

Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes

Las respuestas al presente cuestionario se proporcionan en nombre de:

País: PERU.....
Oficina: DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS - INDECOPI

Persona con la que se ha de establecer contacto:

Nombre: Silvia Solís / Bruno Merchor
Cargo: Secretaria Técnica / Director
Correo-e: ssolis@indecopi.gob.pe / bmerchor@indecopi.gob.pe
Teléfono:
Fax:

Sección I: Información general

La presente sección tiene por fin obtener información general sobre las excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes que se contemplan en virtud de la legislación aplicable. A los fines del presente cuestionario, por “legislación aplicable” se hará referencia a la legislación nacional y regional pertinente y, cuando proceda, a la jurisprudencia.

Los términos utilizados en el cuestionario se han redactado de manera general con el fin de ofrecer una visión de conjunto de cada concepto utilizado, entendiéndose que la redacción exacta de esas excepciones y limitaciones puede diferir con arreglo a la legislación aplicable. En los siguientes documentos figuran explicaciones más detalladas de las diversas excepciones y limitaciones: SCP/13/3, SCP/15/3 y CDIP/5/4.

1. A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué norma jurídica se emplea para determinar si una invención es patentable? Si la norma sobre patentabilidad incorpora disposiciones que varían en función de la tecnología de que se trate, dé ejemplos de cómo se ha interpretado la norma, de ser el caso. Indique la fuente del Derecho (ley o jurisprudencia) mediante mención de la disposición pertinente o de la resolución judicial.

R. Las normas jurídicas aplicables son:

- a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.*
- b) Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

Así, enumere exclusiones de la patentabilidad contemplada en su legislación. Además, cite la fuente de esas exclusiones de la patentabilidad que sea distinta de la fuente que contiene la norma sobre patentabilidad, y mencione todo hecho de origen

jurisprudencial que sea específico a las exclusiones.1[1]

R. El artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que 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 animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraía a la salud o a 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 seres humanos o animales.*

2. A fin de determinar el marco de las excepciones y limitaciones relativas a las patentes que son objeto del presente cuestionario, ¿qué derechos exclusivos confiere una patente? Indique la disposición pertinente (ley o fallo judicial). Además, si la publicación de una solicitud de patente confiere derechos exclusivos al solicitante, ¿cuáles son?

R. El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

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

De acuerdo con la legislación aplicable, la publicación de una solicitud de patente no confiere derechos exclusivos al solicitante.

3. ¿Qué excepciones y limitaciones se contemplan en la legislación aplicable respecto de los derechos de patente (indique las excepciones/limitaciones aplicables)?:

✓ Uso privado y no comercial;

1[1] El tema de las exclusiones de la patentabilidad no es abordado exhaustivamente en esta pregunta.

- ✓ Uso con fines experimentales o de investigación científica;
- ☐ Preparación de fármacos; 2^[2]
- ✓ Uso anterior;
- ✓ Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros;
- ✓ Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades;
- ✓ Agotamiento de los derechos de patente;
- ✓ Concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno;
- ☐ Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas.3^[3]

Si en la legislación aplicable se contempla alguna de las excepciones y limitaciones mencionadas, cumplimente las partes de las Secciones II a X que se aplican en su caso. Si en la legislación aplicable no se contemplan todas las excepciones y limitaciones de las que tratan las Secciones II a X, cumplimente únicamente las otras partes del cuestionario. Si en la legislación aplicable se contemplan otras excepciones y limitaciones que no figuran en la lista precedente, responda a las preguntas que figuran en la Sección XI, "Otras excepciones".

Cuando se haga referencia a la jurisprudencia, indique, de ser posible, la fuente oficial en que se haya publicado (por ejemplo, el número de publicación, ejemplar, título, URL, etc.).

Sección II: Uso privado y no comercial

4. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. El artículo 53 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que el titular de una patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo 52 de la Decisión respecto los siguientes actos:

a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.

5. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

6. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

²[2] Por ejemplo, la preparación magistral en farmacia de un medicamento por receta médica.
³[3] Por ejemplo, en algunos países en los que los derechos conferidos por una patente abarcan el material propagado o multiplicado a partir de materia biológica patentada, determinados usos que hacen los agricultores en sus propias explotaciones del material cosechado o de mejoramiento del ganado o de otro material reproductivo animal que esté protegido por una patente no constituye infracción de la patente. Del mismo modo, en algunos países los derechos conferidos por una patente no abarcan el uso que haga el fitomejorador de materia biológica patentada con el propósito de obtener una nueva variedad vegetal (véanse los párrafos 133 a 137 del documento SCP/13/3).

