

DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA
No. ADUANAS-GNGTNA-DPA-041-2024

PARA: OBLIGADOS (AS) TRIBUTARIOS (AS)
ADMINISTRADORES (AS) DE ADUANAS
DEMÁS USUARIOS (AS)
TODA LA REPÚBLICA

DE: LIC. ALEX CRUZ
GERENTE NACIONAL DE GESTIÓN TÉCNICA Y NORMATIVA
ADUANERA

ASUNTO: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON
EL COMERCIO PROTEGIDOS

FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2024



Para su conocimiento, aplicación y control, en el marco sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC); en el Reglamento del Código Aduanero Centroamericano (RECAUCA) Sección V Artículo 316 Medidas en Frontera, Propiedad Intelectual; Decreto 12-99 Ley de Propiedad Industrial, Decreto-99 de los Derechos Conexos, los Derechos de Propiedad Intelectual que abarca la normativa previamente citada corresponden a los siguientes:

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

PARTE II

NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

SECCIÓN 1: DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	
Relación con el Convenio de Berna (Art.9)	La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.
Programas de ordenador y compilaciones de datos. (Art.10)	Sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971). (Art.10)
Derechos de arrendamiento (Art.11)	Los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o

PÁGINA 2 DE 6 DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA No. ADUANAS-GNGTNA-DPA-041-2024

	copias de sus obras amparadas por el derecho de autor.
Duración de la protección (Art. 12)	esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada.
Limitaciones y excepciones (Art.13)	Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados
Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes. (Art.14)	Los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión

SECCIÓN 2: MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO	
Materia de objeto de protección (Art.15)	Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.
Derechos Conferidos (Art.16)	El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios.
Excepciones (Art.17)	Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio
Duración de la protección (Art.18)	El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años.
Requisito de uso. (Art.19)	el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso
Otros requisitos de uso (Art.20)	No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales.
Licencia y Cesión. (Art.21)	No se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

SECCIÓN 3: INDICACIONES GEOGRÁFICAS	
Protección de las indicaciones geográficas. (Art.22)	La protección prevista en los párrafos de este artículo, será aplicable contra toda indicación geográfica
Protección adicional de las indicaciones	Cada Miembro establecerá los medios legales para que

PÁGINA 3 DE 6 DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA No. ADUANAS-GNGTNA-DPA-041-2024

geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. (Art.23)	las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado.
Negociaciones internacionales; (Art.24)	Excepciones

SECCIÓN 4: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Condiciones para la Protección. (Art.25)	Protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales.
Protección. (Art.26)	El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, para fines comerciales.

SECCIÓN 5: PATENTES

Materia Patentable. (Art.27)	las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.
Derechos Conferidos (Art.28)	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la materia de la patente sea un producto • Cuando la materia de la patente sea un procedimiento
Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes. (Art.29)	Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.
Excepciones de los derechos conferidos. (Art.30)	Prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente.
Otros usos sin autorización del titular de los derechos. (Art.31)	Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l).
Revocación/caducidad (Art.32)	Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.
Duración de la Protección	La protección conferida por una patente no expirará

PÁGINA 4 DE 6 DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA No. ADUANAS-GNGTNA-DPA-041-2024

(Art.33)	antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
Patentes de procedimientos: la carga de la prueba (Art.34)	Cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado.

SECCIÓN 6: ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS	
Relación con el Tratado IPIC (Art.35)	Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado.
Alcance de la protección (Art.36)	los Miembros considerarán ilícitos los actos si se realizan sin la autorización del titular del derecho.
Actos que no requieren la autorización del titular del derecho. (Art.37)	Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado
Duración de la protección (Art.38)	La protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro.

SECCION 7: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
Los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad

SECCION 8: CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES
Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.

PÁGINA 5 DE 6 DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA No. ADUANAS-GNGTNA-DPA-041-2024

En el marco de los ADPIC el Decreto 12-99 Ley de Propiedad Industrial incorpora los Derechos de Propiedad Intelectual protegidos con el objetivo de cumplir con los compromisos internacionales suscritos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) el cual entró en vigencia en el año 2000.

Contiene las siguientes:

PATENTES	Por patente se entiende el derecho especial que concede el Estado con la relación a actos de explotación de una invención. (Título II)	Invencciones
		Modelos de Utilidad
		Diseños Industriales
SECRETO INDUSTRIAL	Se considerará como secreto industrial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea. (Título III, capítulo único)	
SIGNOS DISTINTIVOS	Todo signo que sirva para identificar una empresa en su actividad comercial o aun producto. (Título IV)	Marcas
		Nombre Comercial
		Rótulo
		Indicación Geográfica
		Marcas Colectivas
		Emblema
		Señal de Propaganda
Denominación de Origen		

1. DECRETO No. 4-99-E LEY DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LOS DERECHOS CONEXOS:

DERECHOS DE AUTOR (Título II)	Obras Literarias
	Obras Artísticas
	Derechos Morales
	Derechos Patrimoniales
DERECHOS CONEXOS	Artistas Intérpretes o Ejecutantes
	Reproductores de Fonograma

PÁGINA 6 DE 6 DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA No. ADUANAS-GNGTNA-DPA-041-2024

(Título VI)	Organismos de Radiodifusión
-------------	-----------------------------

Es responsabilidad de los Administradores (as) de Aduana hacer del conocimiento la presente disposición a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero dejando constancia mediante firma, caso contrario se deducirán las responsabilidades que conforme a Ley correspondan, así mismo las disposiciones administrativas se encuentran publicadas en la biblioteca virtual, para su estricto cumplimiento

Se adjunta:

- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.
- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- LEY DE LOS DERECHOS CONEXOS

Atentamente.

ANEXO 1C

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

- PARTE I DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS
- PARTE II NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
1. Derecho de autor y derechos conexos
 2. Marcas de fábrica o de comercio
 3. Indicaciones geográficas
 4. Dibujos y modelos industriales
 5. Patentes
 6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados
 7. Protección de la información no divulgada
 8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales
- PARTE III OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
1. Obligaciones generales
 2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos
 3. Medidas provisionales
 4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
 5. Procedimientos penales
- PARTE IV ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS
- PARTE V PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
- PARTE VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS
- PARTE VII DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

- a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;
- b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;
- c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;
- d) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y
- e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI") y otras organizaciones internacionales competentes;

Conviene en lo siguiente:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

*Artículo 1**Naturaleza y alcance de las obligaciones*

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.
2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.
3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros¹ el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios.² Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC").

*Artículo 2**Convenios sobre propiedad intelectual*

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).
2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

¹Por el término "nacionales" utilizado en el presente Acuerdo se entenderá, en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero.

²En el presente Acuerdo, por "Convenio de París" se entiende el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención "Convenio de París (1967)" se refiere al Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio de Berna", se entiende el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la mención "Convenio de Berna (1971)" se refiere al Acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por "Convención de Roma" se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por "Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados" (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Por "Acuerdo sobre la OMC" se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC.

Artículo 3

Trato nacional

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección³ de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

Artículo 4

Trato de la nación más favorecida

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

- a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
- b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;
- c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;

³A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo.

- d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Artículo 5

Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección

Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

Artículo 6

Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 7

Objetivos

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 8

Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

PARTE II

NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 9

Relación con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.
2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 10

Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).
2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

Artículo 11

Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

Artículo 12

Duración de la protección

Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.

Artículo 13

Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Artículo 14

Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión

1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.
2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.
3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).
4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán *mutatis mutandis* a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos.
5. La duración de la protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a

partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión.

6. En relación con los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán *mutatis mutandis* a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

SECCIÓN 2: MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 16

Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe

probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo *6bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo *6bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Artículo 17

Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 18

Duración de la protección

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

Artículo 19

Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Artículo 20

Otros requisitos

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Artículo 21

Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

SECCIÓN 3: INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:
 - a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
 - b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica

que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Artículo 23

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica 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.⁴
2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.
3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.
4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.

Artículo 24

Negociaciones internacionales; excepciones

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23. Ningún Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales negociaciones.
2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las

⁴En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia.

obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o
- b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

SECCIÓN 4: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

*Artículo 25**Condiciones para la protección*

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.
2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

*Artículo 26**Protección*

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.
2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

SECCIÓN 5: PATENTES

*Artículo 27**Materia patentable*

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.⁵ Sin

⁵A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

- a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Artículo 28

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

- a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación⁶ para estos fines del producto objeto de la patente;
- b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

⁶Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.

Artículo 29

Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.
2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Artículo 30

Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 31

Otros usos sin autorización del titular de los derechos

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos⁷ de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

- a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;
- b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;
- c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella

⁷La expresión "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del artículo 30.

un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;

- d) esos usos serán de carácter no exclusivo;
- e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;
- f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;
- g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;
- h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;
- i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
- j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;
- k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;
- l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:
 - i) 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;
 - ii) 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
 - iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 32

Revocación/caducidad

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

Artículo 33

Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.⁸

Artículo 34

Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

- a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;
- b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

⁸Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial.

SECCIÓN 6: ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 35

Relación con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes.

Artículo 36

Alcance de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derecho⁹: la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Artículo 37

Actos que no requieren la autorización del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 se aplicarán *mutatis mutandis* en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho.

⁹Se entenderá que la expresión "titular del derecho" tiene en esta sección el mismo sentido que el término "titular" en el Tratado IPIC.

Artículo 38

Duración de la protección

1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.
2. En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.
3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado.

SECCIÓN 7: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

Artículo 39

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos¹⁰, en la medida en que dicha información:
 - a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
 - b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
 - c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
3. Los 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 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

¹⁰A los efectos de la presente disposición, la expresión "de manera contraria a los usos comerciales honestos" significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

desleal.

SECCIÓN 8: CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Artículo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece *supra*, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.
3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.
4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3 .

PARTE III

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: OBLIGACIONES GENERALES

Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas

infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Artículo 42

Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos¹¹ procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Artículo 43

Pruebas

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya

¹¹A los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Artículo 44

Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Artículo 45

Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 46

Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

Artículo 47

Derecho de información

Los 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 48

Indemnización al demandado

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

Artículo 49

Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 3: MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:
 - a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
 - b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.
3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.
4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.
5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.
7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo

infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultados de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 4: PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA¹²

Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos¹³ para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor¹⁴, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o

¹²En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unión aduanera, no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente sección en esas fronteras.

¹³Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.

¹⁴Para los fines del presente Acuerdo:

- a) se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;
- b) se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido

judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 52

Demanda

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 53

Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 54

Notificación de la suspensión

infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.

Artículo 55

Duración de la suspensión

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

Artículo 56

Indemnización al importador y al propietario de las mercancías

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

Artículo 57

Derecho de inspección e información

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Artículo 58

Actuación de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y

suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, *mutatis mutandis*, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;
- c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 59

Recursos

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, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Artículo 60

Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

PARTE IV

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS
CONTRADICTORIOS RELACIONADOS*Artículo 62*

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.
2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.
3. A las marcas de servicio se aplicará *mutatis mutandis* el artículo 4 del Convenio de París (1967).
4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.
5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.

PARTE V

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

*Artículo 63**Transparencia*

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.
2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 al

Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las disposiciones del artículo 6ter del Convenio de París (1967).

3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a los Miembros a divulgar información confidencial que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas.

Artículo 64

Solución de diferencias

1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.

3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.

PARTE VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 65

Disposiciones transitorias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.
3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2.
4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años.
5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 66

Países menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.
2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable.

Artículo 67

Cooperación técnica

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.

PARTE VII

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización.

Artículo 69

Cooperación internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

Artículo 70

Protección de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.
2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo.
3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa.

5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro.

6. No se exigirá a los Miembros que apliquen el artículo 31 -ni el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin discriminación por el campo de la tecnología- al uso sin la autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:

- a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;
- b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y
- c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.

Artículo 71

Examen y modificación

1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la experiencia adquirida en esa aplicación, lo examinará dos años después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos. El Consejo podrá realizar también exámenes en función de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda del presente Acuerdo.

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los Miembros de la OMC podrán remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.

Artículo 72

Reservas

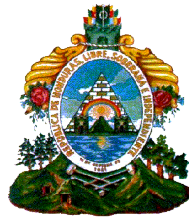
No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.

Artículo 73

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

- a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o
- b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:
 - i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;
 - ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;
 - iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o
- c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República de Honduras, C. A.

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Decreto No.12-99

El Congreso Nacional,

CONSIDERANDO: Que nuestra legislación sobre Propiedad Industrial resulta desactualizada y descoordinada con las legislaciones que sobre la materia rigen en otros países con los que Honduras tiene relaciones comerciales.

CONSIDERANDO: Que es una necesidad armonizar nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial, con las disposiciones contenidas en compromisos internacionales, suscritos por Honduras.

CONSIDERANDO: Que Honduras debe insertarse en el mercado mundial adoptando políticas legislativas orientadas a crear un ambiente adecuado para la inversión nacional y extranjera, la protección de la Propiedad Industrial, transferencia de la tecnología y como resultado final, el beneficio del consumidor.

CONSIDERANDO: Que la emisión de una nueva legislación en materia de Propiedad Industrial incorporadas en el presente Decreto, le permitirán a Honduras cumplir con los compromisos internacionales, suscritos en la Organización Mundial de Comercio (O. M. C.); a entrar en vigencia a partir del 1 de Enero del año 2000 los cuales se encuentran contemplados, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

POR TANTO,

DECRETA

La siguiente:



LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO UNICO NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público. Su aplicación corresponde a la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, a través de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, dependencia de la Dirección General de Propiedad Intelectual.

ARTÍCULO 2. Esta Ley tiene por objeto:

- 1) Establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, exista un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- 2) Promover y fomentar la inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- 3) Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- 4) Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
- 5) Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, de denominaciones de origen y de secretos industriales; y,
- 6) Prevenir los actos que atenten contra la Propiedad Industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma; y, establecer las sanciones respecto de ellos.

ARTÍCULO 3.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se ordenará publicidad en el Diario Oficial La Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regulan esta Ley, cuando sus contenidos o forma, sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

**TÍTULO II
DE LAS INVENCIONES, LOS MODELOS DE UTILIDAD Y
LOS DISEÑOS INDUSTRIALES**

**CAPÍTULO I
INVENCIONES
SECCION I**

**PROTECCIÓN A LAS INVENCIONES Y DERECHO
A LA PATENTE**

ARTÍCULO 4. - Para los efectos de esta Ley:

- 1) Es invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Una invención podrá ser de producto o¹ de procedimiento; y,
- 2) Por patente se² entiende el derecho especial que concede el Estado con la relación a actos de explotación de una invención. Los efectos, alcances, obligaciones y limitaciones a la patente están determinadas por la presente Ley.

ARTÍCULO 5.- No se considera invención y en tal virtud quedará excluida de protección por patente:

- 1) La materia que no se adecue a la definición del Artículo 4;
- 2) Los principios teóricos o científicos;
- 3) Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- 4) El material biológico que existe en la naturaleza;

¹ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

² Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



- 5) Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios;
- 6) Los programas de computación aisladamente considerados;
- 7) Las formas de presentación de información;
- 8) Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- 9) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; y
- 10) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

ARTÍCULO 6. - Una invención será patentable cuando sea susceptible de aplicación industrial, sea novedosa y tenga nivel inventivo.

ARTÍCULO 7. - No serán patentables;

- 1) Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos y relativos a material capaz de conducir su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales; y,
- 2) Las variedades y especies vegetales y las especies y razas animales.

3) **ARTÍCULO 8.** - Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, a estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido e incluirá entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería la pesca y los servicios.³

ARTÍCULO 9. - Una invención se considera novedosa cuando no existía en el estado de la técnica.

³ Véase el Artículo 17, Título III, Capítulo Único, contenido en el Decreto No. 16-2006 (Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos), Gaceta No. 30-961 del viernes 24 de marzo de 2006.



El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Honduras, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud extranjera cuya prioridad se reivindicará⁴ de conformidad con el Artículo 141 de esta Ley. Sólo para efectos y apreciar la novedad, también⁵ quedara comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación en su caso, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero sólo en la medida en que ese contenido queda incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella fuese publicada.

A efectos de otorgar la patente, no se tomara en consideración la divulgación que hubiese ocurrido dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en Honduras o, en su caso, dentro del año precedente a la fecha de la solicitud cuya prioridad se reivindicará de conformidad con el artículo 141 de esta Ley, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio solicitante o su causante, o de un abuso, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

La divulgación resultante de una publicación hecha por una Oficina de Propiedad Industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente no queda comprendida en la excepción del párrafo precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente, o que la publicación se hubiese hecho indebidamente por la Oficina de Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 10. - Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si la misma no resulta obvia ni se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica, según el criterio de una persona versada en la materia.

