Web - Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Resumen del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970)

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo, mediante la presentación de una solicitud “internacional” de patente. Pueden presentar dichas solicitudes los nacionales o residentes de un Estado contratante. Generalmente, pueden presentarse ante la oficina nacional de patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección de éste, ante la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra. Si la nacionalidad o el domicilio del solicitante corresponden a un Estado contratante que es parte en el Convenio sobre la Patente Europea, el Protocolo de Harare sobre patentes y dibujos y modelos industriales (Protocolo de Harare) o el Convenio sobre la Patente Eurasiática, la solicitud internacional puede presentarse también ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) o la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO), respectivamente.

El Tratado reglamenta detalladamente los requisitos formales que debe satisfacer toda solicitud internacional.

El solicitante indica, entre todos los Estados contratantes, aquellos en que desea que surta efecto su solicitud internacional (los “Estados designados”). Los efectos de la solicitud internacional de patente en cada uno de los Estados designados son los mismos que si se hubiera presentado una solicitud nacional de patente ante la oficina nacional de patentes de ese Estado. Si un Estado designado es parte en el Convenio sobre la Patente Europea, el solicitante podrá – y tratándose de Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Mónaco y los Países Bajos, deberá – optar por los efectos de una solicitud de patente europea. Si un Estado designado es parte en el Convenio sobre la Patente Eurasiática, el solicitante podrá optar por el efecto de una patente eurasiática. Si un Estado designado es parte en el Protocolo de Harare, el solicitante podrá – y en el caso de Swazilandia, deberá – optar por el efecto de una solicitud de patente de la ARIPO. Si un Estado designado es miembro de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), automáticamente la designación tendrá el efecto de una solicitud regional presentada ante la OAPI.

La solicitud internacional se somete luego a lo que se denomina “búsqueda internacional”. Una de las principales oficinas de patentes lleva a cabo esa búsqueda que da lugar a un “informe de búsqueda internacional”, es decir, una enumeración de las citaciones de los documentos publicados que podrían afectar la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud internacional.

El informe de búsqueda internacional se comunica al solicitante que podrá decidir retirar su solicitud, particularmente si por el contenido del informe resulta poco probable el otorgamiento de la patente, o modificar las reivindicaciones en la solicitud.

Si no se retira la solicitud internacional, la oficina internacional la publica junto con el informe de búsqueda internacional, y la comunica a cada una de las Oficinas designadas.

Si el solicitante decide mantener la solicitud internacional con miras a obtener patentes nacionales (o regionales), podrá esperar hasta el final del vigésimo mes a partir de la fecha de prioridad (es decir, hasta el final del vigésimo mes después de la presentación de la solicitud internacional o, si esa solicitud reivindica la prioridad de una solicitud anterior, hasta el final del vigésimo mes después de la presentación de esa solicitud anterior) para comenzar el procedimiento nacional ante cada Oficina designada, proporcionando una traducción (de ser necesario) de la solicitud al idioma oficial de esa Oficina y pagando las tasas correspondientes. Este plazo de 20 meses podrá prolongarse por otros 10 meses si el solicitante, antes de la expiración del decimonoveno mes a partir de la fecha de prioridad, pide un “informe de examen preliminar internacional”, es decir, un informe preparado por una de la principales oficinas de patentes en el que se emite una opinión preliminar y no obligatoria sobre la patentabilidad de la invención reivindicada. El solicitante tiene derecho a modificar la solicitud internacional durante el examen preliminar internacional.

El procedimiento del PCT ofrece grandes ventajas para el solicitante, las oficinas de patentes y el público en general:

i) el solicitante dispone de ocho o de 18 meses más que los que tendría con otro procedimiento ajeno al PCT para reflexionar sobre la conveniencia de procurar protección en países extranjeros, para designar los agentes de patente locales en cada uno de esos países, para preparar las traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales; tiene la seguridad de que su solicitud internacional, si se ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podrá ser rechazada por razones de forma por ninguna de las Oficinas designadas durante la fase nacional de tramitación de la solicitud; sobre la base del informe de búsqueda internacional, el solicitante podrá evaluar con un grado razonable de probabilidad las posibilidades de que su invención resulte patentada; sobre la base del informe de examen preliminar internacional, esa probabilidad es aún mayor; y, durante el examen preliminar internacional, el solicitante podrá modificar la solicitud internacional para componerla, antes de su tramitación por las Oficinas designadas;

ii) el trabajo de búsqueda y examen de las oficinas de patentes de los Estados designados puede reducirse considerablemente o prácticamente eliminarse gracias al informe internacional de búsqueda y, cuando procede, al informe de examen preliminar internacional que acompaña la solicitud internacional;

iii) puesto que cada solicitud internacional se publica conjuntamente con un informe de búsqueda internacional, los terceros están en mejores condiciones de formarse una opinión fundada sobre la patentabilidad de la invención reivindicada.

