

MANUEL PACHÓN †
ZORAIDA SÁNCHEZ AVILA

**EL RÉGIMEN ANDINO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

**Decisiones 344 y 345
del Acuerdo de Cartagena**



Ediciones Jurídicas
GUSTAVO IBÁÑEZ

ÍNDICE GENERAL

RÉGIMEN ANDINO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Introducción	21
1. Propósitos perseguidos con la reforma	23
2. Características del régimen común de propiedad industrial	26
2.1. La Decisión 344 como un mínimo de derechos	27
2.2. La Decisión 344 es un sistema que no pretende dar respuesta a todos los casos de propiedad industrial	30
3. Principales criterios de carácter general	35
4. Oficina nacional competente y autoridad nacional competente	39
5. Plan de la obra	41

PARTE PRIMERA DECISIÓN 344

CAPÍTULO I

PATENTES DE INVENCION

1. Regulación de la invención	45
2. Noción de invención	47
3. Requisitos objetivos de patentabilidad	48

3.1.	Novedad de la invención	49
3.1.1.	Asimilación al estado de la técnica	55
3.1.2.	Divulgaciones temporalmente estériles para ocasionar la pérdida de la novedad	56
3.2.	Nivel inventivo	60
3.3.	Susceptibilidad de aplicación industrial	63
4.	Creaciones que no se consideran invenciones	64
5.	Invenciones no patentables	68
5.1.	Invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres y la moral	68
5.2.	Invenciones evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o a la preservación del medio ambiente	71
5.3.	Especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención	76
5.4.	Invenciones relacionadas con las materias que componen el cuerpo humano y la identidad genética del mismo	83
5.5.	Invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud	85
6.	Titulares de la patente	87
7.	Invenciones creadas bajo relación de dependencia	90
8.	Derecho moral del inventor	91
9.	Solicitud de patente	92
10.	Unidad de invención	96
11.	Modificaciones de la solicitud	97
12.	Transformación de la solicitud de patente de invención en otra modalidad	98
13.	Trámite de la solicitud	98
14.	El título de patente	101
15.	Derechos que confiere la patente	101
16.	Supuestos excepcionales en que no se aplica el derecho del titular de la patente	103

17.	De las obligaciones del titular de la patente	106
17.1.	Explotación de la invención	107
17.2.	Registro de los contratos que impliquen utilización de la patente a cualquier título	109
18.	Régimen de licencia de patentes	110
18.1.	Licencia contractual	111
18.2.	Régimen de licencias obligatorias	113
18.2.1.	Licencia por falta de explotación de la invención patentada	114
18.2.2.	Licencias por razones de interés público	117
18.2.3.	Licencia cuando se presenten prácticas que atenten contra la libre competencia y en particular cuando constituyen un abuso de la posición dominante	120
18.2.4.	Licencia por dependencia de patentes	123
18.3.	Normas comunes a todo tipo de licencias obligatorias	124
19.	Protección legal de la patente	127
19.1.	Las acciones previstas en la Decisión 344	131
19.2.	La inversión de la carga de la prueba en materia de infracción de patentes de procedimiento	138
20.	Nulidad de la patente	143
20.1.	Autoridad competente para decretar la nulidad	144
20.2.	Causales de nulidad de la patente	145
20.3.	Nulidad total o parcial	148
20.4.	Oportunidades para decretar la nulidad y efectos de su declaratoria	148
21.	Caducidad de la patente	150

CAPÍTULO II

MODELOS DE UTILIDAD

1.	Consideración inicial	151
2.	Concepto de modelo de utilidad	152

3.	Creaciones excluidas de la protección por modelo de utilidad	154
4.	Duración del derecho	155
5.	Aplicación de las normas sobre patentes de invención	155

CAPÍTULO III

DISEÑOS INDUSTRIALES

1.	Protección de los diseños industriales	157
2.	Concepto de diseño industrial	159
3.	Requisitos para la protección de los diseños industriales	161
3.1.	Novedad	161
3.2.	Aplicación industrial	166
3.3.	Ornamentabilidad	166
4.	Exclusión de la protección para ciertos diseños	167
5.	Solicitud de registro del diseño industrial	169
5.1.	Contenido de la solicitud de registro	169
5.2.	Trámite de la solicitud	170
5.2.1.	Examen de forma	171
5.2.2.	Publicación	172
5.2.3.	Llamamiento a formular observaciones	172
5.2.4.	Examen de novedad	173
6.	Consulta del expediente	175
7.	Derecho de prioridad	175
8.	Duración del derecho sobre los diseños industriales	175
9.	Derechos que confiere el registro	176
9.1.	Excluir a los terceros de la utilización del diseño ..	176
9.2.	Transferencia del derecho sobre el diseño industrial	178
9.3.	Licencia del derecho sobre el diseño industrial	178
10.	Nulidad del diseño industrial	179
11.	Remisión a las normas sobre patentes de invención	179

CAPÍTULO IV

SECRETOS INDUSTRIALES

1.	Noción de secreto industrial	181
2.	Elementos que integran la noción de secreto industrial	182
3.	Duración del derecho al secreto industrial	184
4.	Características del derecho sobre el secreto industrial	186
5.	Transmisión del secreto industrial	188
6.	Normas especiales sobre la aprobación para la comercialización de ciertos productos	190
7.	Acciones en defensa del derecho sobre secretos industriales	192

CAPÍTULO V

MARCAS

1.	Concepto de marca	193
2.	Requisitos que debe reunir el signo para considerarse como marca	195
2.1.	Signo perceptible	195
2.2.	Signo distintivo	197
2.3.	Signo susceptible de representación gráfica	200
2.4.	Consecuencias de la falta de los requisitos fundamentales	201
3.	Signos que pueden constituir marcas	201
3.1.	Palabras o combinación de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas	203
3.2.	Imágenes, figuras y símbolos	203
3.3.	Letras, cifras y sus combinaciones	204
3.4.	Figuras en tres dimensiones	204