ARTICULO 11. - El derecho a la patente pertenecerá al inventor sin perjuicio a lo establecido en los Artículos 12 y 13 de la presente Ley. Cuando varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho a la patente les pertenecerá en común.

El derecho a la patente podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Si varias personas hicieren la misma invención independientemente una de otras, la patente se concederá a aquella de dichas personas o al derechohabiente de aquella

⁴ Véase el Artículo 17, Título III, Capítulo Único, contenido en el Decreto No. 16-2006 (Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos), Gaceta No. 30-961 del viernes 24 de marzo de 2006.

⁵ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



que primero presente la solicitud de patente o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, de conformidad con el Artículo 141 de esta Ley.

ARTÍCULO 12. - Cuando una invención haya sido realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente por esa invención pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario.

Cuando la invención tuviera un valor económico mucho mayor que el que las partes podrían haber previsto razonablemente al tiempo de concluir el contrato, el inventor tendrá derecho a una remuneración especial que será fijada por el Tribunal competente en defecto de acuerdo entre las partes.

Será nula cualquier disposición contractual menos favorable al inventor, que las disposiciones del presente Artículo.

ARTÍCULO 13.- Cuando un empleado que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva, realizara una invención en el campo de actividades del empleador, o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, comunicará este hecho inmediatamente a su empleador por escrito. Si dentro de un plazo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que el empleador hubiese recibido dicha comunicación o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio, aplicándose la fecha más antigua, el empleador notificará⁶ por escrito al empleado su interés por la invención el empleado tendrá derecho a la co- titularidad de la patente gozando en forma equitativa de las utilidades que ocasione la explotación del invento. En caso que el empleador no efectuara la notificación dentro del plazo establecido, el derecho a la patente pertenecerá al empleado.

Cualquier disposición contractual menos favorable al empleado inventor que las establecidas en el presente Artículo, se considerarán nulas ipso jure.

ARTÍCULO 14. - Cuando el solicitante de una patente fuese el propio autor de la invención, materia de la solicitud, y su situación económica no le permitiese sufragar el monto de las tasas que debiera pagar para presentar o tramitar su solicitud o para mantener la patente concedida, podrá declarar esta circunstancia en la solicitud de la patente, al tiempo de pagar las tasas anuales correspondientes. En tal caso, el solicitante sólo estará obligado a pagar un décimo del monto de la tasa debida, mientras subsista la situación económica referida.

Si la solicitud de patentes en trámite o la patente concedida fuese transferida antes de transcurridos dos (2) años desde la fecha de presentación de la solicitud, a una persona que no se encontrase en la situación económica referida, no se inscribirá la transferencia mientras no se acredite el pago del monto de las tasas que hubieses correspondido pagar si no se hubiese hecho la declaración indicada en el párrafo anterior.

⁶ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



El Registro de la Propiedad Industrial podrá pedir al solicitante que se acogiera al beneficio previsto en este Artículo que acredite su situación económica, siempre que hubiese razones para dudar de la declaración hecha por dicho solicitante, o cuando pareciera manifiesto que su situación económica ha mejorado con posterioridad a la declaración inicial.

SECCION II DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVOS A LA PATENTE

ARTÍCULO 15.- Las patentes de invención serán concedidas por un plazo de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud En la Oficina de Registro de Propiedad Industrial en Honduras.

ARTÍCULO 16.- Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberá pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrá pagarse dos (2) o más tasas anuales por anticipado.

Se concederá un plazo de gracia de seis (6) meses para el pago de la tasa anual, debiendo pagar la sobre tasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, según el caso, mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en el presente Artículo, producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente, según fuese el caso.

ARTÍCULO 17.- La patente conferirá a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación de la invención patentada. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en la presente Ley, el titular de la patente tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su acuerdo, realice cualesquiera de los actos siguientes:

- 1) Cuando patente se haya concedido par aun producto:
 - a) Fabricar el producto; y,
 - b) Ofrecer en venta, vender o utilizar el producto o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.

- 2) Cuando la patente se haya concedido para un procedimiento:
 - a) Emplear el procedimiento; y,
 - b) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el numeral 1) inciso b) de este Artículo respecto a un producto resultante directamente de la utilización del procedimiento.



El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones. Las reivindicaciones se interpretarán a la luz de la descripción y los dibujos.

ARTÍCULO 18. - Los derechos conferidos por la patente sólo podrán hacerse valer contra actos realizados por terceros con fines industriales o comerciales. En particular, tales derechos no podrán hacerse valer contra actos realizados exclusivamente en el ámbito privado y con fines no comerciales, o con fines de experimentación, investigación científica o enseñanza relativos al objeto de la invención patentada.

Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio nacional o internacional por el titular de la patente o por sus licenciatarios.

La patente no confiere el derecho de impedir los actos referidos en el artículo 5to del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.⁷

ARTÍCULO 19. - Los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una persona que pruebe que, con anterioridad a la falta de presentación, o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, ya se encontraba produciendo el producto o usando el procedimiento que constituye la invención en el país.

Esa persona tendrá derecho de continuar produciendo el producto o empleando el procedimiento como venía haciéndolo, pero este derecho solo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que estuviese realizando tal producción o empleo.

Esta excepción no será aplicable si la persona hubiese adquirido conocimiento de la intervención por acta de mala fe.⁸

ARTÍCULO 20. - Una patente o una solicitud de patente podrá ser cedida por actos entre vivos o transferida por vía sucesoria.

Toda cesión o transferencia relativa a una patente o una solicitud de patente, deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial.

⁷ Véase el Artículo 17, Título III, Capítulo Único, contenido en el Decreto No. 16-2006 (Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos), Gaceta No. 30-961 del viernes 24 de marzo de 2006.

⁸ Véase los Artículos 21 al 24, Título IV, Capítulo Único, contenido en el Decreto No. 16-2006



La cesión o transferencia sólo tendrá efectos legales frente a terceros después de haber sido inscrita. La inscripción devengará la tasa establecida.⁹

ARTÍCULO 21. El titular o el solicitante de una patente podrá conceder a terceros una o más licencias de explotación de la invención que es objeto de la patente o de la solicitud en trámite.

Todo contrato de licencia de explotación de una invención deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial. La Licencia sólo tendrá efectos legales frente a terceros después de haber sido inscrita¹⁰. La inscripción devengará la tasa establecida.

En defecto de estipulación en contrario en el contrato de licencia de explotación, serán aplicables las normas siguientes:

- 1) La licencia se extenderá a todos los actos indicados en el artículo 17 de esta Ley, durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención;
- 2) El Licenciatarario no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias;
- 3) Si la licencia no fuese exclusiva, podrá el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, así como, explotar la patente por sí mismo en el país; y
- 4) Cuando la Licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente por sí mismo en el país.

ARTÍCULO 22.- El titular de la patente podrá renunciar a una o varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente, en su totalidad, en cualquier tiempo mediante declaración escrita presentada al Registro de la Propiedad Industrial.

La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo de este Artículo.

⁹ Véase los Artículos 21 al 24, Título IV, Capítulo Único, contenido en el Decreto No. 16-2006

¹⁰ Errata publicada mediante Oficio No. 228-2000/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



Cuando apareciera inscrito con relación a la patente, alguna licencia, derecho a crédito en favor de una tercera persona, la renuncia sólo se admitirá previa presentación de una declaración escrita con firma autenticada de esa persona, en virtud de la cual ella, consciente tal renuncia, salvo que el Registro de la Propiedad Industrial considere que existen circunstancias que justifiquen la admisión de la renuncia en cualquier caso.

CAPITULO II MODELOS DE UTILIDAD

ARTÍCULO 23. - Se considerará como modelo de utilidad cualquier 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.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante la concesión de patentes.

ARTÍCULO 24. - No podrá ser objeto de una patente de modelo de utilidad:

- 1) Los procedimientos;
- 2) Las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole;y
- 3) La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con esta Ley.

ARTÍCULO 25. - Un modelo de utilidad será patentable cuando es novedoso y susceptible de aplicación industrial.

No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aportan ninguna característica utilitaria discernible con respecto al estado de la técnica.

ARTÍCULO 26. - La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto, sin perjuicio de que dicho objeto pueda comprender dos (2) o más partes que funcionan como un conjunto unitario, podrán reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

ARTÍCULO 27. - Para conciliar extremos, la protección que concede una patente de modelo de utilidad se iniciará desde el momento de la presentación de la solicitud y vencerá cuando fuese otorgada, a los quince (16) años contados desde la fecha de dicha presentación.

CAPITULO III DISEÑOS INDUSTRIALES



SECCION I

PROTECCION DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

ARTÍCULO 28. - Se considerará como diseño industrial cualquier forma bidimensional o tridimensional que incorporado en un producto utilitario, le da una apariencia especial, y que es apto, para servir de tipo de modelo para su fabricación.

Los diseños industriales comprenden a:

1. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen en un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; y,
2. Los modelos industriales constituidos por toda forma bidimensional o tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos y que no hayan sido dictados únicamente por consideraciones o exigencias de orden técnico.

ARTÍCULO 29. - Serán registrables los diseños industriales que sean originales y susceptibles de aplicación industrial.

Se entiende por original, el diseño que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya sea de conocimiento público en el país. No se registrará un diseño industrial 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.

No se registrará un diseño industrial, que consista 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 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 30. - El derecho a la protección de un diseño industrial pertenece a su creador. Si el diseño hubiese sido creado por dos (2) o más personas conjuntamente, el derecho pertenecerá a todos en común. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Cuando el diseño industrial hubiese sido creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio o de un contrato de trabajo, el derecho a obtener su registro pertenecerá, a la persona que contrató la obra o el servicio, o el empleador, salvo disposiciones contractuales en contrario.

SECCION II

ADQUISICION Y ALCANCE DE LOS DERECHOS



ARTÍCULO 31. - La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceras personas de la explotación del diseño industrial. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en la presente Ley, el titular tendrá el derecho de actuar contra cualquier persona que sin su acuerdo fabrique, venda, ofrezca en venta o utilice, o importe almacene para alguno de estos fines, un producto que reproduzca incorpore el diseño industrial protegido; o cuya apariencia ofrezca una impresión general igual a la del diseño industrial protegido.

La realización de uno de los actos referidos en el párrafo anterior, no se considerará lícito por el sólo hecho de que el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo o género de productos distintos de los indicados en el registro del diseño protegido.

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 los elementos o características del diseño, 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.

Serán aplicables a la protección de un diseño industrial las limitaciones y excepciones previstas en el Artículo 18 de esta Ley.

ARTÍCULO 32.- La protección de un diseño industrial se adquiere por el registro del mismo, conforme con el procedimiento previsto en este Título.

SECCION III

NORMAS RELATIVAS AL DISEÑO INDUSTRIAL REGISTRADO

ARTÍCULO 33.- La Patente de un diseño industrial vencerá a los cinco (5) años contados desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro en Honduras.

ARTÍCULO 34.- El pago de la tasa correspondiente al primer quinquenio deberá efectuarse dentro de los primeros seis (6) meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

El registro de un diseño industrial podrá ser prorrogado por dos períodos adicionales de cinco (5) años cada uno, mediante el pago de tasa de prórroga establecida.

La tasa de prórroga deberá ser pagada antes del vencimiento del registro del diseño industrial. Se concederá un plazo de gracia de seis (6) meses para el pago de la tasa, mediante el pago de la sobrepasa establecida. Durante el plazo de gracia, el registro mantendrá su vigencia plena.

El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá cada prórroga, haciendo la anotación marginal en el registro correspondiente.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE CONCESION DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 35.- La solicitud de patente será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, indicándose en la misma, el nombre y demás datos necesarios relativos al solicitante, al inventor y al mandatario, así como el nombre de la invención.

La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado, o del título que se hubiese obtenido, ante otra oficina de Propiedad Industrial, y que se refiere total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en Honduras, de lo contrario deberá declarar no haber presentado dicha solicitud.

La Solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

ARTÍCULO 36.- El solicitante de una patente podrá ser una persona natural o jurídica. Si el solicitante no fuese el inventor, la solicitud deberá contener el nombre del inventor o inventores en su caso.

ARTÍCULO 37.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención, o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo.

Si la solicitud no cumple con lo establecido en el párrafo anterior, la Oficina de Registro lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos (2) meses, la divida en varias solicitudes conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división se tendrá por abandonada la solicitud.

ARTÍCULO 38.- El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 35, 45, 46, 47 y 48 de la presente Ley.¹¹

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de dos (2) meses, bajo requerimiento de considerarse abandonada la solicitud y de archivar de oficio.

Si el solicitante no cumpliera con efectuar la corrección en el plazo señalado, el Registro de la Propiedad Industrial hará efectivo el requerimiento mediante resolución fundamentada. Si habiendo atendido lo requerido y el registro estimara que, pese a la respuesta del solicitante, no satisface a plenitud lo requerido, procederá a denegar la concesión de la patente mediante resolución fundamentada.

¹¹ Errata publicada mediante Oficio No. 228-2000/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

ARTÍCULO 39.- A requerimiento del Registro de la Propiedad Industrial, el solicitante deberá proporcionar, debidamente traducidos cuando así se hubiese indicado, uno o más de los siguientes documentos relativos a una de las solicitudes extranjeras referidas en el Artículo 35, párrafo tercero de esta Ley, a elección del Registro.

- 1) Copia de la solicitud extranjera y de sus documentos acompañantes o en su caso, certificación de no haber presentado dicha solicitud;
- 2) Copia de toda comunicación o informe recibido por el solicitante o por su causante que se refiera a los resultados de búsquedas de anterioridades o de exámenes efectuados respecto a la solicitud extranjera; y,
- 3) Copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido en base a la solicitud extranjera.

Cuando la solicitud presentada en Honduras abarcara invenciones reivindicadas en dos (2) o más solicitudes extranjeras de modo que ninguna de éstas correspondiera totalmente con lo reivindicado en aquella solicitud el Registro de la Propiedad Industrial, podrá pedir al solicitante que presente los documentos referidos en el párrafo primero de este Artículo relativo a **tales**¹² solicitudes extranjeras presentadas en Honduras.

Cuando ello fuese necesario para resolver mejor sobre la concesión de una patente o la validez de una patente concedida, el Registro de la Propiedad Industrial, podrá pedir al solicitante o el titular de la patente que presente los siguientes documentos relativos a la solicitud extranjera o al título de protección referido en el párrafo primero de este Artículo:

- 1) Copia de toda resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado la solicitud extranjera o denegado la concesión solicitada en la petición extranjera; y,
- 2) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección que hubiese sido concedido sobre la base de la solicitud extranjera.

Si el solicitante, teniendo a su disposición la información o la documentación solicitada de conformidad con el párrafo primero numerales 1) y 2) de este Artículo, no cumplierse con proporcionarla dentro del plazo señalado, se denegará la patente solicitada. A requerimiento del solicitante, o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial, podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando se requiera un documento de los indicados en el párrafo primero, numerales 1) y 2), o en el párrafo segundo de este Artículo, y ese documento estuviese aún en trámite ante la autoridad extranjera correspondiente.

El solicitante podrá presentar observaciones y comentarios sobre cualquier información o documento que proporcione en cumplimiento del presente Artículo.

ARTÍCULO 40. - Desde la publicación de la solicitud cualquier persona interesada podrá presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición, haciendo

¹² Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



observaciones y presentándose informaciones o documentos con relación a la patentabilidad de la invención, objeto de la solicitud.

ARTÍCULO 41. - El Registro de la Propiedad Industrial será el órgano encargado de conocer y resolver los escritos de oposición que se presentasen ante el mismo, el que se tramitará de conformidad con el procedimiento establecido en el respectivo Reglamento.

La oposición deberá ser presentada dentro del término que la Ley establece.

ARTÍCULO 42. - Se Concederá la patente¹³ bajo la responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de los derechos de terceros, cuando el Registro de la Propiedad Industrial compruebe que se han cumplido los requisitos y condiciones previstos por la Ley.

Resuelta la concesión de la patente, el Registro de la Propiedad Industrial hará las acciones siguientes:

- 1) Inscribirá la patente en el registro correspondiente;
- 2) Ordenará la publicación de un aviso de la concesión de la patente;
- 3) Entregará al solicitante un certificado de concesión y un ejemplar del documento de patente; y,
- 4) Pondrá a disposición del público copias del documento de patente, que podrá adquirirse mediante pago de la tasa establecida.