El PCT creó una Unión que cuenta con una Asamblea. Cada Estado parte en el PCT es miembro de la Asamblea.

Entre las tareas más importantes de la Asamblea se encuentran la modificación del Reglamento del Tratado, la aprobación del Programa y Presupuesto bienal de la Unión, y la fijación de ciertas tasas relativas a la utilización del sistema del PCT. La Asamblea de la Unión PCT ha establecido una medida especial en beneficio de las personas naturales que sean nacionales y residan en un Estado cuyo ingreso nacional por habitante es inferior a los 3.000 dólares de

los EE.UU. Ese beneficio consiste en una reducción del 75% en ciertas tasas previstas en el Tratado.

La manera más sencilla de obtener detalles sobre el PCT es consultar la Guía del Solicitante PCT, que la OMPI publica en francés e inglés (también existen versiones en alemán y japonés que no publica la OMPI) y el Boletín Informativo del PCT (PCT Newsletter) que la OMPI publica en inglés.

El desarrollo del sistema del PCT queda demostrado por el hecho de que en 1979 la Oficina Internacional recibió 2.625 solicitudes internacionales, mientras que el número correspondiente para 2003 fue de 110.065. En 1979, la media de designaciones por solicitud era de 6,66 y, en 2003 fue de 132.

El PCT se adoptó en 1970, se enmendó en 1979 y se modificó en 1984.

Está abierto a los Estados parte en el Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

1. Las Oficinas de Patentes de Australia, Austria, China, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Japón, República de Corea, Suecia y la Oficina Europea de Patentes cumplen las funciones de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional según el PCT (situación al 15 de abril de 2004).

2. Las Oficinas de Patentes de Australia, Austria, China, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Japón, República de Corea, Suecia y la Oficina Europea de Patentes cumplen las funciones de Administraciones encargadas del examen preliminar internacional según el PCT (situación al 15 de abril de 2004).

Resumen del Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (1968)

El Arreglo establece una clasificación de los dibujos y modelos industriales. En los títulos oficiales de los depósitos o los registros de los dibujos y modelos industriales, las Oficinas competentes de los Estados contratantes deberán

indicar los símbolos adecuados de la Clasificación. Lo mismo deberán hacer en cualquier publicación emitida por las oficinas respecto del depósito o el registro.

Un Comité de Expertos, establecido en virtud del Arreglo y en el que están representados todos los Estados contratantes, se encarga de revisar periódicamente la Clasificación. La nueva edición de la Clasificación de Locarno entró en vigor el 1 de enero de 2004 e incluye las modificaciones y adiciones adoptadas por el Comité de Expertos.

La Clasificación consiste en 32 clases y 223 subclases. Asimismo, incluye una lista alfabética de productos con la indicación de las clases y las subclases en las que se ordenan. La lista contiene unas 6.831 indicaciones de diferentes tipos de productos.

La Secretaría de la OMPI aplica la Clasificación en la administración del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales (1925) y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux.

El Arreglo de Locarno creó una Unión que cuenta con una Asamblea. Todos los países miembros de la Unión son miembros de la Asamblea.

Entre las tareas más importantes de la Asamblea figura la aprobación del Programa y Presupuesto bienal de la Unión.

El Arreglo de Locarno, adoptado en 1968, se enmendó en 1979.

El Arreglo está abierto a todos los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Resumen del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)

El Arreglo establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio. Las oficinas de marcas de los Estados contratantes deben indicar, respecto de cada registro, los símbolos de las clases.

La Clasificación consiste en una lista de clases – hay 34 clases para los productos y ocho para los servicios – y una lista alfabética de los productos y los servicios. Esta última incluye más de 11.000 partidas. Un comité de expertos, en el que están representados todos los Estados contratantes, modifica y completa de vez en cuando ambas listas. La octava edición de la Clasificación entró en vigor el 1 de enero de 2002.

Si bien sólo 72 Estados son parte en el Arreglo de Niza, utilizan efectivamente la Clasificación las oficinas de marcas de más de 130 Estados, así como la Secretaría de la OMPI, la Oficina de Marcas del Benelux, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (marcas y dibujos y modelos) de las Comunidades Europeas.

El Arreglo de Niza creó una Unión que cuenta con una Asamblea. Todos los países miembros de la Unión que se hayan adherido al Acta de Estocolmo o al Acta de Ginebra del Arreglo de Niza son miembros de la Asamblea.

Entre las tareas más importantes de la Asamblea figura la aprobación del Programa y Presupuesto bienal de la Unión.

El Arreglo, adoptado en 1957, se revisó en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y se enmendó en 1979.

El Arreglo está abierto a todos los Estados parte en el Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Resumen del Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971)

El Arreglo establece la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), que divide la tecnología en 8 secciones que contienen aproximadamente 67.000 subdivisiones. Cada subdivisión tiene un símbolo formado por números arábigos y letras del alfabeto latino.

