

DECISION 689

Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los Artículos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena; las Decisiones 486 y 598; y, la Propuesta presentada a la Comisión de la Comunidad Andina por la República del Perú; y,

CONSIDERANDO: Que, conforme a lo previsto en el Capítulo IV del Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen como obligación -en el marco de la armonización de políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo-, el contar con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías;

Que, mediante la emisión de la Decisión 486 de setiembre de 2000, se estableció el régimen común sobre propiedad industrial con el fin de armonizar las legislaciones nacionales de los Países Miembros y adecuar sus compromisos a lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC);

Que, el régimen común sobre propiedad industrial busca propiciar el equilibrio y beneficio recíproco de los productores y usuarios de conocimientos, de manera tal que se estimule e incentive el desarrollo de la innovación y la tecnología, sin que ello se convierta en un obstáculo al comercio;

Que, estando convencidos que la Propiedad Industrial constituye una herramienta de desarrollo económico y tecnológico que debe redundar en el bienestar social de la población, los Países Miembros de la Comunidad Andina, de manera individual o en conjunto, vienen participando y asumiendo compromisos en los foros multilaterales sobre la materia y con terceros países en el marco de lo dispuesto en la Decisión 598;

Que, con el fin de garantizar la aplicación del régimen común sobre propiedad industrial y preservar el ordenamiento jurídico entre las relaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina, es necesario que la Comisión permita realizar adecuaciones a la Decisión 486, de manera tal que los Países Miembros puedan desarrollar y profundizar determinados derechos de propiedad industrial a través de su legislación interna;

Que, dichas adecuaciones resultan necesarias teniendo en consideración los sistemas jurídicos nacionales, las políticas de gobierno y la protección de los derechos de propiedad industrial que algunos Países Miembros vienen aplicando y desarrollando;

Que, sin embargo, debe buscarse el equilibrio adecuado entre las asimetrías socioeconómicas y las condiciones particulares de todos los Países Miembros en la aplicación y desarrollo interno de ciertas disposiciones comunitarias, considerando un margen de flexibilidad para que los Países Miembros estén en condiciones de complementar la protección de derechos de propiedad industrial de acuerdo a las exigencias y estándares multilaterales; y,

Que, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas en la sesión del Grupo de Expertos *Ad hoc* realizada los días 17 y 18 de marzo de 2008 y por la Comisión de la Comunidad Andina sobre la Propuesta del Perú para la modificación de la Decisión 486 (Documento SG/dt 411);

DECIDE:

Artículo 1.- Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

- a) Artículo 9: Establecer las condiciones de restauración del plazo para la reivindicación de prioridad por un término no mayor a dos meses al plazo inicialmente establecido.
- b) Artículo 28: Introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención, en el sentido de exigir al solicitante mayor claridad en la descripción de la invención y mayor suficiencia en dicha divulgación, de tal manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su realización por parte de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de experimentación indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de su presentación.
- c) Artículo 34: Señalar que no se considerará como ampliación de la solicitud, la subsanación de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.
- d) En el Capítulo V, Título II (Patentes de Invención): Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los Países Miembros considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los períodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.
- e) Artículo 53: Incluir la facultad de usar la materia protegida por una patente con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un producto¹.
- f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.
- g) Artículo 140: Establecer plazos para la subsanación de los requisitos de forma previstos en el mismo artículo.

¹ Los Países Miembros entienden esta facultad como la *Excepción Bolar* que facilita el otorgamiento de registros sanitarios.

- h) Artículo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca.
- i) Artículo 202: Establecer que no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando ésta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida.
- j) En el Capítulo III, Título XV: Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito.

Artículo 2.- Los Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Artículo 3.- A más tardar al 20 de agosto de 2008, los Países Miembros que así lo consideren, comunicarán a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre su voluntad de utilizar la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión, transcurrido este plazo, el País Miembro que no haya realizado dicha comunicación no podrá hacer uso de tal facultad.

De igual manera, los Países Miembros que así lo hayan considerado pondrán en conocimiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina la normativa interna de desarrollo del artículo 1 de la presente Decisión.

En ambos supuestos, la Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros la información que corresponda.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los trece días del mes de agosto del año dos mil ocho.