ARTÍCULO 43. - La nulidad de una¹⁴ patente, será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, debiendo substanciarse de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 44. - La patente podrá ser revocada por el Registro de la Propiedad Industrial, a¹⁵ pedido de cualquier persona interesada o de autoridad competente, cuando se abuse de los derechos conferidos por la patente, con el propósito de controlar, restringir o suprimir las actividades industriales o comerciales, de tal modo que afecte indebidamente a la economía nacional, y siempre que la concesión de una licencia obligatoria no hubiese bastado¹⁶ para hacer cesar la confusión creada por este abuso.

¹³ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

¹⁴ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

¹⁵ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

¹⁶ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



El pedido de revocación no podrá presentarse antes de transcurridos dos (2) años contados desde la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria. Serán aplicables a esta licencia las disposiciones del Artículo 71 de esta Ley, en cuanto corresponda.

Se considerarán como abusos de la patente, entre otras, las situaciones siguientes:

- 1) Por razón de las condiciones injustificadas o abusivas impuestas para la concesión de una licencia o una sublicencia, se impide o se afecta indebidamente el establecimiento o el desarrollo de nuevas empresas o actividades industriales o comerciales en el país.
- 2) Los productos protegidos por la patente se ofrecen en el país a un precio injustificadamente alto como consecuencia de un abuso de los derechos conferidos por la patente; y,
- 3) LA patente se utiliza para impedir, restringir o controlar injustificadamente alguna actividad industrial o comercial relativa a productos o a procedimientos que no están cubiertos por la patente.

SECCION IV DE LAS PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD

ARTÍCULO 45. - La solicitud descrita para obtener una patente de invención contendrá lo siguiente:

- 1) El nombre y la dirección del solicitante;
- 2) El país de nacionalidad o domicilio del solicitante y cuando éste fuese una persona jurídica, el lugar de su inscripción constitutiva;
- 3) El nombre de la invención;
- 4) El nombre y la dirección del inventor cuando no fuese el mismo solicitante;
- 5) El nombre y la dirección del representante o apoderado en el país cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país;
- 6) La fecha, el número y la oficina de representación¹⁷ 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; y,

¹⁷ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

7) La firma del solicitante o su representante.

ARTÍCULO 46. - La solicitud a que se refiere el Artículo anterior, será acompañada por la documentación siguiente:

- 1) La petición misma;
- 2) Dos (2) ejemplares de la descripción;
- 3) Dos (2) o más ejemplares de las reivindicaciones;
- 4) Dos (2) o más dibujos cuando fuesen necesarios para comprender la invención; los dibujos se considerarán parte integrante de la descripción;
- 5) Dos (2) resúmenes; y,
- 6) Los poderes que fueran requeridos.

ARTÍCULO 47. - Sin perjuicio de la obligación del solicitante de cumplir dentro del plazo que establece esta Ley, con los demás requerimientos de los Artículos 45 y 50 de la presente Ley, la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial podrá aceptar solicitudes siempre que se acompañen por lo menos con la información siguiente:

- 1) Una indicación expresa o implícita de que se solicita la concesión de una patente;
- 2) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que permita al Registro de la Propiedad Industrial competente comunicarse con esa persona; y,
- 3) Un documento contentivo de una descripción de la invención.

ARTÍCULO 48. - Si la solicitud omitiera alguno de los elementos mínimos indicados en el Artículo anterior, no se dará por válida su presentación, y el Registro de la Propiedad Industrial requerirá al solicitante para que se subsane la omisión. Mientras esto último no ocurra la solicitud se considerará como no presentada. Subsanada la omisión se considerará como fecha de presentación aquella en que fuesen cumplidos todos los requisitos mínimos indicados en el Artículo anterior.

Cuando la solicitud contuviera alguna referencia a dibujos y éstos no hubiesen acompañado dicha solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial requerirá al solicitante para que subsane la omisión. Si la omisión se subsanara dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles contados desde la notificación, se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de recepción de los dibujos; en caso contrario, se tendrá por no hecha cualquier referencia a los dibujos omitidos. Sin embargo, si los dibujos, se presentaran dentro del plazo indicado y no contuviesen materia nueva o adicional a la contenida en la divulgación inicial, se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de cumplimiento de los requisitos mínimos indicados en el Artículo anterior.

Cuando no se hubiese invocado un derecho de prioridad y acompañado oportunamente los recaudos requeridos para reconocer ese derecho, y con posterioridad a la solicitud se presentara una ampliación de la descripción inicial o dibujos omitidos inicialmente, ello no afectará¹⁸ la fecha de presentación si la ampliación o los dibujos ya se encontraban contenidos en la solicitud cuya prioridad se invoca, y no constituyen materia nueva o adicional a la contenida en ella.

¹⁸ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

ARTÍCULO 49. - Para los efectos de esta Ley se considerará como fecha de presentación de una solicitud que llene todos los requisitos establecidos en la misma, por parte de la oficina del Registro de la Propiedad Industrial, según lo establece el Artículo 48¹⁹ de esta Ley.

ARTÍCULO 50. - La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa, para poder evaluarla previo dictamen de un técnico versado en la materia.

La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la información siguiente:

- 1) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- 2) La tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para la comprensión y el examen de la invención, y referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- 3) (DEROGADO)²⁰
- 4) Descripción de los dibujos, de haberlos;
- 5) 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; y,
- 6) La manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial y la forma como puede ser producida y utilizada, por una persona diestra en el arte,

Sin experimentación indebida, a la fecha de la presentación, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.²¹

Cuando la invención se refiera a material biológico que no pueda ser descrito de manera que la misma pueda ser ejecutada por una persona versada en la materia, y dicho material no se encuentre a disposición del público, se completará la descripción mediante un depósito de dicho material en una institución de depósito. En tal caso, éste se efectuará a más tardar en la fecha de la presentación de la solicitud en Honduras o, en la fecha prioritariamente definida.

¹⁹ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

²⁰ Derogado por el Decreto No. Derogado por el Decreto No. 16-2006, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006.

Contenido anterior del numeral 3 del **ARTÍCULO 50.** –“Descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución aportada por la invención y exponer las ventajas que hubiere con respecto a la tecnología anterior;”

²¹ Reformado por el Decreto No. 16-2006. Contenido del numeral reformado“ **ARTÍCULO 50.** Inciso 6 La manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial y la forma como puede ser producida y utilizada, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”



Cuando se efectuare un depósito de material biológico para complementar la descripción, esta circunstancia se indicará junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del mismo y el número de orden respectivo atribuido por la institución. También se describirá la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese pertinente a la divulgación de la invención.

El depósito del material biológico deberá efectuarse en una institución destinada a ese fin, dentro o fuera del país, reconocida por el Registro de la Propiedad Industrial. En todo caso, será, reconocidas las instituciones que tengan carácter de Autoridades Internacionales de Depósito, conforme el Tratado de Budapest de 1977, sobre el Reconocimiento Internacional en esa materia de Micro Organismos a los fines del procedimiento en Materia de Patentes. El depósito en referencia sólo será valido para estos efectos si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material, a mas tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente conforme a esta Ley, sin perjuicio de las demás condiciones que pudieran determinar las disposiciones reglamentarias.²²

ARTÍCULO 51. - Será indispensable la presentación de dibujos cuando fuesen necesarias para comprender, evaluar o ejecutar la invención.

ARTÍCULO 52. - Las reivindicaciones definirán la materia para la cual se desea protección mediante la patente. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas por la descripción.

ARTÍCULO 53. - El resumen comprenderá una síntesis de lo divulgado en la descripción y una reseña de las reivindicaciones y los dibujos que hubieran y en su caso incluirá la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención.

El resumen permitirá comprender lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como, el uso principal de la invención, el que servirá exclusivamente a los fines de información técnica y sucesivo, y no será utilizado para interpretar el alcance de la protección.

ARTÍCULO 54. - El Registro de la Propiedad Industrial examinará, mediante o con la colaboración de las entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Idóneas para estos fines y con los cuales tuviese convenio para esos efectos, si la invención es patentable de conformidad con los Artículos 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10 de la presente Ley, y si la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen se adecuan a los requisitos señalados en los Artículos 35, 45, 46, 47, 48²³, 50, 51,52 y 53 de esta Ley. También se examinará si la solicitud satisface el requisito de unidad de la invención según el Artículo 26 de la misma.²⁴

²² Véase el Artículo 18, Título III, Capítulo Único, contenido en el Decreto No. 16-2006.

²³ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

²⁴ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



Cuando fuese aplicable el examen podrá realizarse con base en los documentos que proporcione el solicitante relativos a los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras Oficinas de Propiedad Industrial, o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que se examina.

El Registro de la Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes, en su totalidad o en parte, como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención previstas en esta Ley.

ARTÍCULO 55. - Cumplidos los requisitos de los Artículos 35,39, 45,46,47,48²⁵y 54, de la presente Ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará publicar los avisos que contengan el resumen de la invención, en del Diario Oficial La Gaceta, por tres (3) veces consecutivas, con intervalos de treinta (30) días. Transcurrido este término sin que se haya formulado oposición, se procederá a emitir la correspondiente resolución de concesión de patente la que será firmada por el Secretario o el Secretario General, Director o Sub.-Director General, de Propiedad Intelectual o en su defecto por el Registrado de la Propiedad Industrial o su sustituto legal.²⁶

ARTÍCULO 56.- Cuando una persona hubiese solicitado una inscripción como tal y si no le fuese aprobado o después cambiase de opinión se convertirá en solicitud de patente de modelo de utilidad y que se tramite como tal. La petición de conversión devengará la tasa establecida.

La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita y sin perjuicio de lo dispuesto de en Artículo 25, párrafo segundo de la presente Ley.

ARTÍCULO.57.- Cualquier persona podrá pedir la nulidad de la patente, debiendo demostrar el solicitante que la patente fue concedida en contravención de alguna de las disposiciones de los Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50,51 y 52 de la presente Ley.

Cuando las causales indicadas en el párrafo anterior, sólo fueran aplicables a algunas partes de una reivindicación la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o tales partes de la reivindicación, según corresponda. En su caso, la nulidad podrá declararse en forma de una limitación de la reivindicación correspondiente.

²⁵ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

²⁶ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



Una patente podrá declararse nula cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a la patente, conforme con la Artículos 11,12 y 13 de esta Ley; en esta circunstancia la nulidad sólo podrá ser pedida por la persona interesada quien pertenezca el derecho a la patente.

En el presente caso, será el Director General de Propiedad Intelectual o en su defecto el Sub.-Director General, quienes declararán la nulidad, mediante resolución debidamente fundamentada y en la cual se resolverá la titularidad del derecho a la patente y ordenará lo que proceda en derecho.

SECCION II DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

ARTÍCULO 58. - La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará por escrito ante la autoridad de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, e incluirá lo siguiente:

- 1) El nombre y demás datos requeridos relativos al solicitante, al diseñador y el mandatario, si el solicitante no fuese el diseñador, la solicitud deberá indicar como se adquirió el derecho al registro;
- 2) El pedido de registro del diseño industrial;
- 3) Tres (3) representaciones gráficas o fotográficas del diseño industrial, pero tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del material que incorpora el diseño;
- 4) La indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos; y,
- 5) El comprobante del pago de la tase establecida.

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que contenga al menos los elementos siguientes:

- 1) Tres (3) indicaciones implícitas o explícitas de que se solicita el registro de un diseño industrial;
- 2) Datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan al Registro de la Propiedad Industrial comunicarse con esa persona; y,
- 3) Tres (3) representaciones gráficas o fotográficas del diseño Industrial, pero tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, La presentación podrá sustituirse con una muestra del material que incorpora el diseño.

Si la solicitud omitiera alguno de los elementos indicados en el párrafo anterior no será válida su fecha de presentación, y el Registro de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que subsane la omisión.

Mientras esa no se subsane la solicitud se considerará como no presentadas. Si se subsanara la omisión, se considerará como fecha de presentación aquella en que quedasen cumplidos al menos los requisitos indicados en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 59. - El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple los requisitos del Artículo 58 de la presente Ley y si el diseño industrial cumple con las condiciones establecidas en el artículo 28 de esta Ley, párrafo primero. Serán aplicables las disposiciones del Artículo 38, párrafo segundo y tercero de la misma, en cuanto corresponda.

ARTÍCULO 60. - Cumplidos los requisitos y las condiciones referidas en el Artículo 59²⁷ de esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará a publicar los avisos en el Diario Oficial La Gaceta, durante (3) veces consecutivas con intervalos de (30) treinta días. Transcurrido este término sin que se haya formulado oposición se procederá a emitir la correspondiente resolución de concesión de patente la que será firmada por el Secretario o Sub.-Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, o por el Secretario General, o Director General de Propiedad Intelectual o en su defecto por el Sub.- Director General o su sustituto legal.

A petición del solicitante, que se presentará en cualquier momento antes de que se efectúe la publicación, el Registro de la Propiedad Industrial postergará la publicación por el período indicado en el pedido, que no podrá exceder de doce (12) meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 61. - Cualquier persona interesada podrá presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial oposición u observaciones con relación al registro solicitado dentro del periodo de las publicaciones.

La oposición deberá indicar los fundamentos en que se basa y estar acompañada de las pruebas que fuesen pertinentes.

Vencido el periodo indicado en el párrafo anterior, sin que se hubiese presentado ninguna opción, y habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos por esta ley, el Registro inscribirá el diseño industrial, ordenará la publicación de un aviso anunciado el otorgamiento de la concesión, y entregará al solicitante el certificado de registro correspondiente.

ARTÍCULO 62. - El creador del diseño industrial será mencionado como tal en el registro correspondiente y en los documentos oficiales relativos al mismo a menos que, mediante declaración escrita dirigida al Registro de la Propiedad Industrial, el

²⁷ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



creador indique que no desea ser mencionado. Será nulo cualquier pacto o convenio por el cual el creador del diseño industrial se obliga anticipadamente a efectuar tal declaración.

ARTÍCULO 63. - Cualquier persona interesado podrá pedir la nulidad de los diseños industria si demuestra que el registro se realizó en contravención de algunas de las disposiciones de los Artículos 28 y 29 de esta Ley.

Un registro de diseño industrial podrá declararse nulo cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho al registro conforme al Artículo 30 de esta Ley. En esta circunstancia la nulidad sólo podrá ser pedida por la persona a quien pertenezca el derecho al registro. Corresponderá al Director General de Propiedad Intelectual o en su defecto el Sub.Director, resolver la solicitud mediante una resolución fundamentada en la cual se resuelva la titularidad del derecho. Esta acción prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro, a los dos (2) años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca el derecho al registro, tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el diseño en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

ARTÍCULO 64. - Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones relativas a patentes de invención contenidas en los Artículos 20,21 y 57, párrafo tercero de esta Ley, en cuanto corresponda.

CAPITULO V LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTRAS MEDIDAS RELATIVAS A LA EXPLOTACION DE LAS PATENTES

ARTÍCULO 65. - A los efectos de la presente Ley, se entenderá por explotación de una patente lo siguiente:

- 1) Cuando la patente se haya concedido para un producto, el abastecimiento de mercado interno conforme a la demanda del producto, sea mediante producción local, importación, o ambos;
- 2) Cuando la patente se haya concedido para un procedimiento no comprendido en el numeral 3) del presente Artículo, el empleo de ese procedimiento en escala comercial en Honduras; y,
- 3) Cuando la patente se haya concedido para un procedimiento obtención de un producto, el abastecimiento del mercado interno conforme a la demanda del producto obtenido por ese sistema, mediante el empleo del procedimiento en el país o en el extranjero.

ARTÍCULO 66. - A solicitud de cualquier persona que acredite su capacidad para explotar la invención patentada, presentada después de cuatro (4) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de tres (3) años contados desde la fecha de concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde, el Registro de la Propiedad Industrial podrá previa audiencia del titular de la patente, conceder una licencia obligatoria para la explotación de la patente, si esta no se encontrara en explotación conforme al Artículo 65 de esta Ley.

No se concederá una licencia obligatoria cuando se demuestra que la falta o insuficiencia de explotación se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, o a circunstancias que escapan a la voluntad o al control del titular de la patente y que justifican la falta o insuficiencia de explotación Industrial de la invención patentada. No serán consideradas circunstancias justificativas la falta de recursos económicos ni la falta de viabilidad económica de la explotación.

Antes de conceder una licencia obligatoria, la Oficina de Registro dará oportunidad al titular de la patente para que dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la notificación que se haga a éste proceda a su explotación.