Los símbolos correspondientes de la IPC deben figurar en todos los documentos de patente (las solicitudes de patente publicadas y las patentes concedidas), cuyo número ha sido cercano a 1.000.000 por año durante los últimos 10 años, aproximadamente. Asignan esos símbolos las oficinas nacionales o regionales de propiedad industrial que publican los documentos de patente.

La Clasificación es indispensable para la recuperación de los documentos de patente durante la búsqueda del “estado de la técnica”. Dicha búsqueda es necesaria para las administraciones encargadas de la concesión de patentes, los eventuales inventores, los servicios de investigación y desarrollo, y las demás partes que se ocupan de la aplicación o el desarrollo de la tecnología.

Si bien sólo son parte en el Arreglo 54 Estados, utilizan efectivamente la IPC las oficinas de patentes de más de 80 Estados, 4 oficinas regionales y la Oficina Internacional de la OMPI en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970).

Para mantener actualizada la IPC, se la revisa continuamente y se publica una nueva edición cada cinco años. La edición actual (la séptima) está en vigor desde el 1 de enero de 2000.

Un Comité de Expertos establecido por el Arreglo efectúa la revisión. Todos los Estados parte en el Arreglo son miembros del Comité de Expertos.

El Arreglo IPC creó una Unión que cuenta con una Asamblea. Todos los Estados miembros de la Unión son miembros de la Asamblea. Entre las tareas más importantes de la Asamblea figura la aprobación del Programa y Presupuesto bienal de la Unión.

El Arreglo – denominado corrientemente el Arreglo IPC – se adoptó en 1971 y se enmendó en 1979.

Está abierto a los Estados parte en el Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder el Director General de la OMPI.

Resumen del Arreglo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973)

El Arreglo de Viena establece una Clasificación para las marcas que consisten en elementos figurativos o los contienen. Las oficinas competentes de los Estados contratantes deben indicar en los documentos oficiales y las publicaciones relativas a los registros y renovaciones de las marcas los símbolos adecuados de la Clasificación.

La tarea de revisar periódicamente la Clasificación se ha confiado a un Comité de Expertos, establecido conforme al Acuerdo y en el que están representados todos los Estados contratantes. La edición actual (la quinta) ha estado en vigor desde de enero el 1 de 2003, y será substituida por la sexta edición de enero el 1 de 2008.

La Clasificación consiste en 29 categorías, 144 divisiones y unas 1.887 secciones, en las que se clasifican los elementos figurativos de las marcas.

Si bien son parte en el Acuerdo de Viena sólo 19 Estados, la Clasificación se utiliza en las oficinas de propiedad industrial de al menos 30 Estados, así como en la Secretaría de la OMPI, la Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas y dibujos y modelos) de las Comunidades Europeas.

El Acuerdo de Viena creó una Unión que cuenta con una Asamblea. Todos los Estados miembros de la Unión son miembros de la Asamblea.

Entre las tareas más importantes de la Asamblea figura la adopción del Programa y Presupuesto bienal de la Unión.

El Acuerdo de Viena, adoptado en 1973 se enmendó en 1985.

El Acuerdo está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

ADPIC

Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Las esferas de la propiedad intelectual que abarca son: derecho de autor y derechos conexos (los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión); marcas incluye marcas de servicios; indicaciones geográficas incluye indicaciones de origen; dibujos_y modelos industriales; patentes incluye la preservación de los vegetales; esquemas de trazado; y información no divulgada incluye secretos comerciales y datos de pruebas.

En lo que se refiere a los países en desarrollo, el período general de transición era de cinco años, es decir, hasta el 1º de enero de 2000. Además, el Acuerdo permite a los países en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado que aplacen la aplicación hasta el año 2000, si cumplen determinadas condiciones.

Se aplican normas especiales de transición si un país en desarrollo no otorgaba protección mediante patentes de productos a un determinado sector de tecnología, especialmente, las invenciones de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas- en la fecha general de aplicación del Acuerdo para ese Miembro, es decir, en el año 2000.

Los tres principales elementos del Acuerdo son los siguientes:

- **Normas.** Con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad intelectual que abarca el Acuerdo sobre los ADPIC, éste establece las normas mínimas de protección que ha de prever cada Miembro. Se define cada uno de los principales elementos de la protección: la materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse y las excepciones permisibles a esos derechos, y la duración mínima de la protección. El Acuerdo establece esas normas exigiendo, en primer lugar, que se cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en los principales convenios de la OMPI: el Convenio de París para la

Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (el Convenio de Berna) en sus versiones más recientes. Con excepción de las disposiciones del Convenio de Berna sobre los derechos morales, todas las principales disposiciones sustantivas de esos Convenios se incorporan por referencia al Acuerdo sobre los ADPIC y se convierten así en obligaciones para los países Miembros de dicho Acuerdo. Las disposiciones pertinentes figuran en el párrafo 1 del artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refieren, respectivamente, al Convenio de París y al Convenio de Berna. En segundo lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC añade un número sustancial de obligaciones en aspectos que los convenios antes existentes no tratan o tratan de modo que se consideró insuficiente. Así pues, a veces se llama al Acuerdo sobre los ADPIC el Acuerdo de Berna y de París ampliado.