.....
.....
b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

7. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de “no comercial”, “comercial” o “privado”, indique esas definiciones citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. La legislación aplicable no contiene definiciones sobre los conceptos de “no comercial”, “comercial” o “privado”.

8. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

9. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. A la fecha no se prevé efectuar modificaciones en la legislación vigente.

10. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

R. No aplica

Sección III: Uso con fines experimentales o de investigación científica^{4[4]}

11. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. El artículo 53 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establecen que el titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

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.

12. Si la excepción se contempla en la jurisprudencia, cite las decisiones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

^{4[4]} Las excepciones y limitaciones aplicables a los actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria se tratan en la Sección VII del cuestionario.

13. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

14. ¿Existen diferencias en la legislación aplicable en lo que atañe a la naturaleza de la organización que lleva a cabo los experimentos o las investigaciones (por ejemplo, si se trata de una organización comercial o una entidad sin ánimo de lucro)? Sírvase explicar la respuesta:

R. La legislación aplicable no contempla una diferencia en atención a la naturaleza de la organización que lleva a cabo los experimentos o las investigaciones.

15. Si en la legislación aplicable se definen los conceptos de “uso con fines experimentales” o de la excepción, indíquelos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. R. La legislación aplicable no contiene definiciones sobre los conceptos de “uso con fines experimentales”.

16. Si los fines de los experimentos o las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique en qué consisten esos objetivos:

Los experimentos o las investigaciones deben tener por fin:

- determinar la manera en que funciona la invención patentada
- determinar el alcance de la invención patentada
- determinar la validez de las reivindicaciones
- tratar de mejorar la invención patentada
- inventar partiendo de la invención patentada
- otros, sírvase especificarlos: *los actos realizados con fines de experimentación respecto al objeto de la invención patentada.*

17. Indique cualquiera de los criterios siguientes que sea pertinente para determinar el alcance de la excepción:

- La investigación o los experimentos deben realizarse sobre la invención patentada o en relación con ella (“research on”)
- La investigación o los experimentos deben realizarse con la invención patentada o haciendo uso de ella (“research with”)
- Los dos casos mencionados

Sírvase explicar la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

18. Si los fines comerciales de los experimentos o de las investigaciones son pertinentes para determinar el alcance de la excepción, indique si esta última comprende las actividades relativas a:

- Fines no comerciales
- Fines comerciales
- Ambos fines
- Los fines comerciales de los experimentos o las investigaciones no son pertinentes

19. Si en la legislación aplicable se distingue entre fines “comerciales” y “no comerciales”, explique esos términos citando sus definiciones y, si procede, varios ejemplos. A ese respecto, sírvase indicar las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

20. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, sírvase indicarlos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

21. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. A la fecha no se prevé efectuar modificaciones en la legislación vigente.

22. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

R. No aplica.

Sección IV: Preparación de fármacos

23. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. No aplica.

24. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

25. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

R. No aplica.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

26. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción (por ejemplo, farmacéuticos, médicos, otros)? Sírvase describirlos:

R. No aplica.

27. ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones sobre la cantidad de medicamentos que pueden prepararse con arreglo a la excepción?

- Sí
- No

En caso afirmativo, justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

28. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. A modo de ejemplo, cite las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales

R. No aplica.

29. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. A la fecha no se prevé efectuar modificaciones en la legislación vigente.

30. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

R. No aplica.

Sección V: Uso anterior

31. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. El artículo 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: 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.

32. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

33. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

34. ¿Cómo se define en la legislación aplicable el alcance del “uso”? ¿Se contemplan en la legislación aplicable limitaciones cuantitativas o cualitativas a la aplicación del “uso” por el usuario anterior? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. La legislación no contempla la definición del alcance del “uso”. Tampoco contempla limitaciones cuantitativas o cualitativas a la aplicación del “uso” anterior por el usuario.