ARTÍCULO 67. - La persona que solicite una licencia obligatoria de conformidad con el artículo 66²⁸ de esta Ley, deberá acreditar fehacientemente haber pedido previamente al titular de la patente, una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones y plazos razonables. La Solicitud de licencia obligatoria indicará las condiciones bajo las cuales pretende obtenerse la licencia²⁹.

Cuando la licencia obligatoria se solicitara para una patente en la cual se reivindica alguna tecnología de semiconductores, la licencia sólo se concederá para un uso público no comercial a favor de una autoridad pública o de otra persona que actúe por cuenta de ella, o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia mediante el procedimiento administrativo o judicial correspondiente.

La resolución de concesión de la licencia obligatoria establecerá:

- 1) El alcance o extensión de la licencia, especificando en particular el período y los actos, que será principalmente para abastecer el mercado interno del país;
- 2) La cuantía y la forma del pago que deberá efectuar el licenciataria, debiendo determinarse dicho pago sobre la base de la amplitud de la explotación de la invención objeto de la licencia, y el valor económico de la licencia; y,
- 3) Otras condiciones que el Registro de la Propiedad Industrial estimase necesarios o convenientes para la³⁰ mejor explotación de la patente.

²⁸ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

²⁹ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

³⁰ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN. Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



ARTÍCULO 68. ³¹- Una licencia obligatoria concedida de conformidad con el Artículo 66 de esta Ley, podrá ser revocada por el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de la persona interesada, si el beneficiario de la licencia incumpliese las obligaciones que le incumben, o si las circunstancias que dieron origen a la licencia hubiesen desaparecido y no fuese probable que vuelvan a surgir. La licencia obligatoria podrá ser modificada por el Registro, a solicitud de alguna de las partes, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más favorables que las acordadas al beneficiario de la licencia obligatoria.

La licencia obligatoria prevista en el Artículo 66 de la presente Ley no podrá concederse con carácter de exclusiva. Tal licencia no podrá ser objeto de cesión ni de sub-licencia y solo podrá transferirse con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte de la empresa o del establecimiento, en que se explota industrialmente la invención. La transferencia se sujetará a las disposiciones del Artículo 20, párrafo segundo de la misma, en cuanto corresponda.

ARTÍCULO 69. - Cuando una invención reivindicada en una patente no pudiera explotarse industrialmente en el país sin que ello infrinja una patente anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, a petición del titular de aquella patente o de su licenciataria, o del beneficiario de una licencia obligatoria sobre esa patente, podrá conceder una licencia obligatoria respecto de la patente anterior, en la medida que fuese necesario para evitar la infracción de esa patente anterior.

Tal licencia solo se concederá cuando la invención reivindicada en la patente posterior suponga un avance técnico de una importancia económica considerable con respecto a la invención que es objeto de la patente anterior.

Cuando se concediere una licencia obligatoria de acuerdo con el párrafo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial podrá en las mismas circunstancias conceder una licencia obligatoria con respecto a la patente posterior, si lo solicitare el titular de la patente anterior, su licenciataria, o el beneficiario de una licencia obligatoria sobre dicha patente anterior.

Una licencia obligatoria de las previstas en este Artículo no podrá concederse con carácter de exclusiva. Esta licencia obligatoria sólo podrá ser objeto de cesión, transferencia o sublicencia cuando simultáneamente fuese objeto de cesión, transferencia o licencia la patente dependiente cuya explotación industrial requiere de la licencia. La cesión, transferencia o sublicencia de la licencia obligatoria se sujetará a las disposiciones del Artículo 20, párrafo segundo de la presente Ley, en cuanto corresponda.

Serán aplicables a las licencias previstas en el presente Artículo, las disposiciones de los artículos 67 y 68 de esta Ley, en cuanto corresponda.

³¹ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN. Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

ARTÍCULO 70. - Por razones de interés público, y en particular en casos de emergencia o por razones de seguridad nacional, nutrición o salud pública, la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio podrá, a petición de cualquier persona natural o jurídica, entidad del Estado, o de oficio, disponer en cualquier tiempo lo siguiente:

- 1) Que una invención objeto de una patente o de solicitud de patente en trámite sea explotada por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designada al efecto; ³²
- 2) Que una invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de licencias de interés público, en cuyo caso el Registro de la Propiedad Industrial otorgará una licencia de explotación a cualquier persona que lo solicite y tuviera capacidad para efectuar tal explotación en el país.

ARTÍCULO 71. - Toda licencia de interés público dará lugar al pago correspondiente a favor del titular de la patente. Previa audiencia del titular de la patente, concedida por el Director General de Propiedad Intelectual y a falta de acuerdo, el pago será fijado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, ante la Dirección General de Propiedad Intelectual. La decisión de la Secretaría en lo que atañe al pago por el titular de la patente, podrá ser objeto de recurso de apelación por la vía administrativa y una vez agotada ésta, quedará expedita la vía judicial.

Una licencia de interés público podrá referirse a la ejecución de cualesquiera de los actos referidos en el Artículo 17 de esta Ley.

Serán aplicables a la concesión de licencias de interés público las disposiciones de los Artículos 67, párrafo segundo y 68 de la presente Ley, en cuanto corresponda.

ARTÍCULO 72. - Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los casos siguientes:

- 2) Al vencimiento de su vigencia; y,
- 2) Por no cubrir el pago de derechos al que están sujetos o dentro del plazo de gracia de seis (6) meses siguientes a éste.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de resolución administrativa.

**TITULO III
PROTECCION DEL SECRETO INDUSTRIAL
CAPITULO UNICO
DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES**

³² Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN. Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

ARTÍCULO 73. - Se considerará como secreto industrial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

ARTÍCULO 74. - Un secreto industrial se reconocerá como tal para los efectos de su protección cuando la información que lo constituye no fuese, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; y, haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

ARTÍCULO 75. - El legítimo poseedor de un secreto industrial tendrá acción para impedir que se realicen y para hacer cesar los siguientes actos en particular, sin perjuicio de las acciones que fuesen aplicables por daños y perjuicios.

- 1) Explotar, sin autorización del dueño o poseedor legítimo, el secreto industrial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- 2) Comunicar o divulgar, sin autorización del poseedor legítimo, el secreto industrial referido en el numeral 1) en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho poseedor;
- 3) Adquirir el secreto industrial por medios ilícitos o desleales, o adquirirlo sabiendo o debiendo saber que la persona que comunico el secreto lo adquirió por estos medios, o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; y,
- 4) Explotar, comunicar o divulgar el secreto industrial si se ha adquirido por los medios o en las condiciones referidos en el numeral 3.

ARTÍCULO 76. - Un secreto industrial se considerará adquirido por medios ilícitos o desleales cuando la adquisición resultará, 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 cometer cualquiera de estos actos.

ARTÍCULO 77. - Cuando el procedimiento ante una autoridad nacional competente para obtener licencias, permisos o autorizaciones de comercialización de venta de un producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, requiera la presentación de datos o información secretas. Éstos quedarán protegidos contra su uso comercial desleal por tercero.

ARTÍCULO 78. - Los datos o información secretos referidos en el Artículo anterior también quedan protegidos contra su divulgación. Sin embargo, la divulgación podrá efectuarse por la autoridad del estado según el caso, cuando fuere necesario para

proteger al público, adoptado medidas para asegurar que los datos o la información queden protegidas contra su uso comercial desleal por terceros³³.

**TITULO IV
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
CAPITULOS I
DEFINICIONES**

ARTÍCULO 79. - Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

- 1) Signo distintivo, todo signo que sirva para identificar una empresa en su actividad comercial o aun producto o servicio de otro³⁴ del mismo género;
- 2) Marca, cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, con respecto a los productos o servicios de otras empresas.
- 3) Marca colectiva, es todo signo visible que sirve para distinguir el origen o toda otra característica común de los productos o servicios de empresas diferentes que utilizan las marcas bajo el control del titular.
- 4) Nombre comercial, el nombre, denominación o designación o abreviatura que identifica o distingue a una empresa o establecimiento en su actividad comercial,
- 5) Emblema, cualquier signo usado para identificar o distinguir a una empresa;
- 6) Rótulo, un signo visible que identifica a un local comercial determinado;
- 7) Expresiones o señales de propaganda, toda leyenda, anuncio, lema, combinación de palabras, diseño, grabado cualquier otro medio siempre que sea original y característico, que emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento, usado para identificar o distinguir a una empresa;
- 8) Indicación geográfica, aquellas indicaciones que identifican un bien como originario de un territorio de un a región todo nombre, de una localidad o de un lugar determinado; y, cuando determinada localidad o características sean imputables fundamente a su origen geográfico.- todo signo o combinación de en cualquier forma serán susceptibles de constituir una indicación geográfica,

³³ **Reformado por el Decreto No. 16-2006**, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido anterior del Artículo reformado "**ARTICULO 78.** - Los datos o información secretos referidos en el Artículo anterior también quedarán protegidos contra su divulgación. Sin embargo, la divulgación podrá efectuarse por la autoridad del estado según el caso, cuando fuese necesario para proteger al público, o cuando se hubiesen adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o la información queden protegidas contra su uso comercial desleal por terceros"

³⁴ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

y³⁵

9) Denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área.

CAPITULO II³⁶
MARCAS
SECCION I
DERECHO SOBRE LA MARCA

ARTICULO 80. - El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

El registro de una marca se concederá, bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de derechos de terceros, a la persona que primero presente la solicitud correspondiente. Si dos (2) o más personas solicitaren simultáneamente el registro de la misma marca para los mismos productos o servicios, se concederá el registro a la persona que estuviese usando la marca en Honduras, sin interrupción, desde la fecha más antigua salvo que se trate de una marca notoriamente conocida cuyo usuario hubiese adoptado de mala fe.

El nombre comercial que se utilice como marca gozará de protección en calidad de marca siempre que se haya hecho su registro en las clases de interés y la adquisición del derecho exclusivo sobre ella se regirá por las disposiciones de la presente Ley.

ARTICULO 81. - Para los efectos de la presente Ley se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que con ellas se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado ³⁷bajo

³⁵ **Reformado por el Decreto No. 16-2006. Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006.**

Contenido anterior del ARTICULO 79 numeral 8)“ Indicación geográfica, todo nombre, denominación, expresión, imagen o signo que indique directa o indirectamente, que un producto o un servicio proviene de un país, de un grupo de países, de una región, de una localización de un lugar determinado; y

³⁶ Véase el, Título II, De la Propiedad Industrial, Capítulo I, De las Marcas, Sección I, Marcas de Certificación, contenidos en el Decreto No. 16-2006.

³⁷ Véase el, Título II, De la Propiedad Industrial, Capítulo I, De las Marcas, Sección I, Marcas de Certificación, contenidos en el Decreto No. 16-2006.

esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado nacional; la naturaleza de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente Ley y de otras normas aplicables, las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión ni provocar en el público expectativas erróneas o injustificadas con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

ARTÍCULO 82.-Las marcas podrán consistir, entre otros, en denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos. Lemas comerciales, figuras, retratos, letras, cifras, monogramas, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, bandas, combinaciones y disposiciones de colores. Podrán así mismo, consistir en la forma, presentación, o acondicionamiento de los productos o de sus envase o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o de sus embases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las demás disposiciones de Ley de Propiedad Industrial y de otras normas aplicables, las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sea suficientemente distintivas respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no se susceptible de crear confusión ni provocar en el público expectativas erróneas o injustificadas con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.³⁸

ARTÍCULO 83. - No podrán ser registrados como marcas, los signos que estén comprendidos en alguna de las prohibiciones siguientes, cuando:

- 1) Consistan de formas usuales o corrientes de los productos o de sus envases, o de formas necesarias o impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio de que se trate;
- 2) Consistan de formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique

³⁸ **Reformado por el Decreto No. 16-2006**, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido anterior del párrafo reformado “ Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente Ley y de otras normas aplicables, las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión ni provocar en el público expectativas erróneas o injustificadas con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

- 3) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o para describir alguna característica de los productos o servicios de que se trate;
- 4) Consistan exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual, denominación genérica o el nombre técnico de los productos o servicios de que se trate;
- 5) Consistan en un simple color aisladamente considerado;
- 6) No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen;
- 7) Sean contrarios a la moral o al orden público;
- 8) Consistan de signos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan a ridiculizar a personas, ideas, religiones, o símbolos nacionales, de terceros países o de entidades internacionales;
- 9) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica de los productos o servicios de que se trate;
- 10) Sean idénticos o se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca cuyo registro haya vencido o no haya sido renovado, o que se hubiese cancelado a solicitud de su titular o anulado por cualquier causal, y que era aplicada para los mismos productos o servicios, o para otros productos o servicios que por su naturaleza pudieran asociarse con aquellos, a menos que hubiese transcurrido un (1) año, o dos (2) años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento, cancelación o anulación del registro;
- 11) Consiste en una indicación geográfica que no es conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo reformado del Artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.³⁹

³⁹ **Reformado por el Decreto No. 16-2006**, Contenido anterior del Artículo 83 Inciso 11.- Contengan una denominación de origen protegida de conformidad con esta Ley para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicar un aprovechamiento injusto de su notoriedad; o consistan de una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el Artículo 82 párrafo segundo de esta Ley;

- 12) Reproduzcan o imiten signos oficiales de control o de garantía adoptados por un Estado o una entidad pública, sin la debida autorización de ese Estado;
- 13) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos estampillas, timbres o especies fiscales en general;
- 14) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto a los productos o servicios correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente acordado al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
- 15) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas;
- 16) Incluyan una reproducción o imitación total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate;
- 17) Consistan en el Símbolo Olímpico o lo contengan, tal como se define en el Tratado de Nairobi de 1981, sobre la protección del Símbolo Olímpico; y,
- 18) Incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso sea susceptible de causar confusión o asociación con ella.

No obstante, lo previsto en los numerales 3, 4, 5 y 6) del párrafo anterior de la presente Ley, un signo podrá ser registrado como marca, cuando la persona que solicita su registro la hubiese estado usando constantemente en el país y se apreciara que por efectos de tal uso, la marca ha adquirido en los medios comerciales y ante el público suficiente carácter distintivo, como para merecer protección en calidad de marca, con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica.

La prohibición dispuesta en el numeral 10) del párrafo primero de este Artículo, no será aplicable tratándose de un registro que hubiese vencido por falta de renovación⁴⁰ o que hubiese sido cancelado a solicitud de su titular, siempre que el

⁴⁰ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

registro vencido o cancelado, o por la persona que obtuvo la anulación del registro al amparo del Artículo 84, numeral 2) de la presente Ley.

ARTÍCULO 84. - No podrán ser registrados como marcas, los signos que éste comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes:⁴¹

- 1) Sea idéntico, o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o fonéticamente a una marca registrada o en trámite de registro en Honduras, solicitada por un tercero desde una fecha anterior que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue;
- 2) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o fonéticamente, a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue;
- 3) Sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, expresiones o señales de propaganda o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión;
- 4) Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo usado en Honduras, que sea notoriamente conocido por el público o por los círculos empresariales del país, y pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de crear confusión o un riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida;
- 5) Consista del nombre, firma, título, hipocorístico o, retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o ascendientes de grado más próximo; y,
- 6) Infrinja un derecho de autor o un derecho sobre un diseño industrial o sea contrario a las reglas de prevención de competencia desleal.
- 7) Constituya una denominación de origen previamente protegida de conformidad con la Ley para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de

⁴¹ **Reformado por el Decreto No. 16-2006**, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido del párrafo anterior reformado: “**ARTICULO 84.** - No se registrará como marca, un signo que éste comprendido en alguna de las siguientes prohibiciones derivadas de derechos de terceros”



asociación con la denominación de origen o implicar un aprovechamiento injusto de su notoriedad; y,⁴²

- 8) Constituya una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación previamente protegida.⁴³

SECCION II PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA

ARTÍCULO 85. - La solicitud de registro de marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial e indicará los datos relativos al solicitante y al mandatario.

Esta solicitud será acompañada de:

- 1) Veinte (20) ejemplares de la reproducción de la marca, indicando la lista completa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, la clase internacional y adjuntando los timbres de ley correspondientes;
- 2) Una completa descripción de la marca, en la que se determine con claridad y precisión la parte esencial o su principal signo distintivo y se inserten traducidas al español las leyendas y menciones que contengan escritas en otro idioma;
- 3) El documento de mandato; y,
- 4) Certificado de origen cuando reivindique la prioridad.

El solicitante podrá ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, y deberá acompañar los documentos relativos.