- **Observancia.** El segundo principal conjunto de disposiciones se refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En el Acuerdo se establecen algunos principios generales aplicables a todos los procedimientos de observancia de los DPI. Además, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y procedimientos penales, en las que se especifican con cierto detalle los procedimientos y recursos que deben existir para que los titulares de DPI puedan efectivamente hacer valer sus derechos.
- **Solución de diferencias.** En virtud del Acuerdo, las diferencias entre Miembros de la OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

Por otra parte, en el Acuerdo se recogen determinados principios fundamentales -por ejemplo, los de trato nacional y trato de la nación más favorecida- y algunas normas generales encaminadas a evitar que las

dificultades de procedimiento para adquirir o mantener los DPI anulen las ventajas sustantivas resultantes del Acuerdo. Las obligaciones dimanantes del Acuerdo se aplican igualmente a todos los países Miembros, pero los países en desarrollo disponen de un plazo más largo para su aplicación. Existen también disposiciones transitorias especiales para los casos en que los países en desarrollo no presten actualmente protección por medio de patentes de productos al sector de los productos farmacéuticos.

El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, que permite a los Miembros prestar una protección más amplia a la propiedad intelectual si así lo desean. Se les deja libertad para determinar el método apropiado de aplicación de las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos.

ANEXO 4 ACUERDO SOBRE DERECHOS DE AUTOR.

ACUERDO No. 171 DE 1993 (diciembre 22) Por el cual se reglamenta la Propiedad Intelectual en materia de Derechos de Autor en la Universidad Industrial de Santander

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER en uso de sus atribuciones legales y, CONSIDERANDO.

- a. Que la Universidad Industrial de Santander necesita definir una Política de Propiedad Intelectual en materia de derechos de autor para las obras científicas, literarias, y artísticas, incluyendo el Software,
- b. Que la Política en materia de derechos de autor en la Universidad debe estar acorde con las leyes vigentes en la materia en el ámbito de la República.
- c. Que es importante para la Universidad Industrial de Santander establecer mecanismos que permitan incentivar la creatividad y la expresión de las ideas literarias, artísticas o científicas del personal servidor de la Universidad.

ACUERDA:

Artículo 1o. Son propiedad de la Universidad industrial de Santander las obras científicas, literarias, artísticas y software de computación producido por sus servidores y/o de contratos con terceros en los siguientes casos:

- a) Que sean desarrollados por sus servidores como parte de sus compromisos laborales con la Institución.

- b) Que sean el producto de investigaciones o de contratos específicos para elaboración de obras científicas, literarias, artísticas o software previo plan señalado por la Institución con terceros.
- c) Que sean el producto del esfuerzo realizado dentro del ámbito laboral del servidor, siempre y cuando haya utilizado recursos o medios de los que dispone gracias a su puesto de trabajo.
- d) Que sean el producto final del Año Sabático.
- e) Que teniendo la figura de colectividad sean coordinadas, divulgadas, publicadas y/o editadas por la Institución.
- f) Que sean el producto de comisiones de estudio realizadas en la Universidad Industrial de Santander por sus servidores.

Artículo 2o. La Universidad Industrial de Santander tendrá las facultades exclusivas dadas por la titularidad, de aprovechar estos resultados, con fines de lucro o sin él, ya sea por medio de reproducción, multiplicación o difusión o cualquier otro medio permitido hasta por un período de treinta (30) años.

Artículo 3o. En todos los casos referidos en el artículo lo. del presente Acuerdo los autores tendrán el derecho moral perpetuo, inalienable e irrenunciable a:

- a) Que su nombre y el título de la obra se mencionen en toda utilización de la misma.
- b) Oponerse a cualquier modificación, mutilación o deformación de su obra.
- c) Modificarla antes o después de su publicación, o a retirarla de circulación previa indemnización de perjuicios ocasionados,
- d) Que en caso de muerte del autor o autores, sus descendientes ejerzan los derechos de los literales a) y b) del presente artículo, el Ejercer todos los demás derechos incorporados en las Leyes vigentes.

Artículo 4o. Los autores de obras que sean de propiedad de la Universidad de acuerdo con el artículo lo. del presente Reglamento transfieren sus derechos patrimoniales a la Institución para:

- a) Reproducir la obra,
- b) Efectuar las traducciones, las adaptaciones, arreglos o transformaciones de las obras.
- c) Comunicar las obras al público por cualquier medio permitido.