35. ¿Se contempla en la legislación aplicable el pago de una remuneración al titular de la patente por el ejercicio de la excepción? Sírvase explicar la respuesta:

R. No se contempla en la legislación el pago de una remuneración al titular de la patente

36. Con arreglo a la legislación aplicable, ¿puede un usuario anterior asignar o ceder en licencia su derecho de uso anterior a un tercero?

- Sí
- No

37. Si se ha respondido afirmativamente a la pregunta 36, ¿se establecen en la legislación aplicable las condiciones impuestas en esos casos para que se siga aplicando la excepción por el uso anterior?

- Sí

No

En caso afirmativo, explique cuáles son esas condiciones:

R. El derecho solo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización (artículo 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

38. ¿Es aplicable la excepción cuando un tercero haya utilizado la invención patentada o haya hecho preparativos serios para utilizarla después de la invalidación o denegación de la patente, pero antes del restablecimiento o concesión de esta última?

Sí
 No

En caso afirmativo, explique las condiciones con arreglo a las que se puede seguir aplicando la excepción por el uso anterior:

R. No aplica.

39. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

40. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. A la fecha no se prevé efectuar modificaciones en la legislación vigente

41. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

R. No aplica

Sección VI: Uso de artículos en navíos, aeronaves y vehículos terrestres extranjeros

42. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. El artículo 53 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que el titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El artículo 5ter del Convenio de París establece que: En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

1. *El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;*
2. *El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.*

43. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

44. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

45. La excepción se aplica en relación con:

- ✓ navíos
- ✓ aeronaves
- ✓ vehículos terrestres
- naves espaciales

46. Al determinar el alcance de la excepción, ¿se aplican en la legislación aplicable términos tales como "temporalmente" o "accidentalmente" o cualquier otro término equivalente en relación con la entrada de medios de transporte extranjeros en el territorio nacional? Indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. El artículo 5ter del Convenio de París utiliza las expresiones "temporal" y "accidentalmente" mas no contempla definiciones de dichas expresiones.

47. ¿Se contemplan en la legislación aplicable restricciones sobre el uso del producto patentado en el casco de los navíos, el fuselaje de las aeronaves y de las naves espaciales y la carrocería de los vehículos terrestres extranjeros a fin de aplicar la excepción (por ejemplo, los dispositivos que han de utilizarse exclusivamente para las necesidades del buque, aeronave, vehículo terrestre o vehículo espacial)? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. El numeral 1) del artículo 5ter del Convenio de París contempla la reserva de que los medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío y el numeral 2) del mismo artículo indica que el empleo de los medios sea para la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre o de los accesorios.

48. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

49. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. A la fecha no se prevé efectuar modificaciones en la legislación vigente.

50. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

R. No aplica

Sección VII: Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades

51. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. El artículo 39 del Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que sin perjuicio de los derechos de exclusividad del titular de una patente, una tercera persona podrá usar la materia protegida por la referida patente solo con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Perú. Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior puede ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido en venta, o importado en territorio nacional para la generación de información, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de aprobación de comercialización del producto una vez que venza el periodo de vigencia de la patente. Asimismo, el producto puede ser exportado sólo para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en Perú.

52. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

53. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

54. ¿Quién tiene derecho a utilizar la excepción? Sírvase explicar la respuesta:

R. De acuerdo con la legislación aplicable, cualquier tercero puede utilizar la excepción.

55. En la excepción se contempla la aprobación reglamentaria de:

- cualquier producto
- determinados productos. Describa de qué productos se trata: **X** Producto farmacéutico o químico agrícola

56. Indique qué actos se autorizan en relación con la invención patentada con arreglo a la excepción:

- Fabricación
- Utilización
- Venta
- Oferta en venta
- Importación
- Exportación
- Otros. Sírvase especificarlos:
.....

57. Si en la legislación aplicable se contemplan otros criterios que han de aplicarse al determinar el alcance de la excepción, descríbalos. Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

58. ¿Se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. A la fecha no se prevé efectuar modificaciones en la legislación vigente

59. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica de la excepción en su país? Sírvase explicarlos:

R. No aplica.

Sección VIII: Agotamiento de los derechos de patente

60. Indique qué tipo de doctrina se aplica en su país en relación con el agotamiento de los derechos de patente:

- Nacional

- Regional
- International
- Indeterminada, sírvase explicar la respuesta.....

Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. El artículo 54 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que 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.

Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

61. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

62. En la legislación aplicable ¿se autoriza al titular de la patente a introducir restricciones a la importación u otro medio de distribución del producto patentado, mediante un aviso expreso en el producto, que puedan invalidar la doctrina adoptada en el país en relación con el agotamiento?

- Sí
- No

✓ Sin determinar

Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

63. ¿Se ha considerado adecuado para alcanzar los objetivos de política pública el régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicar la respuesta:

R. No aplica.

64. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica del régimen de agotamiento aplicable en su país? Sírvase explicarlos:

R. No aplica.

Sección IX: Licencias obligatorias y explotación por el gobierno

Licencias obligatorias

65. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. Los artículos 61 a 69 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establecen lo siguiente:

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 licenciataro 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.*

Asimismo, el artículo 40 del Decreto Legislativo 1075, establece que Previa declaratoria, mediante decreto supremo, de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional; esto es, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público no comercial; y solo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter a la patente a licencia obligatoria. En tal caso, se otorgarán las licencias que se soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

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

La concesión de una licencia obligatoria no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola. Cualquier decisión relativa a dicha licencia estará sujeta a revisión judicial.

66. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

67. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para conceder licencias obligatorias respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

- ✓ Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
- ✓ Negativa a conceder licencias en condiciones razonables (esta sujeto a la no explotación de la patente por parte del titular)
- ✓ Prácticas anticompetitivas o competencia desleal

- Salud pública
- Seguridad nacional
- Emergencia nacional o extrema urgencia
- Patentes secundarias
- Otros, sírvase especificar: Interés público.

68. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la concesión de licencias obligatorias en su país?

.....
.....
.....

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

69. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de la “falta de explotación” o “explotación insuficiente”, indique las definiciones de esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R.No aplica

70. ¿Constituye “explotación” de la patente la importación de un producto patentado o fabricado mediante un proceso patentado? Justifique la respuesta citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica

71. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se contempla en la legislación aplicable que habrá de respetarse determinado período de tiempo antes de poder solicitar una licencia obligatoria?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿cuál es el plazo previsto?

R. El plazo previsto es de 3 años contado a partir de la concesión de la patente o 4 años contado a partir de la solicitud de patente, el que resulte mayor.

72. En caso de concesión de licencias obligatorias con motivo de que no se ha explotado la invención o de que se ha explotado de manera insuficiente, ¿se estipula en la legislación aplicable que se denegará la licencia obligatoria si el titular de la patente justifica la falta de explotación aduciendo motivos legítimos?

- Sí
- No

En caso afirmativo, ¿cuáles son los “motivos legítimos”? *La legislación contempla como justificación excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito.*

73. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias con motivo de que el titular de la patente se niega a otorgar licencias mediante “cláusulas y condiciones razonables” y dentro de un “plazo razonable”, indique las definiciones otorgadas a esos términos citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. La legislación vigente no contempla definiciones de “cláusulas y condiciones razonables” ni “plazo razonable”

74. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de las prácticas anticompetitivas, indique qué prácticas anticompetitivas relativas a las patentes pueden dar lugar a la concesión de licencias obligatorias, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. De acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Decisión 486, se podrá conceder 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.

75. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias sobre la base de patentes secundarias, indique las condiciones que deben satisfacer esas patentes a fin de que se pueda otorgar una licencia obligatoria:

R. De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Decisión 486, se podrá conceder una licencia obligatoria si es solicitada por el titular de una patente cuya explotación requiera necesariamente el empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia en condiciones comerciales razonables, estando sujeta 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.*
- c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.*

76. ¿Se contemplan en la legislación aplicable determinadas normas de actuación general que han de observarse en relación con la remuneración que pagará al titular de la patente el beneficiario de la licencia obligatoria? Sírvase explicar la respuesta:

No se contempla
.....
.....

77. Si en la legislación aplicable se contempla la concesión de licencias obligatorias por motivos de “emergencia nacional” o “circunstancias de extrema urgencia”, explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

R. La legislación vigente no contempla definiciones de “emergencia nacional” ni “circunstancias de extrema urgencia”.

78. Indique cuántas veces se han otorgado licencias obligatorias en su país, y en qué esferas de la tecnología:

R. A la fecha no se ha otorgado ninguna licencia obligatoria

79. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la emisión de licencias obligatorias (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. A la fecha no se prevé efectuar modificaciones en la legislación vigente

80. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el uso de las disposiciones relativas al sistema de licencias obligatorias en su país? Sírvase explicarlos:

R. No aplica.

Explotación por el Gobierno

81. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. No aplica.

82. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

83. ¿Qué motivos se contemplan en la legislación aplicable para autorizar la explotación por el gobierno respecto de las patentes? (Indique los motivos aplicables):

R. No aplica.

- Falta de explotación o explotación insuficiente de la invención patentada
- Negativa a conceder licencias en condiciones razonables
- Prácticas anticompetitivas o competencia desleal
- Salud pública
- Seguridad nacional
- Emergencia nacional o extrema urgencia
- Patentes secundarias
- Otros, sírvase especificar:

.....

84. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública en su país que dan fundamento a la explotación por el gobierno?

R. No aplica.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

85. Si en la legislación aplicable se contempla la explotación por el gobierno por motivos de “emergencia nacional” o “circunstancias de extrema urgencia”, explique la manera en que se definen esos dos conceptos y su ámbito de aplicación, facilitando ejemplos:

R. No aplica.

86. Indique cuántas veces se ha autorizado la explotación por el gobierno en su país, y en qué esferas de la tecnología:

R. No aplica.

87. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable para la explotación por el gobierno (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. No aplica.

88. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con el sistema de explotación por el gobierno en su país? Sírvase explicarlos:

R. No aplica.

Sección X: Excepciones y limitaciones relativas a la utilización, por agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas

Utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas

89. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. No aplica.

90. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

91. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

R. No aplica.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

92. Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

R. No aplica.

93. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. No aplica.

94. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica en su país de la excepción relativa a la utilización, por los agricultores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

R. No aplica.

Utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas

95. Si la excepción figura en la legislación, indique las disposiciones pertinentes:

R. No aplica.

96. Si la excepción surge de la jurisprudencia, cite las resoluciones judiciales pertinentes y haga un breve resumen de ellas:

R. No aplica.

97. a) ¿Cuáles son los objetivos de política pública que dan fundamento a la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicar la respuesta:

R. No aplica.

b) Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

98. Sírvase explicar el alcance de la excepción citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales (por ejemplo, la interpretación de disposiciones legislativas sobre las actividades autorizadas a los usuarios de la excepción, las limitaciones sobre su uso, así como otros criterios, si los hubiere, aplicados al determinar el alcance de la excepción):

R. No aplica.

99. ¿Se considera adecuado para satisfacer los objetivos deseados el marco jurídico aplicable de la excepción (por ejemplo, se prevé efectuar modificaciones en la legislación)? Sírvase explicar la respuesta:

R. No aplica.

100. ¿Qué problemas, si los hubiere, se han encontrado en relación con la aplicación práctica en su país de la excepción relativa a la utilización, por los fitomejoradores, de invenciones patentadas? Sírvase explicarlos:

R. No aplica.

Sección XI: Otras excepciones y limitaciones

101. Indique otras excepciones y limitaciones contempladas en su legislación aplicable en materia de patentes:

R. No aplica.

102. En relación con cada excepción y limitación, indique:

i) la fuente del Derecho (legislación o jurisprudencia) proporcionando las disposiciones pertinentes o un breve resumen de las resoluciones judiciales pertinentes:

R. No aplica.

ii) los objetivos de política pública que dan fundamento a cada excepción y limitación. Si procede, explique mediante referencia a los antecedentes legislativos, debates parlamentarios y resoluciones judiciales:

R. No aplica.

iii) el derecho a utilizar la excepción o limitación y el alcance de estas últimas, citando las correspondientes disposiciones jurídicas o resoluciones judiciales:

R. No aplica.

Además, en relación con cada excepción y limitación, sírvase explicar:

iv) si se considera adecuado para alcanzar los objetivos deseados su marco jurídico aplicable (por ejemplo, ¿se prevé efectuar modificaciones en la legislación?):

R. No aplica.

v) si se han encontrado problemas en la aplicación práctica de la excepción en su país:

R. No aplica.

103. Si existen en su país otros mecanismos para la limitación de los derechos de patente ajenos al sistema de patentes (por ejemplo, la legislación en materia de competencia), enumérelos y explíquelos:

R. No aplica.

[Fin del cuestionario]