ARTÍCULO 86. - En caso de no haberse cumplido con alguno de los requisitos del Artículo 85 de la presente Ley, el Registro notificará al solicitante para que cumpla con subsanar dentro del plazo de treinta (30) días el error u omisión, manteniendo en suspenso el trámite y bajo apercibimiento de considerarse⁴⁴ abandonada la solicitud y archivar de oficio.

Si no se subsanara el error y omisión en el plazo establecido, el Registro hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

⁴² Numeral adicionados por 16-2006.

⁴³ Numeral adicionados por 16-2006.

⁴⁴ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

ARTÍCULO 87. - El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 83 y 84 numeral 1) y 4) de la presente Ley, en la medida en que se disponga de información que permita determinar la notoriedad de la marca conforme a este literal.

En caso que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la Oficina de Registro, notificará resolución al solicitante, indicando las objeciones que impidan la inscripción, dándole un plazo de sesenta (60) días para retirar, modificar o limitar su solicitud o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurridos el plazo señalado sin que el solicitante hubiese objetado la resolución o si habiéndolo hecho la Oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará la inscripción mediante resolución fundamentada.

ARTÍCULO 88. - Efectuados los exámenes de conformidad con los Artículos 86 y 87 de la presente Ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, por tres (3) veces, con intervalos de diez (10) días cada una, y en forma consecutiva. El aviso que se publique contendrá la reproducción de la marca e indicará la fecha de presentación de la solicitud, nombre y dirección del solicitante, la lista de los productos o servicios a los que se aplique y la clase correspondiente.

ARTÍCULO 89. - Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del período de publicación y hasta treinta (30) días contados desde la fecha de la última publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse indicando los fundamentos en que se basa, acompañando o anunciando las pruebas que fuesen pertinentes, debiendo substantiarse de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento. El registro de la marca podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios, cuando la oposición fuese limitado o no justificase una denegación total del registro solicitado, y siempre que la coexistencia de ambas marcas no fuesen susceptibles de crear confusión.

ARTÍCULO 90. - Toda oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente si el opositor no acreditara haber solicitado previamente al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca usada. La Oficina deberá acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud⁴⁵ de registro de la marca usada, a fin de resolver lo que proceda. Cuando quedase probado el uso anterior de la marca del opositor en el país, y la marca cumpliera los requisitos establecidos en esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial procederá al registro que se hubiese solicitado para dicha marca, además podrá conceder el registro de la marca contra la cual se interpuso la oposición, si estimara que la coexistencia de ambas marcas no será susceptible de crear

⁴⁵ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.



confusión. En su caso, el Registro podrá limitar respectivamente la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas en cuestión, y podrá imponer otras condiciones relativas al uso de esas marcas cuando ellos fuesen necesarios, para evitar cualquier riesgo de confusión.

ARTÍCULO 91. - Si no se presentara oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial, procederá a registrar la marca, previa emisión de la resolución correspondiente, que será firmada por el Secretario o Sub.- Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, o por el Secretario General o Director General de Propiedad Intelectual o en su defecto el Subdirector, o por el Registrador de la Propiedad Industrial, así como cualquier otra resolución de carácter definitiva.

La oficina expedirá al titular, un certificado de registro de la marca que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente, el cual será firmado por el Secretario o Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, o por el Secretario General o Director General de Propiedad Intelectual o en su defecto el Sub-Director, o por el Registrador de la Propiedad Industrial, así como cualquier otra resolución de carácter definitiva.

La oficina expedirá al titular, un certificado de registro de la marca que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente, el cual será firmado por el Registrador de la Propiedad Industrial y constituirá el título que acredita el derecho exclusivo de la marca, adhiriéndole los timbres de ley correspondiente.

SECCION III DURACION Y RENOVACION DEL REGISTRO DE MARCA

ARTÍCULO 92. - El registro de una marca caducará a los diez (10) años, contados desde la fecha de concesión del registro.

ARTÍCULO 93. - El registro de una marca podrá renovarse por periodos sucesivos de diez (10) años, contados desde la fecha de vencimiento del registro precedente⁴⁶, siendo requisito necesario para la renovación haber pagado las tasas anuales de mantenimiento establecidas en la presente Ley.

ARTÍCULO 94. - La renovación de un registro de una marca se efectuará mediante la presentación de solicitud de renovación, a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro de la renovación precedente. La renovación también podrá hacerse dentro de un plazo de gracia de seis (6) meses contados de la fecha de vencimiento del registro o de la renovación anterior, debiendo en tal caso pagarse la sobretasa establecida, además, de la tasa de renovación correspondiente, durante el plazo de gracia, el registro de la marca mantendrá su vigencia plena. Al hacer renovación no se podrá introducir

⁴⁶ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

ningún cambio en la marca ni ampliación en la lista de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, pero el titular de la marca podrá reducir o limitar dicha lista.

La inscripción de la renovación en el registro mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los productos o los servicios que la marca distingue.

ARTÍCULO 95. - Para ampliar la lista de productos o servicios distinguidos por una marca registrada será necesario efectuar un nuevo registro de la marca para los productos o servicios adicionales que se desee cubrir. Tal registro se solicitará y se tramitará de acuerdo con las disposiciones establecidas para el registro de las marcas.

SECCION IV DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVOS AL REGISTRO

ARTÍCULO 96. - El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra terceros, que sin su consentimiento, realice alguno de los actos siguientes:

- 1) Aplicar, adherir o fijar de cualquier manera un signo distintivo idéntico o semejante a la marca registrada sobre productos para los cuales la marca se ha registrado, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca;
- 2) Suprimir o modificar la marca que su titular o una persona autorizada para ello hubiese aplicado, adherido o fijado sobre los productos referidos en el literal precedente;
- 3) Fabricar etiquetas, envases, envoltura, embalajes u otros elementos análogos que reproduzcan o contengan una reproducción de la marca registrada, así como, comercializar o detentar tales elementos;
- 4) Rellenar o volver a usar con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes que llevan la marca;
- 5) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para los mismo productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o servicios⁴⁷ pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; y,

⁴⁷ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.



- 6) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada en circunstancias en que tal uso pudiese inducir al público a error o confusión, o pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injusto del renombre o de la fuerza distintiva de la marca.

Los siguientes actos, entre otros, se entenderán como uso de un signo en el comercio:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo;

b) Importar, exportar almacenar o transportar productos con el signo;

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

Ch) Adoptar o usar el signo como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados de los medio de comunicación electrónica o en el comercio electrónicos.

ARTÍCULO 97. - El registro de la marca, no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de su propio nombre, seudónimo o domicilio, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta con propósitos de identificación o de información sobres sus productos o sus servicio, siempre que tal uso se realice de buena fe y no sea capaz de inducir al público en error sobre la procedencia de los productos o servicios.

ARTÍCULO 98. - El registro de la marca, no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero la utilización de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona con consentimiento de titular, hubiese vendido o de otro modo introducido en el comercio en Honduras o en el extranjero, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con tales productos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

ARTÍCULO 99. - Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente el país de producción o de fabricación, el nombre del productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho productor o fabricante, y el titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma.

SECCION V TRANSFERENCIAS Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA

ARTÍCULO 100. - El derecho relativo a una marca registrado o en trámite de registro podrán ser cedidos por acto entre vivos o por vía sucesoria. La cesión podrá hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa titular del derecho, y con respecto a todos o algunos de los productos o servicios que la marca distingue. Sin embargo, no podrá hacerse la cesión y la que se hiciere será anulable cuando pudiese tener el efecto de crear confusión, particularmente en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la calidad o la aptitud para el empleo o el consumo de los productos o servicios a los que se aplica la marca.

Toda cesión o transferencia de una marca registrada deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial. La cesión o transferencia no tendrá efectos legales frente a terceros mientras no se encuentre inscrita. La inscripción devengará la tasa establecida.

La transferencia de una marca por fusión de empresas o por cualquier forma de sucesión civil o comercial, se inscribirá en virtud de cualquier documento público que pruebe la fusión o la sucesión correspondiente.

ARTÍCULO 101. – (DEROGADO)⁴⁸

ARTICULO 102. - El Registro de la Propiedad Industrial denegará la inscripción de los contratos de licencia o su uso en los casos siguientes:⁴⁹

- 1) Cuando no contengan cláusulas que aseguren un control efectivo por parte del titular de la marca, de la calidad de los productos o servicios del licenciatario para lo que se utiliza la marca;
- 2) Cuando contenga prohibiciones o limitaciones a la exportación;

⁴⁸ Derogado por el Decreto No. 16-2006, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido anterior del **ARTÍCULO 101.** – “El titular del derecho sobre una marca podrá otorgar a otra persona, mediante contrato escrito, licencia para usar la marca. Todo contrato de licencia de uso de una marca registrada o en trámite de registro deberá someterse al Registro de la Propiedad Industrial para su inscripción. El contrato no tendrá efectos legales frente a terceros mientras no se encuentre inscrito. La inscripción devengará la tasa establecida.

En defecto de estipulación en contrario en un contrato de licencia, serán aplicables las normas siguientes: El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada; 1) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias; 2) El licenciatario no podrá ceder licencias ni otorgar sublicencias. 3) Cuando la licencia no sea exclusiva, podrá el licenciante otorgar otras licencias para usar la marca en el país, así como usar por sí mismo, la marca en el país; y, 4) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para el uso de la marca en el país, ni podrá otorgar otras licencias para el uso de la marca en el país, ni podrá usar por sí mismo, la marca en el país”.

⁴⁹ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



- 3) Cuando contengan cláusulas que obliguen a utilizar materias primas, bienes intermedios o equipos de origen señalado por el titular de la marca. Sin embargo, podrá excepcionalmente aceptarse cláusulas de esta naturaleza si se demuestra su necesidad y siempre que el precio de los bienes de que se trate corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional.
- 4) Cuando se impongan precios de venta o de reventa de los productos;
- 5) Cuando se establezca la obligación de pagar regalías al titular de la marca por marcas no utilizadas;
- 6) Cuando se establezca la obligación de utilizar permanentemente personal señalado por el titular la marca;
- 7) Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento y resolución de conflictos que puedan originarse por interpretación o cumplimiento de los contratos; y,
- 8) Cuando contengan otras cláusulas u obligaciones de efectos análogos a los mencionados en los numerales 2) y 7) de la presente Ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Artículo, el Registro de la Propiedad Industrial podrá en casos excepcionales, aceptar la inscripción de contratos de licencia de uso que no cumplan con algunos de los requisitos anteriormente señalados, cuando se demuestre a satisfacción del Registro que el contrato constituye un aporte positivo para los intereses económicos o comerciales del país.

ARTÍCULO 103. - Un contrato de licencia podrá declararse nulo por la autoridad judicial competente, cuando se demostrara en el procedimiento respectivo que la ejecución del contrato implicaría prácticas restrictivas de la competencia o un abuso de posición⁵⁰ dominante en el comercio. Resuelta la nulidad, la decisión será comunicada al Registro de la Propiedad Industrial, que cancelará la inscripción que se hubiese efectuado de ese contrato.

ARTÍCULO 104. - A petición de toda persona interesada o de cualquier autoridad competente, o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial podrá anular la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatarario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir engaño o perjuicio para el público consumidor.

SECCION VI TERMINACION DEL REGISTRO DE LA MARCA

⁵⁰ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

ARTÍCULO 105. - A petición de toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta, o de oficio, se puede declarar la nulidad del registro de una marca, incluyendo una indicación geográfica o denominación de origen, si se demuestra que fue efectuado en contravención de los Artículos 83, 84 y 127 reformado de la Ley de Propiedad Industrial.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca, incluyendo una indicación geográfica por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la petición de nulidad. Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca o la indicación geográfica fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios.

La acción de nulidad fundada en una contravención del Artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, deberá iniciarse dentro de los cinco (5) años posteriores a la fecha del registro impugnado o dentro de los tres (3) años posteriores a la fecha en que se inició el uso de la marca cuyo registro se impugna, aplicándose el plazo que expire más tarde. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese actuado en contravención del Artículo 83 reformado de la Ley de Propiedad Industrial; o se hubiese efectuado de mala fe.

La acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de la marca, sólo podrá ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho. La nulidad se substanciará de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento.⁵¹

ARTÍCULO 106. - A petición de toda persona interesada, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca, cuando ésta no se hubiese usado en el país de conformidad con el Artículo 81 de esta Ley, durante los tres (3) años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. No se declarará la cancelación cuando existieran motivos justificados para la falta de uso o cuando se haya pagado la tasa anual de rehabilitación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá pedirse como defensa contra una oposición, un pedido de nulidad o una acción por infracción interpuesta sobre la base de una marca anteriormente registrada.

⁵¹ **Reformado por el Decreto No. 16-2006**, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido anterior del **ARTÍCULO 105** reformado: “ A petición de toda persona interesada se declarará la nulidad del registro si se demuestra que fue efectuado en contravención de los Artículos 83 y 84 de esta Ley.-No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la petición de nulidad.-Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios.-La acción de nulidad fundada en una contravención del Artículo 84 de esta Ley, deberá iniciarse dentro de los cinco (5) años posteriores a la fecha del registro impugnado o dentro de los tres (3) años posteriores a la fecha en que se inició el uso de la marca cuyo registro se impugna, aplicándose el plazo que expire más tarde. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese actuado en contravención del Artículo 83 de la presente Ley; o hubiese efectuado de mala fe.-Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero, para obtener el registro de la marca, sólo podrá ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho. La nulidad se substanciará de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento.



El procedimiento de cancelación y rehabilitación se sustanciará de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento.

ARTÍCULO 107. - Se considerarán como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del titular de la marca y éste no hubiese podido evitar ni remediar. La insuficiencia de recursos económicos o técnicos para realizar una actividad productiva o comercial, y, la insuficiencia de demanda para el producto o servicio que la marca distingue, no se considerarán como motivos justificados.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca eliminando aquellos productos o servicios respecto de los cuales la marca no se hubiese usado.

El uso de una marca por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca. El uso de una marca en una forma que difiera de la forma en que fue registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

ARTÍCULO 108. - La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.

El uso de la marca se acreditará mediante prueba documental que demuestra que la marca se ha usado de acuerdo con lo indicado en el Artículo 81 de esta Ley. El Registrador de Propiedad Industrial podrá mediante instrucción administrativa, regular las modalidades probatorias del uso de la marca.

Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta Ley, tendrá valor de declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

ARTÍCULO 109. - El titular de una marca registrada podrá en cualquier tiempo pedir la cancelación del registro correspondiente, o la reducción o limitación de la lista de productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca. La solicitud de cancelación, de reducción o de limitación del registro devengará la tasa establecida. Cuando apareciera inscrito con relación a la marca alguna licencia, derecho o crédito en favor de una tercera persona, la cancelación, reducción o limitación, sólo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita con firma autenticada de esa persona, en virtud de la cual ella consiente tal cancelación, reducción o limitación.

CAPITULO III MARCAS COLECTIVAS

ARTÍCULO 110. - Las disposiciones del Capítulo II del presente Título, serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en el presente Capítulo.

ARTÍCULO 111. - La solicitud de registro de una marca colectiva deberá indicar que la marca es colectiva, y deberá presentarse acompañada de tres (3) ejemplares del Reglamento de empleo de la marca.

El Reglamento de empleo de la marca colectiva deberá precisar las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear, y las personas que tendrán derecho a utilizarla. Deberá también contener disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo y estipular sanciones para todo uso contrario a dicho Reglamento.

ARTÍCULO 112. - El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva, incluirá la verificación de los requisitos del Artículo 111 de la presente Ley.

ARTÍCULO 113. - La publicación de la solicitud de registro de una marca colectiva, comprenderá los requisitos indicados en el párrafo segundo del Artículo 88 de esta Ley.

Las marcas colectivas serán inscritas en el registro respectivo y se incluirá en el mismo, una copia del Reglamento de empleo de marca.

ARTÍCULO 114. - El titular de una marca colectiva, comunicará al Registro de la Propiedad Industrial, todo cambio introducido en el Reglamento de Empleo de la marca colectiva.

Los cambios en el Reglamento de empleo de la marca, serán inscritos en el registro mediante el pago de la tasa establecida, y sólo surtirán efecto después de su inscripción.

ARTÍCULO 115. - Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso, a favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca, de acuerdo con el Reglamento de empleo de la marca.

ARTÍCULO 116. - El titular de una marca colectiva podrá usar para sí mismo la marca, siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo, de conformidad con el Reglamento de empleo de la marca.