Artículo 5o. La Universidad Industrial de Santander, no ejercerá derechos de titularidad ni de propiedad sobre las siguientes obras: a) Lecciones y conferencias propias para desarrollar las actividades de los servidores docentes, b) Software producido en condiciones en las cuales la Universidad no suministró medios ni facilidades a sus servidores. PARAGRAFO 7: Para los casos anteriores, los autores gozarán de los derechos patrimoniales y derechos morales expresados por la Ley.

Artículo 6o. Cuando la Universidad sea contratada por terceros para realizar obras o software específico, los derechos patrimoniales deberán ser negociados. Los participantes por la Universidad tendrán los derechos morales.

PARAGRAFO. Estos contratos deben llevar el Visto Bueno del COMITE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 7o. Las obras de propiedad de la Universidad que ésta no reproduzca o difunda dentro de los dos (2) años siguientes a su registro en el Comité de la PROPIEDAD INTELECTUAL, el autor o autores tendrán el derecho de explotarlas comercialmente por su cuenta y riesgo, siempre y cuando reconozcan a la Universidad regalías por derechos de autor, así: al Sise tratarse de obras científicas, literarias o artísticas los derechos a reconocer a la Universidad serán: 1. El 10% sobre el total de ventas netas de acuerdo con liquidaciones semestrales. 2. El 5% de los ejemplares editados.

PARAGRAFO 1. Estos derechos serán cobrados una sola vez sobre la primera edición.

PARAGRAFO 2. La Universidad podrá comercializar los ejemplares que le correspondan, conforme a este artículo. b) Si se tratase de software, los derechos a reconocer serán del 10% sobre el total de ventas netas de acuerdo con liquidaciones semestrales.

PARAGRAFO 3. Para los casos anteriores estas relaciones deberán quedar formalmente escritas ante la Oficina Jurídica de la Universidad, previa autorización del Comité de la PROPIEDAD INTELECTUAL.

Artículo 8o. La Universidad podrá realizar contratos de edición con sus servidores, personas jurídicas o naturales que dispongan de obras de su propiedad y tengan la titularidad de los derechos. En estos casos la Universidad reconocerá las siguientes regalías: a) El 10% sobre el total de ventas netas, de acuerdo con liquidaciones semestrales. b) El 5% de los ejemplares editados. En ningún caso el número de ejemplares objeto de regalías podrá ser superior a cien (100).

PARAGRAFO 1. La selección de la obra para edición debe cumplir con el Reglamento de Publicaciones de la Universidad.

PARAGRAFO 2. En el contrato de edición deben constar los elementos prescritos en las leyes vigentes sobre Derechos de Autor.

Artículo 9o. Cuando la Universidad lo considere oportuno, podrá publicar obras de su propiedad. En estos casos, para incentivar a sus servidores, se reconocerán las siguientes regalías, previo contrato escrito:

a) El 5% sobre las ventas netas liquidado semestralmente, sobre ejemplares efectivamente vendidos.

b) El 5% de los ejemplares editados. En ningún caso el número de ejemplares entregados al autor podrá ser superior a cien (100).

PARAGRAFO 1. Se entiende que los autores han transferido a la Universidad sus derechos patrimoniales y que ella posee los derechos de comercialización.

PARA GRAFO 2. El pago de estas regalías tendrá vigencia mientras dure la relación laboral con la Universidad.

PARAGRAFO 3. Se exceptúan de este tratamiento las obras científicas, literarias o artísticas, producidas por los servidores de la Universidad que hayan transferido sus derechos patrimoniales a la Institución a cambio de emolumentos económicos contratados.

PARAGRAFO 4. También se exceptúan de este tratamiento las obras, lecciones y conferencias que sean utilizadas para las actividades de la Universidad. Cuando estos materiales se vendan a personas o a entidades ajenas a la Universidad se reconocerán las regalías previstas en el literal al de este artículo.

Artículo 10. Cuando la Universidad estime conveniente comercializar software de su propiedad, reconocerá a título de regalías para su autor o autores, mientras dure la relación laboral con la Universidad, el 5 % del precio de venta neta.

PARAGRAFO: Se exceptúa de este tratamiento el software utilizado para las actividades de la Universidad.

Artículo 11. La titularidad de los derechos de las obras que se editen como resultado de un Proyecto de Grado o Tesis de Maestría y Doctorado es:

a) De propiedad de la Universidad, si no se recibió financiación externa. En este caso, los derechos patrimoniales son de la Universidad.

b) De propiedad conjunta de la Universidad y/o de la entidad financiadora de acuerdo con el artículo 6o. del presente reglamento. PARAGRAFO. En todos los casos los derechos morales son del estudiante,

Artículo 12. La Universidad ratifica el principio de la buena fe entre las partes y considera que las obras integradas o no al patrimonio de la Universidad, no han violado derechos de autor de terceras personas. En caso de presentarse situaciones ilegales toda la responsabilidad por daños y perjuicios estará a cargo de quienes hayan violado estos derechos.