3.5.	Combinación de cualquiera de los signos anteriores	205
4.	Signos que no pueden registrarse como marcas	205
4.1.	Prohibiciones concernientes a las denominaciones genéricas y descriptivas	207
4.2.	Prohibiciones relativas a las formas tridimensionales	213
4.2.1.	La forma usual de los productos o de sus envases .	214
4.2.2.	Formas impuestas por la naturaleza de la función del producto o del servicio	214
4.2.3.	Formas que den una ventaja funcional o técnica al producto	215
4.3.	Prohibiciones relacionadas con los signos contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres	216
4.4.	Prohibiciones relacionadas con los signos engañosos	218
4.5.	Prohibiciones relacionadas con el color	222
4.6.	Prohibiciones relativas a los nombres de los Estados las organizaciones internacionales y los escudos y las banderas	223
4.7.	Prohibiciones relacionadas con los signos empleados para indicar la conformidad de un producto con normas técnicas	224
4.8.	Prohibiciones relacionadas con la reproducción de documentos mercantiles, monedas y billetes de curso forzoso, timbres y especies fiscales	226
4.9.	Prohibición de registrar como marca la denominación de una variedad vegetal protegida o la denominación esencialmente derivada de la misma	227
4.10.	Prohibiciones relacionadas con el riesgo de confusión	228
4.10.1.	El riesgo de confusión en lo concerniente a los signos	229
4.10.2.	La similitud entre los productos o servicios	235

4.11.	Riesgo de confusión con nombres comerciales.....	238
4.12.	Riesgo de confusión con lemas comerciales	239
4.13.	Prohibición concerniente al registro como marca de signos notoriamente conocidos	240
4.13.1.	El concepto de marca notoria	240
4.13.2.	Las prohibiciones de registro de signos notoriamente conocidos como marcas	246
4.14.	Prohibiciones concernientes al nombre y los distintivos de la personalidad	254
4.15.	Prohibiciones concernientes a los nombres de obras literarias, artísticas o científicas o de personajes que sean objeto de un derecho de autor	256
4.16.	Prohibiciones de registro de marcas no contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344	257
5.	Procedimiento de registro	259
5.1.	Requisitos de la solicitud	259
5.2.	Documentos que se deben acompañar a la solicitud	261
5.3.	Trámite de la solicitud	265
5.3.1.	Examen de forma	265
5.3.2.	Publicación	265
5.3.3.	Presentación de observaciones	266
5.3.4.	Examen de fondo	267
5.4.	Registro de la marca	268
6.	Derechos sobre la marca	269
6.1.	Derechos que confiere la solicitud	269
6.2.	Derechos que confiere el registro de la marca	269
6.2.1.	Dimensión positiva del derecho sobre la marca	271
6.2.2.	Dimensión negativa del derecho de marca	272
7.	Agotamiento del derecho sobre la marca	282
8.	Limitaciones del derecho sobre la marca	283
9.	Cesión y licencia de la marca	285
10.	Uso de la marca registrada	287

11.	Libre circulación de las mercancías y derecho de marcas	291
12.	Renuncia del derecho	294
13.	Nulidad del registro	294
14.	Caducidad del registro	296
15.	Marcas colectivas	297
16.	Lemas comerciales	299

CAPÍTULO VI NOMBRE COMERCIAL

Contenido	303
-----------------	-----

CAPÍTULO VII DENOMINACIONES DE ORIGEN

1.	Introducción	309
2.	Concepto	310
3.	Empleo exclusivo de la denominación de origen ...	311
4.	Nacimiento del derecho sobre la denominación geográfica	312
5.	Denominaciones no susceptibles de construir una denominación de origen válida	313
6.	Declaración de protección de una denominación de origen	314
7.	Trámite del registro	314
8.	Autorización para usar una denominación de origen	315
9.	Duración de la protección	316
10.	Nulidad del derecho	316
11.	Caducidad del derecho	317

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

1.	Disposiciones finales	319
2.	Solución de los problemas de derecho transitorio ..	319

PARTE SEGUNDA
DECISIÓN 345

CAPÍTULO IX
LA PROTECCIÓN DE LAS NUEVAS VARIEDADES
VEGETALES

1.	Introducción	327
2.	Objeto y ámbito de aplicación	328
3.	Título que ampara el derecho concedido	329
4.	Condiciones para el otorgamiento del certificado de obtentor	330
4.1.	Condiciones objetivas de registrabilidad	330
4.1.1.	Novedad	331
4.1.2.	Distintividad	333
4.1.3.	Homogeneidad	334
4.1.4.	Estabilidad	334
4.2.	Condiciones subjetivas de registrabilidad	335
4.3.	Condiciones formales de la solicitud	336
5.	Trámite de la solicitud	338
6.	Derecho de prioridad	339
7.	Término de duración del certificado	341
8.	Derechos del titular de un certificado de obtención de nuevas variedades vegetales	342

9.	Actos que no constituyen violación de los derechos del titular del certificado de registro de nuevas variedades vegetales	345
10.	Agotamiento del derecho del titular del certificado de obtención de nuevas variedades vegetales	346
11.	Obligaciones del titular del certificado de registro de nuevas variedades vegetales	347
12.	Transmisión del derecho sobre el certificado de obtención de nuevas variedades vegetales	347
13.	Licencias obligatorias	348
14.	Nulidad del certificado de obtentor	349
15.	Cancelación del certificado de obtentor	349
BIBLIOGRAFÍA.....		351