El uso de una marca colectiva por las personas autorizadas para usarla, se considerará como efectuado por el titular.

ARTÍCULO 117. - A instancia de persona interesada o de autoridad competente, podrá declararse nulo el registro de una marca colectiva en los casos siguientes:

- 1) Que la marca haya sido registrada en contravención de los Artículos 83, 84 y 111 de la presente Ley;



- 2) Que el Reglamento de empleo de marca sea⁵² contrario a la moral o al orden público y a las buenas costumbres;
- 3) Que durante más de un (1) año la marca colectiva haya sido usada sólo por su titular y no por las demás personas autorizadas de conformidad con el Reglamento de empleo de la marca; y,
- 4) Que el titular de la marca colectiva use o permita que se use la marca de una manera que contravenga a las disposiciones de su Reglamento de empleo, o efectúe o permita una utilización de la marca susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se usa la marca; procede asimismo, declarar la nulidad cuando el titular tolere tal uso ilícito o lo ignore por falta de un control suficiente.

CAPITULO IV
NOMBRES COMERCIALES, EXPRESIONES Y SEÑALES
DE PROPAGANDA, EMBLEMAS Y ROTULOS
SECCION I
NOMBRES COMERCIALES

ARTÍCULO 118. – El nombre comercial de una empresa y el derecho a su uso exclusivo gozará de protección mediante suscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Comercio.

ARTÍCULO 119. - Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Sección Segunda, Capítulo III, Título II del Código de Comercio, un nombre comercial no podrá estar constituido por una designación u otro signo que, por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él, sea contrario a la moral o al orden público, o sea susceptible de engañar o de crear confusión en los medios comerciales o entre el público sobre la identidad, la naturaleza, el campo de actividades, el giro comercial y cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o relativo a los productos o servicios que produce o comercializa. No podrá adoptarse o usarse como nombre comercial un signo distintivo notoriamente conocido en el país y perteneciente a un tercero. Tampoco podrá adoptarse en nombre comercial de una empresa o un establecimiento extinguido mientras no haya transcurrido un (1) años contado desde la fecha de extinción, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la sucesión civil y comercial.

ARTÍCULO 120. - El titular de un nombre comercial deberá acreditar cada cinco (5) años, la existencia de la empresa ante la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, mediante un documento indubitado. En caso contrario el nombre comercial podrá ser cancelado a petición de la parte interesada.

⁵² Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

El registro del nombre comercial, su modificación, oposición cancelación y su anulación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, pero no será aplicable la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.

SECCION II

EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA

53

ARTÍCULO 121. -Se entiende por expresión o señal de propaganda toda leyenda, anuncio, lema frase, combinación de palabra, diseño grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original o característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento, las expresiones o señales de propaganda pueden ser empleadas en carteles, murales y en general, en cualquier otro medio publicitario.⁵⁴

La marca o el nombre comercial pueden formar parte de la expresión o señal de propaganda, siempre que se hallen registrados a favor del mismo titular.

Al presentarse una solicitud de expresión o señal de propaganda deberá indicarse la marca o el nombre comercial al cual serán aplicados.

No podrán usarse ni registrarse como lemas, expresiones o señales de propaganda:

- 1) Palabras o combinación de palabras exclusivamente descriptivas de las cualidades de las mercancías, productos o servicios o de la actividad de la empresa;
- 2) Las que estén desprovistas de originalidad o que sean conocidas públicamente en relación a otros productos, mercancías, servicios, empresas o establecimientos de diferente titular;
- 3) Las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, o que atenten contra ideas, religiones o sentimientos dignos de consideraciones;
- 4) Las que tiendan a desacreditar una empresa o establecimiento, sus productos, mercancías o servicio, o que contenga ofensas o alusiones individuales;

⁵³ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

⁵⁴ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.



- 5) Las que estuviesen comprendidas en cualquiera de las prohibiciones contenidas en el Artículo 83 numeral 9) de la presente Ley;
- 6) Las que incluyan una marca o nombre comercial que no pueda ser legítimamente usado por quien pretenda valerse de ellas; y,
- 7) Las que hayan sido registradas por otras personas y que sean capaces de originar error o confusión.

Una vez inscrita una expresión o señal de propaganda, goza de protección por diez (10) años renovables; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia. Salvo lo previsto en este Título, son aplicables a las expresiones o señales de propaganda las normas sobre marcas y nombre comerciales contenidas en la presente Ley, en lo que no sea incompatible dada la naturaleza de las instituciones.

SECCION III EMBLEMAS Y ROTULOS⁵⁵

ARTÍCULO 122. - El emblema, lema o el rótulo usado por una empresa será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que le serán aplicables en cuanto corresponda. El emblema o el rótulo ⁵⁶podrá asimismo, ser registrado de acuerdo con esas disposiciones.

CAPITULO V INDICACIONES GEOGRAFICAS SECCION I INDICACIONES GEOGRAFICAS EN GENERAL

ARTÍCULO 123. - Una indicación geográfica no podrá ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión o crearle expectativas injustificadas con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

ARTÍCULO 124. - Un comerciante podrá usar su nombre o su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que ese nombre o domicilio se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientes destacados, del país o lugar de fabricación de producción de

⁵⁵ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

⁵⁶ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los productos.

ARTÍCULO 125. - Toda persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos, los consumidores y el Estado, podrán actuar individual o conjuntamente, ante la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial, para todo efecto relativo al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 123 de la presente Ley.

SECCION II DENOMINACION DE ORIGEN

ARTÍCULO 126. - El registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominación de origen, en el cual se registrarán las denominaciones de origen nacionales, a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente.

Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como, las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar denominaciones de origen extranjeras.⁵⁷

ARTÍCULO 127. – No podrá registrarse como denominación de origen la que sea: ⁵⁸

- 1) Contraria a la definición del Artículo 79 numeral 8) reformado de Ley de Propiedad Industrial y del Artículo 14 de esta Ley;⁵⁹
- 2) Contraria a las buenas costumbres o al orden público, o que pudiera inducir al público en error sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; y,
- 3) Denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de este tipo de producto como por el público en general.

⁵⁷ **Reformado por el Decreto No. 16-2006**, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido anterior del párrafo dos del ARTICULO 126 reformado “Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como, las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar denominaciones de origen extranjeras que les correspondan cuando ello estuviese previsto en algún convenio o tratado aplicable, cuando en el país extranjero correspondiente se concediere reciprocidad de trato a los nacionales y residentes de Honduras

⁵⁸ Contenido anterior del numeral uno del Artículo 127 reformado “ No podrá registrarse como denominación de origen la que sea: 1) Contraria a la definición del artículo 79, numeral 8) de la presente Ley”

⁵⁹ **Reformado por el Decreto No. 16-2006**, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006.



ARTÍCULO 128. - La solicitud de registro de una denominación de origen deberá indicar:

- 1) El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación;
- 2) La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- 3) El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen;
- 4) Los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
- 5) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen; y,
- 6) La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida.⁶⁰

A la solicitud de registro de una denominación de origen deben acompañarse tres (3) ejemplares del reglamento de uso o empleo de la denominación. El reglamento deberá precisar las características garantizadas por la denominación, y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la denominación. El reglamento será aprobado por autoridad administrativa competente en función del producto agrario o alimenticio cubierto por la denominación.⁶¹

El registro de una denominación de origen podrá solicitarse acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección conferida por esta Ley no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.

ARTICULO 129. - La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar:

- 1) Que se cumplan los requisitos del Artículo 128 de esta Ley; y,
- 2) Que la denominación cuyo registro se solicita, no está incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en el Artículo 127 de esta Ley.

Efectuado el examen de la solicitud, ésta se anunciará mediante la publicación de un aviso. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de la denominación de origen.

⁶⁰ **Reformado por el Decreto No. 16-2006**, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido anterior del **ARTÍCULO 128** numeral 6 del “La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro fuese solicitado por una autoridad pública.- Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a la reciprocidad de trato.”

⁶¹ Adicionado por el 16-2006



Los procedimientos relativos al examen, la publicación, la oposición y el registro de la denominación de origen, se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas, en cuanto corresponda.

ARTÍCULO 130. - La resolución por la cual se conceda el registro de una denominación de origen, y la inscripción en el registro correspondiente, deberán indicar:

- 1) El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen, cuyos productos, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar dicha denominación;
- 2) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y,
- 3) Las cualidades o características esenciales de los productos agrarios o alimenticios a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características; y, ⁶²
- 4) El órgano o la entidad que tendrá a cargo las funciones de representar, regular, controlar, defender y promocionar la denominación de origen.

ARTÍCULO 131. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 133, el registro de una denominación de origen tendrá una duración indefinida.⁶³

El registro de la denominación de origen podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiara alguno de los puntos referidos en el Artículo 130 de esta Ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen, en cuanto corresponda.

ARTÍCULO 132. - Una denominación de origen registrada podrá ser utilizada, con fines comerciales para los productos indicados en el registro, únicamente por los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica indicada en el registro, en el Reglamento de uso o empleo de la denominación y en la Ley.⁶⁴

⁶² Reformado por el Decreto No. 16-2006, Contenido anterior del numeral 3 del ARTICULO 130 “ Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características”

⁶³ Contenido anterior párrafo uno del ARTICULO 131. “El registro de una denominación de origen tendrá una duración indefinida.”

⁶⁴ Contenido anterior párrafo uno del ARTICULO 132. “Una denominación de origen registrada podrá ser utilizada con fines comerciales para los productos indicados en el registro, únicamente por los



Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica delimitada y con relación a los productos indicados en el registro, tendrán derecho a utilizar la denominación de origen registrada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron ese registro, siempre y cuando cumplan con los requerimientos y exigencias establecidas en el respectivo reglamento de uso o empleo de la denominación.⁶⁵

Las acciones relativas al derecho de utilizar una denominación de origen registrada se ejercerán ante los Tribunales.

Serán aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los Artículos 97 y 98 de esta Ley, en cuanto corresponda.

ARTÍCULO 133. - A petición de las personas indicadas en el Artículo 125 de la Ley de Propiedad Industrial, o de oficio el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que:⁶⁶

- 1) La denominación de origen esté incluida en alguna de las exclusiones previstas en el Artículo 127 reformado; y,⁶⁷
- 2) Las cualidades o las características indicadas en el registro con respecto a los productos designados por la denominación de origen no corresponden a las de los productos que son puestos en el comercio con esa denominación de origen.

CAPITULO VI
SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS
SECCION I
DETERMINACION DE LA NOTORIEDAD
PRINCIPIO DE PROTECCION

ARTÍCULO 134. - Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso no autorizado conforme a las disposiciones de este Capítulo, sin perjuicio de

productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica indicada en el registro.”

⁶⁵ **Reformado por el Decreto No. 16-2006**, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido anterior parrafo tercero del articulo 132 reformado “ Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica y con relación a los productos indicados en el registro, tendrán derecho a utilizar la denominación de origen registrada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron ese registro.”

⁶⁶ Contenido anterior del párrafo uno **ARTICULO 133.** - A petición de las personas indicadas en el Artículo 125 de esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que:

⁶⁷ Contenido anterior del numeral 1) del **ARTICULO 133.** "La denominación de origen está incluida en alguna de las exclusiones previstas en el Artículo 127 de esta Ley”



las demás disposiciones de esta Ley que fuesen aplicables y de las disposiciones aplicables a la protección contra la Competencia Desleal.

CRITERIOS DE NOTORIEDAD

ARTÍCULO 135. - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración toda circunstancia relevante, y en particular los factores siguientes, entre otros:

- 1) El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo dentro del país;
- 2) La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro del país;
- 3) La publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo;
- 4) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país;
- 5) El ejercicio de las acciones en defensa del signo distintivo, y en particular toda decisión tomada por alguna autoridad nacional en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y,
- 6) El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

En ningún caso será condición para reconocer la notoriedad de un signo distintivo:

- a) Que el signo esté registrado o en trámite de registro, en el extranjero;
- b) Que el signo haya sido usado o se este usando en el comercio en el extranjero; y,
- c) Que el signo sea notoriamente conocido en el extranjero.

SECTORES PERTINENTES PARA DETERMINAR LA NOTORIEDAD

ARTÍCULO 136. - Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo los siguientes, entre otros:

- 1) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo;
- 2) Las personas que participan en los canales de comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; y,



- 3) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

SECCION II ACCIONES

ACCION CONTRA EL USO DE UN SIGNO NOTORIO

ARTÍCULO 137. - El titular o legítimo poseedor podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo, los actos indicados en el Artículo 96 de esta Ley.

DETERMINACION DEL USO NO AUTORIZADO

ARTÍCULO 138. - Constituirá uso 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 susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplica el signo notoriamente conocido.

También constituirá uso del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en su parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aún respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- 1) Riesgo de confusión o de asociación con el titular o legítimo poseedor del signo, con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- 2) Daño económico o comercial injusto al titular o legítimo poseedor del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; y,
- 3) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o del renombre de su titular o legítimo poseedor.

Se entenderá que hay uso de un signo distintivo notoriamente conocido cualesquiera que fuesen el medio de comunicación empleado, incluso cuando se use como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

La acción contra uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha en que el titular o legítimo poseedor del signo haya tenido 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.

CANCELACION Y TRANSFERENCIA DE UN NOMBRE DE DOMINIO

ARTÍCULO 139. - Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país, como parte de un nombre de dominio o dirección de correo electrónico de un tercero no autorizado, ha pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo, la autoridad judicial competente conocerá del asunto y si fuere procedente 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 Artículo 138 párrafo primero y segundo de esta Ley.

La acción de cancelación o modificación prevista en el párrafo anterior prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha en que se inscribió el nombre de dominio o de dirección de correo electrónico impugnado, o desde la fecha en que los medios electrónicos, aplicándose el plazo que venza más tarde, salvo que la inscripción se hubiese efectuado 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.

RELEVANCIA DE LA FE

ARTÍCULO 140. - Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, se tomará en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

TITULO V

NORMAS COMUNES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 141. - El hondureño o extranjero domiciliado en Honduras que presentare conforme a esta Ley, una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad, o una solicitud de registro de diseño industrial o de marca que ya hubiese presentado en otro país, con el cual Honduras esta vinculado por un Tratado en virtud de la cual debe reconocerse un derecho de prioridad, o que acuerde reciprocidad para esos efectos a las personas de nacionalidad hondureña o domiciliada en Honduras, así como, al derechohabiente de esa persona, se le otorgará en Honduras el derecho de prioridad.

El derecho de prioridad durará doce (12) meses, tratándose de patentes de invención y de modelo de utilidad y seis (6) meses tratándose de registros de diseños industriales y marcas; salvo que el tratado aplicable provea plazos diferentes. Toda solicitud presentada en Honduras al amparo de un derecho de prioridad y dentro del plazo de prioridad correspondiente, no será denegada,



invalidada ni anulada por hechos ocurridos en el intervalo, realizados por el propio solicitante o por un tercero y estos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros, respecto al objeto de esa solicitud.

La reivindicación de prioridad será mediante una declaración expresa que deberá presentarse junto con la solicitud de patente o registro, o dentro de un plazo de treinta (30) días, contados desde la fecha de presentación de esa solicitud.

La declaración de prioridad indicará la oficina ante la cual se presentó la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y su número, si se hubiese asignado. Deberá presentarse al Registro de la Propiedad Industrial, junto con la solicitud de registro o dentro de los tres (3) meses siguientes a su presentación, una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad que la hubiese recibido, incluyendo la memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos de la invención, representación del diseño industrial o la reproducción de la marca y la lista de productos y servicios correspondientes; según fuese el caso, y una constancia de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por esa autoridad u oficina.