Artículo 13. Para efectos de regular estas relaciones de derechos de autor entre la Universidad, sus servidores estudiantes, jubilados y personas ajenas a la Institución, se crea el COMITÉ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. El Rector de la Universidad estructurará y dará las funciones a este Comité.

Artículo 14. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias COMUNIQUESE Y CÚMPLASE, Expedido en Bucaramanga, a los veintidós 22 días del mes de diciembre de 1993.

ACUERDO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACUERDO No. 172 DE 1993 (diciembre 22) Por el cual se reglamenta la Propiedad Intelectual en materia de Derechos de propiedad industrial en la Universidad Industrial de Santander

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER en uso de sus atribuciones legales y, CONSIDERANDO.

- d. Que la Universidad Industrial de Santander necesita definir una Política de Propiedad Intelectual en materia de derechos de propiedad industrial para los resultados de investigación, Desarrollos Tecnológicos, Diseños industriales, Modelos de utilidad y marcas.
- e. Que la Política en materia de derechos de propiedad industrial en la Universidad debe estar acorde con las leyes vigentes en la materia en el ámbito de la República.
- f. Que es importante para la Universidad Industrial de Santander establecer mecanismos que permitan promover la transferencia de tecnología, reducir los obstáculos a la misma y facilitar su acceso, en términos y condiciones justas y razonables, para que el sector productivo alcance objetivos de desarrollo mediante una tecnología adecuada a sus estructuras productivas.

ACUERDA:

Artículo 1º. Son propiedad de la Universidad Industrial de Santander las invenciones, diseños, modelos de utilidad, marcas y desarrollos tecnológicos resultantes de las actividades de sus servidores y/o de contratos con terceros en los siguientes casos:

- a) Que sean el producto de investigaciones desarrolladas por sus servidores como parte de sus compromisos laborales con la institución.
- b) Que sean el producto de investigaciones de contratas previo plan señalado por la institución con terceros.
- c) Que sea el producto del esfuerzo realizado dentro del ámbito laboral del servidor, siempre y cuando haya utilizado recursos o medios de los que dispone gracias a su puesto de trabajo.
- d) Que sea el producto final del año sabático.
- e) Que sean el producto de comisiones de estudio realizadas en la universidad industrial de Santander por sus servidores.
- f) Que sean el producto final de un proyecto de grado o tesis de maestría o doctorado realizados en la Universidad Industrial de Santander que no tengan financiación externa ni hayan sido desarrollados conjuntamente con terceros.

Parágrafo. Los derechos morales correspondientes a las personas que por su aporte en un determinado proyecto o desarrollo le correspondan como inventores o coinventores, serán siempre reconocidos por la universidad.

Artículo 2º. La Universidad Industrial de Santander realizará el proceso de obtención de patente o de registro ante las oficinas nacionales o internacionales competentes, siempre y cuando estos resultados tengan nivel inventivo, novedad y aplicación industrial.

Artículo 3º. Para el caso de patentes o registros solicitados en régimen de copropiedad, con otras personas naturales o jurídicas, los gastos de preparación, trámite de registro y mantenimiento serán compartidos entre las partes.

Parágrafo. En los países en que una de las partes no tenga interés en patentar o registrar, los gastos por trámite, registro y mantenimiento serán a cargo de la parte interesada la cual pasará a poseer la titularidad de los derechos y beneficios resultantes de la comercialización de la tecnología protegida por dicha patente en aquel país.

Artículo 4º. La universidad se reserva el derecho de aprovechar su propiedad industrial, con fines de lucro o sin el, ya sea por medio de comercialización o la licencia de explotación a terceros.

Artículo 5º. La propiedad industrial, sobre los resultados obtenidos de los proyectos de investigación científica y tecnológica adelantados por la institución conjuntamente por servidores y estudiantes con personas naturales o jurídicas, bajo la modalidad de contratos, convenios de cooperación, proyectos de grado y tesis de maestría o doctorado, deberá ser negociada. Antes de la iniciación de los trabajos se fijarán las condiciones y proporciones de las obligaciones y derechos sobre propiedad, divulgación, pública, uso, control y administración de los resultados o cualquier otro derecho derivado; en todos los casos se buscará proteger los derechos de la universidad, sus servidores y estudiantes.

Parágrafo1. Los derechos morales correspondientes a las personas que por su aporte en un determinado proyecto o desarrollo le correspondan como inventores o coinventores serán siempre reconocidos por las partes.

Parágrafo 2. Estas negociaciones deben llevar el visto bueno del comité de propiedad intelectual de la universidad.

Artículo 6º. La universidad previa recomendación del comité de propiedad intelectual, podrá dar licencias exclusivas de explotación por periodos fijos según el caso, sobre su propiedad industrial. Esta exclusividad de licencia puede ser revocada si la empresa licenciada no cumple con la explotación adecuada de la tecnología en el plazo convenido.

