

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

Artículo 36.- Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando la invención en un ámbito privado, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo.

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

SECCION VI

DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Artículo 37.- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Artículo 38.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

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

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

SECCION VII

DEL REGIMEN DE LICENCIAS

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

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

Artículo 41.- El organismo nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

Artículo 42.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente podrá otorgar una licencia obligatoria para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables, sólo si en el momento de su petición la patente no se ha explotado en los términos que establecen los artículos 37 y 38 de la presente Decisión, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención ha estado suspendida por más de un año.

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 44.- A petición del titular de la patente, o del licenciataria, las condiciones de las licencias podrán ser modificadas por la entidad que las aprobó, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 45.- El licenciataria estará obligado a explotar la invención objeto de la licencia, lo cual deberá realizarse, salvo que el licenciataria justifique su inacción con excusas legítimas, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión; en caso contrario, la misma quedará revocada.

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

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular, el período por el que se concede, el objeto de la

licencia y el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 49 de la presente Decisión.

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

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

Artículo 47.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular del derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

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

Artículo 48.- La oficina nacional competente podrá conceder licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de la presente Decisión, a lo siguiente:

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

Artículo 49.- Las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

- a) La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá transferirse ni concederse sublicencias, sino con la parte de la empresa que permite su explotación industrial y con consentimiento del titular de la patente. Ello deberá constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente;
- b) La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer el mercado interno del País Miembro que la conceda.

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

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

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

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

SECCION VIII

DE LA PROTECCION LEGAL DE LA PATENTE

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

Sin perjuicio de cualquier otra acción que pueda corresponderle, el titular de la patente, después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios contra quien, sin el consentimiento de dicho titular, hubiere explotado el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se hubiese realizado después de la fecha de publicación de la solicitud de patente.

En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a) El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

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

SECCION IX

DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

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

- a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
- b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

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

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

SECCION X

DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

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

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

vigencia.

CAPITULO II

DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 54.- Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

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

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

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

Artículo 57.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.

CAPITULO III

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 58.- Serán registrables los nuevos diseños industriales.

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

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

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

Artículo 59.- Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.

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

Artículo 60.- La solicitud de registro deberá contener:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 69.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin

su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial.

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

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

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

- a) Haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;
- b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

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

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

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

CAPITULO IV

DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

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

- a) La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,
- c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Artículo 73.- A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Artículo 74.- La información que se considere como secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

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

Artículo 76.- Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar el uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.