ARTÍCULO 142. - La cotitularidad de solicitudes o de títulos de Propiedad Industrial, se registrará por las siguientes normas, cuando no hubiese acuerdo en contrario:

- 1) La modificación, reducción, limitación o retiro de una solicitud en trámite, deberá hacerse en común;
- 3) Cada cotitular podrá explotar o usar personalmente la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo que es objeto de la solicitud o del título de protección, pero deberá compensar equitativamente a los cotitulares que no explotaran o usaran dicho objeto, ni hubieran concedido una licencia de explotación o uso del mismo; en defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el Tribunal competente.
- 4) La cesión de la solicitud o del título de protección se hará de común acuerdo, pero cada cotitular podrá ceder por separado su cuota, gozando los demás del derecho a la parte alícuota correspondiente, durante un plazo de noventa (90) días, contados desde la fecha en que el cotitular les notificase su intención de ceder su cuota;
- 5) Cada cotitular podrá conceder a terceros una licencia no exclusiva de explotación o de uso de la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo que es objeto de la solicitud o del título de protección, pero deberá compensar equitativamente a los cotitulares que no explotaran dicho objeto, ni hubieran concedido una licencia de explotación o de uso del mismo; en defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el Tribunal competente;
- 6) Una licencia exclusiva de explotación o de uso, sólo podrá concederse de común acuerdo;



- 7) La renuncia, reducción, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un título de Propiedad Industrial se hará de común acuerdo; y,
- 8) Cualquier cotitular podrá notificar a los demás que abandona en beneficio de ellos, su cuota de la solicitud o título de Propiedad Industrial, quedando liberado de toda obligación frente a los demás, a partir de la inscripción del abandono en el Registro correspondiente, o tratándose de una solicitud, a partir de la notificación del abandono, al Registro de la Propiedad Industrial; la cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes en proporción a sus respectivos derechos en la solicitud o título.

Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo que no estuviere previsto en el presente Artículo.

ARTÍCULO 143. - Las solicitudes de registro se tendrán por caducadas si correspondiendo al solicitante cumplir algún trámite, éste no se realiza dentro de seis (6) meses, contados desde la última notificación que se hubiere hecho al interesado y se ordenará su archivo sin más trámite.

No procederá la caducidad por el transcurso del término señalado en el párrafo precedente, cuando la solicitud hubiere quedado sin curso, por fuerza mayor debidamente comprobada⁶⁸ o por inacción del Registro de la Propiedad Industrial. En estos casos se contará dicho término desde que el interesado hubiere podido instar el curso de los autos.

CAPITULO II PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 144. - Toda persona deberá tramitar sus solicitudes mediante apoderado legal.

Cuando el solicitante o el titular de un derecho de Propiedad Industrial tuviera su domicilio o su sede fuera de Honduras, deberá estar representado por un mandatario domiciliado en el país.

ARTÍCULO 145. - El solicitante podrá modificar su solicitud mientras se encuentre en trámite. La modificación de la solicitud devengará la tasa establecida.

Tratándose de una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, la modificación no podrá implicar una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Si la modificación implica alteración de la sustancia de la solicitud, el Registrador podrá ordenar un nuevo examen de fondo.

⁶⁸ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



ARTÍCULO 146. - El solicitante podrá retirar su solicitud mientras se encuentra en trámite. El retiro de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubiesen pagado.

ARTÍCULO 147. - Los plazos fijados en días, se entenderán en días hábiles.

ARTÍCULO 148. - En todo procedimiento relativo a la concesión de una Licencia obligatoria o de interés público, la renuncia, la nulidad, la cancelación, la revocación o la expropiación de un derecho de propiedad industrial, de conformidad con la presente Ley, podrá apersonarse cualquier licenciataria inscrito y cualquier beneficiario de algún derecho o crédito inscrito congelación al derecho de propiedad industrial, objeto de la acción, a cuyo efecto serán notificados por el Registro de la Propiedad Industrial o por el Tribunal competente, en su caso.

ARTÍCULO 149. - Contra las resoluciones definitivas dictadas por la Dirección General de la Propiedad Intelectual, procederá sin perjuicio del recurso de reposición que resolverá el mismo titular, y el recurso de Apelación ante el titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, dentro del plazo establecido por Ley de Procedimientos Administrativos.

ARTÍCULO 150. - Los efectos de la declaración de nulidad de una patente o de un registro se retrotraerán a la fecha de la concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establecieran en la resolución que declara la nulidad.

Cuando se declara la nulidad de una patente o de un registro, respecto al cual se hubiesen concedido una licencia de explotación o de uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciataria, salvo que ésta no se hubiese beneficiado de la licencia.

CAPITULO III REGISTROS Y PUBLICIDAD

ARTÍCULO 151. - El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá en el registro correspondiente y ordenará que se publiquen en el Diario Oficial La Gaceta, por lo menos uno (1) de los diarios de mayor circulación en el país, las resoluciones firmes, referentes a la concesión de licencias obligatorias y licencias de interés público y las referentes a la nulidad, revocación, expropiación, renuncia o cancelación de cualquier derecho de propiedad industrial.

ARTÍCULO 152. - Los Registro de Propiedad Industrial son públicos, y podrán ser consultados en el Registro de la Propiedad Industrial por cualquier persona, sin costo alguno. Mediante el pago de la tasa establecida, se podrá obtener copias de las inscripciones de los registros.



ARTÍCULO 153. - Toda persona podrá consultar en el Registro de la Propiedad Industrial los expedientes relativos a las solicitudes de patente o de registro que hubiesen sido concedidas.

Toda persona podrá consultar en las Oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, el expediente relativo a una solicitud que se hubiese publicado, aún después de haber concluido su trámite.

A partir de su publicación, toda persona podrá obtener copia de los documentos relativos a una solicitud de patente o de registro, mediante el pago de la tasa establecida. Tratándose de una solicitud de patente de invención, también se podrá obtener muestras del material biológico que se hubiese depositado como complemento de la descripción de la invención.

El expediente de una solicitud en trámite no podrá ser consultado por terceros antes de la publicación de la solicitud, salvo el consentimiento escrito del solicitante. Esta restricción es aplicable igualmente a las solicitudes que hubiesen sido objeto de desistimiento o de abandono antes de su publicación. Sin embargo, el expediente de una solicitud podrá ser consultado antes de su publicación por una persona que acredite que el solicitante lo ha notificado invocando la solicitud para que cese alguna actividad industrial o comercial.

CAPITULO IV CLASIFICACIONES

ARTÍCULO 154. - Para los efectos de la clasificación por materia técnica de los documentos relativos a las patentes, de invención y de modelo de utilidad se aplicará la Clasificación Internacional de Patentes, establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, con sus revisiones y actualizaciones.

ARTÍCULO 155. - Para efectos de la clasificación sistemática de los diseños industriales, se aplicará la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones.

ARTÍCULO 156. - Para efectos de la clasificación de los productos y servicios respecto a los cuales se usarán las marcas se aplicará 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 revisiones y actualizaciones, el cual Honduras es parte.⁶⁹

⁶⁹ Véase el Artículo 11, Título II, De la Propiedad Industrial, Capítulo I, De las Marcas, Sección I, Disposiciones Generales sobre Marcas, contenidos en el Decreto No. 16-2006 (Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos), Gaceta No. 30-961 del viernes 24 de marzo de 2006.



ARTÍCULO 157. - El Registrador de la Propiedad Industrial determinará el⁷⁰ alcance y la profundidad con que serán aplicables las clasificaciones referidas en el presente Capítulo, pudiendo disponer una aplicación gradual o selectiva de las mismas, de acuerdo con las necesidades y los medios disponibles en el Registro de la Propiedad Industrial.

TITULO VI
ACCIONES Y SANCIONES POR INFRACCION DE
DERECHOS
CAPITULO I
INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTÍCULO 158. - Cuando una patente de invención, de modelo de utilidad, de diseño industrial o registro de un signo distintivo se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtener la patente o el registro, o en perjuicio de otra persona que también tuviese derecho a obtener la patente o el registro, la persona afectada podrá iniciar una acción de reivindicación de su derecho ante el tribunal competente, a fin de que le sea trasferida la solicitud en trámite o el título o registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o titular del derecho. En la misma acción podrá demandarse la indemnización de los daños y perjuicios que se hubiesen causado.

La acción de reivindicación del derecho no podrá iniciarse después de transcurridos cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión de la patente o del registro del signo distintivo, o dos (2) años contados desde la fecha en que la invención, modelo de utilidad, diseño industrial o signo distintivo hubiese comenzado a explotarse o usarse en el país, aplicándose el plazo que expire más tarde.

ARTÍCULO 159. - El titular de una patente de invención o de modelo de utilidad podrá entablar acción de indemnización de daños y perjuicios, contra cualquier persona que hubiese explotado el objeto de protección, durante el periodo comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. Dicha indemnización sólo procederá con respecto a la materia que quedara protegida por la patente que resulte concedida.

ARTÍCULO 160. - El titular de un derecho protegido en virtud de la presente Ley, podrá entablar acción ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción.

⁷⁰ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar acción contra una infracción de ese derecho sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

ARTÍCULO 161. - Un licenciatario exclusivo y un licenciatario ajo licencia obligatoria o de interés público, podrá entablar acción ante el Órgano Jurisdiccional Competente que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A estos efectos, el licenciatario que no tuviese mandato del titular del derecho para actuar deberá acreditar, al iniciar su acción, haber solicitado al titular o propietario que entable la acción y que éste ha dejado transcurrir más de un (1) mes, sin hacerlo. Aun antes de transcurrido el plazo de un (1) mes, el licenciatario podrá pedir que se tomen las medidas precautorias previstas en el Artículo 164 de esta Ley. El titular del derecho objeto de la infracción podrá apersonarse en autos en cualquier tiempo.

Todo licenciatario y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito en el Registro con relación al derecho infringido tendrán el derecho de apersonarse en autos en cualquier tiempo. A estos efectos, la demanda se notificará a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relación al derecho infringido.⁷¹

ARTÍCULO 162. - Cuando una patente de invención protegiera un procedimiento para obtener un producto nuevo y este producto fuese producido por un tercero, mientras no se pruebe⁷² lo contrario, se presumirá que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

ARTÍCULO 163. - En caso de infracción de los derechos protegidos por la Ley de Propiedad Industrial, podrán pedirse una o más de las medidas:⁷³

- 1) La cesación de los actos que infrinjan los derechos;
- 2) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;

⁷¹. Reformado por el Decreto No. 16-2006, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido anterior de los párrafos uno y dos del **ARTÍCULO 161**. "Un licenciatario exclusivo cuya licencia se encuentra inscrita y un licenciatario bajo una licencia obligatoria o de interés público, podrá entablar acción ante el Órgano Jurisdiccional Competente que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia...- Todo licenciatario inscrito y todo beneficiario de algún derecho o crédito inscrito en el Registro con relación al derecho infringido tendrá el derecho de apersonarse en autos en cualquier tiempo. A estos efectos, la demanda se notificará a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relación al derecho infringido."

⁷² Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

⁷³ Contenido anterior del numeral uno de **ARTÍCULO 163 reformado**. - En caso de infracción de los derechos protegidos por la presente Ley, podrán pedirse una o más de las medidas siguientes:



- 3) El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medios que hubiesen servido para cometer la infracción;⁷⁴
- 4) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo reformado;⁷⁵
- 5) El retiro de los circuitos comerciales de los objetos o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo reformado, o su destrucción, cuando ello fuese apropiado;⁷⁶
- 6) (DEROGADO)⁷⁷
- 7) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el numeral 3) de este Artículo reformado, cuando ello fuese indispensable.⁷⁸

Quien usare una marca sin tenerla registrada, no podrá obtener indemnización de daños y perjuicios por el uso que terceras personas, hubiesen hecho de dicha marca durante el tiempo que ella no hubiese estado registrada. Esto será sin perjuicio de las demás acciones y medidas a las que tuviese recurso el dueño de la marca en salvaguarda de sus derechos.

Tratándose de productos que ostentan una marca y otro signo distintivo falso, no bastará la supresión o remoción del signo para permitir que se introduzcan esos productos en el comercio, salvo en caso excepcional debidamente calificado por el Juez, o que el titular del signo hubiera dado su acuerdo expreso.⁷⁹

⁷⁴ Contenido anterior del numeral 3 de **ARTÍCULO 163 reformado**. El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medio que hubiesen servido predominantemente para cometer la infracción;

⁷⁵ Contenido anterior del numeral 4 de **ARTICULO 163 reformada** “La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo;

⁷⁶ Reformado por el Decreto No. 16-2006. Contenido anterior del numeral 5 del Artículo 163 reformado: “El retiro de los circuitos comerciales de los objetos o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo, o su destrucción cuando ello fuese apropiado;”

⁷⁷ Derogado por el Decreto No. 16-2006. Contenido anterior del numeral 6 del Artículo 163 reformado: “La atribución en propiedad de los objetos o medios referidos en el numeral 3) de este Artículo, en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios “

⁷⁸ Reformado por el Decreto No. 16-2006. Contenido anterior del numeral 7 del Artículo 163 reformado: “ Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción j, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en el numeral 3) de este Artículo cuando ello fuese indispensable”

⁷⁹ Véase el Artículo 45, Título VII, Capítulo II, Sección II, contenido del Decreto No. 16-2006.



ARTICULO 164. Para efectos del cálculo de indemnización de daños y perjuicios, la parte correspondiente al lucro cesante que deba repararse se calculará, a elección del perjudicado, en función de alguno de los criterios siguientes:

- 1) Según los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente si no hubiera existido la competencia de infractor;
- 2) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; y,
- 3) Según el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

ARTÍCULO 165. - Quien inicie o pretenda iniciar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente Ley, podrá pedir al Órgano Jurisdiccional que se ordenen medidas precautorias inmediatas,⁸⁰ con el objeto de impedir la comisión de la misma, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, y asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de daños y perjuicios. Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ellas o con posterioridad a ella, tramitándose en expediente separado. Las medidas que se pidieran antes de inicias la acción podrán ejecutarse sin haber oído previamente a la otra parte.

Sin perjuicio en lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales, las autoridades judiciales están facultadas para ordenar las medidas precautorias siguientes:⁸¹

- 1) La cesación inmediata de los actos de infracción;
- 2) El embargo preventivo, retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los medios predominantemente destinados a realizar la infracción;
- 3) La constitución por el presunto infractor de una fianza u otra garantía del pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios; y,
- 4) La suspensión de la importación o de la exportación o de la exportación de los objetos o medios referidos en el numeral 2) de este Artículo.

⁸⁰ Véase los Artículos 40 al 42; y 49 y 51, Título VII, Capítulo I; y II, Sección III, contenido en el Decreto No. 16-2006 (Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, Republica Dominicana, Centroamericana, Estados Unidos)

⁸¹ Reformado por el Decreto No. 16-2006, Gaceta No. 30,961 del viernes 24 de marzo de 2006. Contenido anterior del párrafo dos del artículo 165 reformado: “ Sin perjuicio en lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penal el juez podrá ordenar las medidas precautorias siguientes:”

- 5) Que el demandante rinda garantía razonable o caución equivalente para que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, y para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dicho procedimiento.⁸²

ARTÍCULO 166. - La acción civil por infracción de los derechos conferidos por la presente Ley, prescribirá a los dos (2) años contados desde que⁸³ el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco (5) años contados desde que se cometió por última vez el acto infractorio aplicándose el plazo que venza primero.

ARTÍCULO 167. - Será sancionado con multa de DIEZ (10) a DOCIENTOS (200)⁸⁴ salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quién intencionalmente y sin el consentimiento del propietario de un signo distintivo protegido realice alguno de los actos siguientes:

1. Usar en el comercio una marca registrado, o una copia servil o una imitación fraudulenta⁸⁵ de una marca registrada con relación a los productos o servicios que esa marca distingue; y,
2. Realizar respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema protegido⁸⁶, los actos que prohíbe la presente Ley o el Código de Comercio.

ARTÍCULO 168. - Será sancionado con multa de DIEZ (10) a DOCIENTOS (200)⁸⁷ salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quien intencionalmente realice alguno de los actos siguientes:

- 1) Usar en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio; y,
- 2) Usar en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falso o engañoso, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o se emplee una traducción incorrecta de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras calificaciones análogas".

⁸² Numeral adicionado por el Decreto No. 16-2006

⁸³ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

⁸⁴ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

⁸⁵ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

⁸⁶ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

⁸⁷ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

ARTÍCULO 169. - Los productos que ostentes signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que hiciere referencia a esos signos y el material y los instrumentos que hubiesen servido específicamente para cometer una infracción, deberán ser retenidos o decomisados por la autoridad competente en espera de los resultados del proceso correspondiente.

CAPITULO II COMPETENCIA DESLEAL

ARTICULO 170. - Se considerará como acto de competencia desleal, y como tal será prohibido:

- 1) Todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a las reglas de la buena fe o a los usos y prácticas honradas en materia mercantil.
- 2) Los actos de cualquier índole capaces de crear confusión con respecto al⁸⁸ establecimiento, los productos, los servicios, o las actividades de otro comerciante;
- 3) El uso o propagación de indicaciones o de alegaciones falsas capaces de perjudicar o de desprestigiar el establecimiento, los productos, los servicios o las actividades de otro comerciante;
- 4) El uso o propagación de indicaciones o de alegaciones de cualquier índole cuando ello sea susceptible de crear confusión con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud para el empleo o el consumo, el mantenimiento o la cantidad de los productos o servicios propios o de los de un tercero,
- 5) La utilización directa o inmediata de un producto puesto en el comercio por un tercero, para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir indebidamente ese producto por algún medio técnico, y así aprovechar parasitariamente y con fines comerciales los resultados del esfuerzo de ese tercero; y,
- 6) El acceso a un secreto industrial y otra información no divulgada, o el uso o divulgación de tal secreto o información, sin la autorización de su legítimo poseedor conforme a las disposiciones contenidas en el Título III de esta Ley.