Artículo 7º. En todos los casos en que se efectúe licenciamiento o comercialización de su propiedad industrial de acuerdo con este reglamento, la universidad reconocerá la participación económica de los beneficios de comercialización o la licencia de estas propiedades, al inventor o coinventores que tengan el carácter de servidores de la institución.

Parágrafo. La participación económica tendrá vigencia mientras dure la relación laboral del servidor con la universidad. Para el caso de los estudiantes y jubilados esta vigencia será determinada por el comité de la propiedad intelectual.

Artículo 8º. Los ingresos netos recibidos por la universidad por concepto de comercialización o licenciamiento de su tecnología se distribuirán de la siguiente manera:

- a) El 30% a la dependencia universitaria en donde se generó la invención. Si esta tuvo su origen en varias dependencias, este porcentaje se prorrateará entre ellas.
- b) El 40% al inventor o coinventores. La distribución de este porcentaje entre los participantes la hará el comité de propiedad intelectual según los criterios de tiempo dedicación, productividad y aporte creativo.
- c) El 10% al fondo de la universidad dedicado al fomento de la investigación científica y tecnológica.
- d) El 20% restante a los programas prioritarios o emergentes de la Universidad Industrial de Santander que a bien determine el rector.

Parágrafo. Se entiende por ingreso neto, el ingreso bruto por comercialización global o por regalías recibidas por la universidad, la cual se le descuentan los gastos relacionados con la negociación de la apropiación de la tecnología o los gastos para transferirla.

Artículo 9º. La propiedad industrial de la universidad que la institución no licencie o comercialice en el término de los dos (2) años siguientes a la obtención de los resultados finales registrados ante el comité, podrá ser explotada comercialmente por el inventor y coinventores siempre y cuando éstos reconozcan a la universidad una participación económica previamente acordada entre las partes, en el comité de propiedad intelectual.

Parágrafo 1. Estas negociaciones deberán quedar formalmente escritas ante la oficina jurídica de la universidad.

Parágrafo 2. Los servidores de la universidad, el personal jubilado y los estudiantes podrán participar en estas negociaciones.

Artículo 10º. Para efectos de regular estas relaciones de derechos de propiedad industrial entre la universidad, sus servidores, estudiantes, jubilados y personas ajenas a la institución, se crea EL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL. El rector de la universidad estructurará y dará las funciones a este comité.

Artículo 11º. El presente acuerdo rige a partir de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLACE.

Expedido en Bucaramanga, a los veintidós días del mes de diciembre de 1993.

ANEXO 5 FORMATOS Y/O REGITROS

En la carpeta Formatos dentro del contenido de este CD se encuentran los formatos que se deben diligenciar cuando se quiere iniciar un proceso de solicitud de protección o registro, ante las entidades encargadas de la protección de la propiedad intelectual en Colombia

ANEXO 6 CURSO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

En la carpeta Archivo Anexo Curso PI dentro del contenido de este CD se encuentra el curso sobre propiedad intelectual.

9. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto, complementa los avances de la Universidad en la definición de una política de propiedad intelectual en las áreas de propiedad industrial y derechos de autor, para los resultados de investigación, desarrollos tecnológicos, diseños industriales, patentes, modelos de utilidad, marcas, trazado de circuitos integrados, y otras formas de protección.

De esta forma se concientiza a la comunidad universitaria sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual, que promueve la innovación tecnológica y el aumento de la competitividad.

El procedimiento para proteger la producción intelectual de la universidad, planteado en este trabajo de grado, es importante porque asegura que los proyectos con posible licenciamiento y/o explotación comercial, no corran el riesgo de perder la posibilidad de ser protegidos y/o explotados comercialmente.

El formato de acuerdo sobre propiedad intelectual elaborado en este proyecto, identifica los trabajos de grado que son susceptibles de protección o que tienen una aplicación industrial. Esta identificación es importante porque es el primer paso para que esta producción sea protegida como propiedad intelectual, de manera que se convierte en un activo económico para la universidad y sus autores y que por conducto de una buena gestión, contribuya a generar ingresos a partir de la venta del producto y de las regalías derivadas de licencias, además, genera oportunidades de empleo y refuerzan las instituciones docentes y de investigación, atraen importantes inversiones directas y fomentan las empresas conjuntas, aumentan el valor de las empresas e incentivan la creación de nuevas industrias técnicas y culturales, contribuyen a la movilización de fondos para actividades de investigación y desarrollo (I+D), lo que ayuda a crear nuevas tecnologías y productos.

La elaboración de las herramientas informáticas, permite al usuario realizar el curso y el diligenciamiento del formato de manera interactiva y rápida, de tal forma que los conceptos de la propiedad intelectual introducidos, son

asimilados fácilmente. Esto ayuda de manera significativa a que se promueva la cultura del respeto por la propiedad intelectual dentro de la universidad, y promueve que los estudiantes y docentes se vean interesados en realizar proyectos innovadores.

El curso básico de propiedad intelectual elaborado, es una herramienta de gran importancia para las personas que están involucradas en la producción intelectual, porque permite la transferencia del conocimiento de este tema. De esta forma se logra que la comunidad universitaria reconozca que el respeto de la propiedad intelectual es de vital importancia para la institución y para las personas que están involucradas en la investigación.

El Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad Industrial de Santander (CPI), ha trazado las directrices necesarias, para que el tema de la propiedad intelectual en la UIS sea una realidad, y que toda la comunidad universitaria se vea relacionada con este proceso, sin embargo este avance es lento y la producción intelectual de la universidad corre el riesgo de ser plagiada o explotada sin retribución para la universidad y sus autores. En este sentido este proyecto impulsa de manera significativa (si se pone en práctica), el conocimiento de este importante tema y empieza a construir una cultura de la propiedad intelectual.

10. RECOMENDACIONES

Es importante dar a conocer lo establecido en la normativa de la propiedad intelectual de la universidad. Donde se estipula que las invenciones que surjan de las investigaciones desarrolladas por estudiantes, profesores y servidores de la universidad reciban una justa y equitativa distribución de regalías tanto a los inventores como a la universidad.

Implementar políticas que permitan actualizar el reglamento de propiedad intelectual de la universidad, para que cubra los diferentes tipos de protección existentes, como lo son las obtenciones vegetales, conocimientos tradicionales, y el folklore, entre otras.

Se recomienda a los profesores, que antes de hacer publicaciones de los trabajos e investigaciones realizados, se revise si existe una posible protección de la propiedad intelectual que estos trabajos pueden obtener.

Así mismo, se espera que la adecuación del procedimiento para la protección de la propiedad intelectual planteado en este proyecto, permita que los recursos económicos, administrativos y humanos, que se destinan a la realización de proyectos e investigaciones, sean reorientados mayoritariamente hacia los que reúnan las condiciones de aplicación industrial y protección intelectual que posiblemente generen remuneración económica para la UIS.

Para lograr una mayor eficiencia y eficacia en este proceso, se requiere establecer dentro de la universidad, la posibilidad de conocer, como se realiza el estado de la técnica, que permite evidenciar las condiciones reales del avance que tiene determinado tema dentro de la comunidad científica.

Así mismo, deberá trabajarse en dar a conocer la utilidad e importancia que tienen los documentos de patentes como fuente de información tecnológica, ya que ello permitirá a los usuarios conocer la tecnología existente en un sector determinado, vigilar el entorno competitivo en las actividades de desarrollo tecnológico y comercial, detectar a las empresas líderes en cada sector,

haciendo balance de su capacidad de innovación tecnológica o de su dependencia de uno u otro mercado de tecnología, posibilitar el seguimiento de la evolución tecnológica y, en fin, disponer de una fuente de ideas para estimular la innovación y el desarrollo tecnológico.

Se recomienda que la universidad establezca convenios de cooperación con las entidades de registro de la propiedad intelectual como son la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dirección Nacional de derechos de Autor, para que el estudio del estado de la técnica pueda ser una herramienta que toda la comunidad universitaria maneje.

11. BIBLIOGRAFIA

“Conocimiento y Competitividad”; BASES PARA UN PLAN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y CALIDAD.

Clemente Forero Pineda: Director de Conciencias.

Eduardo Posada: Programa nacional de desarrollo industrial, tecnológico y calidad.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

<http://www.OMPI.int/portal/index.html.es>

Dirección Nacional de Derechos de Autor

<http://www.derautor.gov.co/htm/Home.asp>

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

http://www.upov.int/index_es.html

Superintendencia de Industria y Comercio

<http://www.sic.gov.co/>

Comunidad Andina de Naciones

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

Bases de datos de patentes

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

<http://www.european-patent-office.org/online/index.htm>

<http://www.european-patent-office.org/online/index.htm>

<http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm>

<http://www.surfi.gov.sg/>

<http://www.mayallj.freemove.co.uk/index.htm>

<http://www.bancopatentes.gov.co:800/>

<http://www.patent-faq.com/>

<http://hammer.prohosting.com/~free14u/page159.html>

<http://www.boundnotebook.com/>

Tutoriales Javascript

<http://www.unav.es/cti/manuales/TutorialJavaScript/indices/>

<http://www.htmlpoint.com/javascript/tutorial/>

Tutoriales FrontPage

<http://www.asptutor.com/frontpage/default.asp>

<http://www.programacion.com/html/tutorial/frontpage/>

Tutorial HTML

<http://html.conclase.net/tutorial/html>

Tutorial Tomcat

<http://jakarta.apache.org/site/binindex.cgi>

Tutorial MySQL

http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/manual_PHP/manual_PHP/