⁸⁸ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



ARTICULO 171. - Será sancionado con multa de DIEZ (10) a DOCIENTOS (200) ⁸⁹ salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quién intencionalmente realice un acto de competencia desleal.

ARTICULO 172. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, cualquier persona afectada por un presunto acto de competencia desleal, podrá pedir al Órgano Jurisdiccional competente la constatación del carácter ilícito del acto. Las disposiciones de los Artículos 160, párrafo primero; 163 párrafo primero; 165 y 169 de esta Ley, serán aplicables, en cuanto corresponda a las acciones civiles y penales que se iniciaran contra los actos de competencia desleal. También serán aplicables las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y Código Civil relativas a los actos ilícitos.

ARTICULO 173. - Las sanciones con multas contempladas en los Artículos 167, 168, y 171 de la Ley de Propiedad Industrial, deben ser aplicadas por la Dirección General de Propiedad Intelectual a través de la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial atendiendo a la gravedad de la infracción.⁹⁰

TITULO VII
OBLIGACIONES FISCALES
CAPITULO I
TASAS, SOBRETASAS Y ANUALIDADES

ARTICULO 174. – Establecénse las tasa siguientes:⁹¹

1) Para la concesión, registro, cesión o transferencia, pago de anualidades y sobre tasas de las patentes de invención y patentes de modelos de utilidad, causara a favor del fisco los derechos siguientes:

- a) Por concesión de una patente y su registro: SETECIENTOS LEMPIRAS (L.700.00);
- b) Por anualidad de cada patente: DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.200.00);

⁸⁹ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en el decreto original se establecía: “a VEINTE (20) salarios minimos...”

⁹⁰ Reformado por el Decreto No. 16-2006. Contenido anterior del **ARTICULO 173.** Las multas contempladas en los Artículos 167, 168 y 171 de la presente ley deben ser aplicadas por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio a propuesta de Dirección General de Propiedad Intelectual atendiendo a la gravedad de la falta y a la capacidad económica del infractor, Su importe será entrado en la Tesorería General de la República.

⁹¹ Véase el Artículo 25, Título V, Capítulo I; contenido en el Decreto No. 16-2006 (Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, Republica Dominicana, Centroamericana, Estados Unidos) Gaceta No. 30-961 del viernes 24 de marzo de 2006.



- c) Por sobretasas: CIEN LEMPIRAS (L.100.00); y,
 - ch) Por fusión, cesión o transferencia: TRECIENTOS LEMPIRAS (L. 300.00).
- 2) Para la inscripción de licencias contractuales: TRECIENTOS LEMPIRAS (L. 300.00).
- 1. Para la inscripción, fusión, transferencia o prorroga del diseño industrial se establecen las tasas siguientes:
 - a) Por registro del diseño industrial: QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 500.00);
 - b) Por fusión o transferencia: TRECIENTO LEMPIRAS: (L.300.00);
 - c) Por pago del primer quinquenio: MIL LEMPIRAL (L. 1,000.00);
 - ch) Por prorroga del período: QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 500.00); y
 - d) Sobretasas: CIEN LEMPIRAS (L.100.00).
- 4) La inscripción de una marca, licencia de uso, cambios en el reglamento de la marca colectiva, cesión o transferencia, sobretasas, así como, la inscripción y anotación de las operaciones posteriores relacionadas con ella, estarán sujetas al pago de los derechos fiscales siguientes:
- a) Por la inscripción de una marca, por clase: SETECIENTOS LEMPIRAS (L.700.00);
 - b) Por la inscripción de cada licencia de uso: QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00);
 - c) Por la renovación de cada marca: TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.350.00);
 - Ch) Por la cesión o traspaso de cada marca, por clase: QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00);
 - d) Por modificaciones en cuanto a lista de productos o servicios, cambio de domicilio, cambio del nombre del titular TRECIENTOS LEMPIRAS (L.300.00);
 - e) Por cancelación por falta de uso, reducción o limitación del registro o rehabilitación por no uso, por clase: TRECIENTOS LEMPIRAS (L.300.00);
 - f) Por cancelación voluntaria: DOCIENTOS LEMPIRAS (L.200.00);
 - g) Por cambios en el Reglamento del empleo en la marca colectiva: DOCIENTOS LEMPIRAS (L.200.00);
 - h) Por pago de la tasa anual de mantenimiento de una marca: CIEN LEMPIRAS (L.100.00);
 - i) Por sobretasas: CINCUENTA LEMPIRAS (L.50.00).
- 5) La inscripción de expresiones o señales de propaganda, emblemas, rótulos y signos distintivos, como la inscripción y anotaciones de las operaciones posteriores relacionadas con las mismas, estarán sujetas a un pago de TRECIENTOS LEMPIRAS (L.300.00);
- 6) La inscripción, modificación de una denominación de origen estará sujeta al pago de los derechos siguientes:



- a) Por la inscripción de una denominación de origen: SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 700.00);
- b) Por modificación a las mismas; TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00).
- 7) Para la obtención de reposiciones, duplicados de un certificado y certificaciones de registro se hará efectivo el pago de una tasa de TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.350.00):
 - a) Por la obtención de constancia de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud en trámite o concedida, se pagará CINCUENTA LEMPIRAS (L.50.00);
 - b) Por la búsqueda de antecedentes registrales: CIEN LEMPIRAS (L.100.00);
 - c) Para la búsqueda de antecedentes del usuario, a la base de datos en las computadoras⁹² asignadas o disponibles al público, en el local de la oficina de Registro;
 - c.1) Por una hora de uso: CINCUENTA LEMPIRAS (L. 50.00);
 - c.2) Por el acceso de uso con una duración de dos horas: SETENTA Y CINCO LEMPIRAS (L. 75.00); y,
 - c.3) Por el acceso vía Internet será fijada en el Reglamento de la Ley.
- 8) Los derechos fiscales antes relacionados se harán efectivos en la Tesorería General de la República, mediante orden de pago que libraré el Registro de la Propiedad Industrial.

El Poder Ejecutivo podrá solicitar cada dos (2) años, la revisión de las tasas al Poder Legislativo, cuando ello se justifique con base en la variación del índice general de precios al consumo que se haya producido en los dos (2) años anteriores, de acuerdo con lo que informe en tal sentido el Banco Central de Honduras.

ARTICULO 175. – Las solicitudes de patente de invención que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, continuarán tramitándose de acuerdo con la legislación anterior, pero las patentes que se conceden a partir de esa fecha quedarán sujetas a las disposiciones contenidas en el Capítulo I Sección II y Capítulo V, del Título II de esta Ley. En lo relativo a la nulidad de la patente se aplicarán las disposiciones de la legislación anterior. La disposición del Artículo 56 de esta Ley, será aplicable a las solicitudes de patente de invención que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

⁹² Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.



ARTICULO 176. – El procedimiento⁹³ a seguir en las acciones de oposición, cancelación, rehabilitación y nulidad, dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación de la presente Ley, será determinado en el Reglamento.

Mientras se emita el Reglamento que se indica en los Artículos 41, 43, 89, 105, 106, 108, 143 y 174 numeral 7) inciso c.3)⁹⁴ de esta Ley, los procedimientos a que se rigieren los mismos, se substanciarán conforme a lo prescrito en la Ley de Procedimientos Administrativos. El Reglamento deberá dejar previsto que La Ley de Procedimientos Administrativos se aplicará siempre con carácter supletorio y para todo lo no previsto en él.

CAPITULO II DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 177. - Las patentes de invención concedidas de conformidad con la legislación anterior, se registrarán por las disposiciones de esa legislación, con excepción de lo que atañe a los aspectos tratados en los siguientes Artículos de la presente Ley, que serán aplicables a esas patentes a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley:

1. El Artículo 13 de esta Ley, en lo que respecta a las tasas de mantenimiento de la patente;
2. El Artículo 16 de esta Ley, a cuyo efecto se cobrarán las tasa anuales sólo por los años restantes de vigencia de la patente y se aplicará la escala de tasas anuales comenzando por la tasa más baja prevista en esa escala,
3. Los Artículos 17,18,19,20,22,44 y 57 párrafos segundo y tercero, 65,66,67,68,69,70 y 71de la presente Ley, a cuyo efecto los plazos establecidos en el Artículo 66 párrafo primero de la misma, se computarán desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley:
4. ⁹⁵Los Artículos 142, 144 párrafo segundo, 147,148,149,150 y 153 de la presente Ley; y,

⁹³ Véase los Artículos 40 al 42, Título VII, Capítulo I; contenido en el Decreto No. 16-2006 (Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamericana, Estados Unidos) Gaceta No. 30-961 del viernes 24 de marzo de 2006.

⁹⁴ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN, en La Gaceta No. 29,352 del miércoles 13 de diciembre de 2000.

⁹⁵ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

5. Los Artículos contenidos en el Título VI, en lo pertinente, cuando las acciones correspondientes se iniciarán después de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 178. – Las solicitudes de registro o de renovación de marca que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, continuarán tramitándose de acuerdo con la legislación anterior, pero los registros y renovaciones que se concedieran quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley. El plazo previsto en el Artículo 106 de esta Ley, se computará a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 179. - Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con la legislación anterior, se regirán por las disposiciones de esa legislación, con excepción de las materias tratadas en los siguientes Artículos de la presente Ley, que serán aplicables a marcas y signos distintivos, a partir de la fecha de su entrada en vigencia:

1. Artículo 93,94 y 95 sobre la renovación; 96,97,98 y 99 sobre los derechos, obligaciones y limitaciones; 100 y 101 sobre las transferencias y licencias del uso de las marcas; y, 104 sobre la anulación del contrato de licencia de la presente Ley;
2. Artículos 106, 107,108 y 109 sobre la cancelación, pero no podrá iniciarse una acción de cancelación al amparo del Artículo 106⁹⁶ antes de transcurridos dos (2) años contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.
3. Artículo 118 de la presente Ley⁹⁷, sobre el uso exclusivo del nombre comercial; y,
4. Artículos referidos en el Artículo 177 numerales 4) y 5) sobre la cotitularidad de solicitudes y procedimientos de la presente Ley.

ARTICULO 180. - Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 141 de esta Ley, en el caso de los productos farmacéuticos y farmaciales o de la obtención, de estos productos, sólo podrá solicitarse patente de invención, cuando previamente sea solicitado en el país de origen, solicitud de patente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley.

ARTÍCULO 181.- Cuando en esta Ley se habla de salario mínimo, se entiende en su carácter de mensual y en la escala más alta.

⁹⁶ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.

⁹⁷ Errata publicada mediante Oficio No. 228-200/SCN.



ARTÍCULO 182.- El presente Decreto deroga el Decreto No.142-93 del 07 de Septiembre de 1993 y cualquier otra disposición que se oponga.

ARTICULO 183. - El presente Decreto entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

DECRETO No. 4-99-E

El Congreso Nacional,

CONSIDERANDO: Que constituye una prioridad nacional promocionar la actividad creativa, en sus más diversas modalidades y el desarrollo de la industria cultural en el país.

CONSIDERANDO: Que al no existir en el país una legislación adecuada que propicie la efectiva protección de los derechos de los autores y titulares de derechos conexos, se hace necesario crear un instrumento que actualice la legislación nacional con los principios internacionales que rigen esta materia.

CONSIDERANDO: Que la protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos, estimula la creatividad nacional, el desarrollo de las industrias culturales y el acceso a la cultura.

CONSIDERANDO: Que la emisión de la presente Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, le permitirán a Honduras cumplir con compromisos Internacionales suscritos con la Organización Mundial del Comercio (OMC); a entrar en vigencia a partir del 1ro. de enero del año 2000, cuyas estipulaciones se encuentran contempladas en el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

CONSIDERANDO: Que actualmente la escasa regulación y la inexistencia de mecanismo para proteger el derecho de autor y los derechos conexos, han generado un comercio ilegal en el ámbito nacional generando pérdidas millonarias a la economía del país.

CONSIDERANDO: Que el Derecho de Autor y de los Derechos Conexos conllevan un fuerte impacto tanto cultural como económico que impone la participación tutelar del Estado, no solo en el campo registral sino, como ente supervisor de las asociaciones de gestión colectiva, procurando la avenencia conciliatoria en los conflictos que se presenten y la aplicación de las sanciones administrativas previstas.

POR TANTO:

DECRETA:

La siguiente,

LEY DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LOS DERECHOS CONEXOS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I PROTECCIÓN

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, están bajo su protección los autores de obras literarias, artísticas y de programación. También protege esta Ley a los artistas-intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

ARTÍCULO 2.- Son obras literarias o artísticas, todas las creaciones originales con independencia de su género y cualquiera que sea el modo o forma de expresión, calidad o propósito. En particular, las expresadas por escrito incluyendo los programas de computadoras, las conferencias, alocuciones, sermones y obras expresadas oralmente; las musicales con o sin letra, las dramáticas y dramático-musicales, las coreográficas y las pantomimas, las audiovisuales, las de bellas artes como dibujos, pinturas, esculturas, grabados, litografías, y de arquitectura; las fotografías; las de arte aplicado, las ilustraciones, mapas, planos, bosquejos y las tridimensiones, relativas a la geografía, topografía, arquitectura o a las ciencias.

ARTÍCULO 3.- Los derechos reconocidos al autor y a los titulares de derechos conexos son independientes entre sí. Asimismo, tales derechos son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporado el bien intelectual y no están sujetos al cumplimiento de ninguna formalidad.

CAPÍTULO II CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 4.- La presente Ley ampara los derechos de los autores hondureños, de los extranjeros residentes en el país y las obras extranjeras publicadas por primera vez en Honduras, las obras audiovisuales cuyo productor sea hondureño o que tenga su residencia habitual o su sede en Honduras, así como las obras de arquitectura erigidas en Honduras o las obras de bellas artes que sean parte de un

edificio situado en Honduras.

Los derechos de los extranjeros no residentes en el país, cuyas obras hayan sido publicadas por primera vez en el exterior, gozarán de la protección de esta Ley conforme a las convenciones internacionales de las cuales Honduras forma parte. A falta de convención se aplicará el principio de reciprocidad. A los apátridas y refugiados se les dará los derechos del Estado donde tengan su domicilio. Tendrán validez frente a terceros los contratos celebrados en el extranjero sobre derecho de autor y de los derechos conexos que deban cumplirse en Honduras, cuando los mismos sean inscritos ante la Oficina Administrativa del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos. Dichos contratos se sujetarán a formalidades exigidas en el lugar de su celebración, a reserva de lo establecido en la legislación hondureña y sin perjuicio de lo estipulado en las convenciones internacionales, de las cuales Honduras forma parte.

ARTÍCULO 5.- La protección a los artistas-intérpretes o ejecutantes se aplicará en los casos siguientes:

- 1) Cuando el artista-intérprete o ejecutante sea hondureño;
- 2) Cuando la interpretación o ejecución haya tenido lugar en el territorio nacional; y,
- 3) Cuando la interpretación o ejecución haya sido fijada en un fonograma que reúna los requisitos preceptuados para su protección en el Artículo 6 de esta Ley o que no habiendo sido fijada sea radiodifunda por emisión protegida.

ARTÍCULO 6.- La protección de los fonogramas conforme a la presente Ley será aplicable en los casos siguientes:

- 1) Cuando el productor sea hondureño;
- 2) Cuando la primera fijación se haya efectuado en el territorio nacional; y,
- 3) Cuando el fonograma se haya publicado por primera vez en Honduras.

ARTÍCULO 7.- La protección de las emisiones de radiodifusión por la presente Ley se aplicará en los casos siguientes:

- 1) Cuando la sede de la radiodifusora esté situada en Honduras; y,
- 2) Cuando la emisión se haya efectuado a partir de un transmisor situado en Honduras.

ARTÍCULO 8.- Quedan protegidas las interpretaciones y ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión, cuyos titulares sean extranjeros no

residentes en el país, conforme a las convenciones internacionales a las cuales la República de Honduras esté adherida, o en su falta, cuando el Estado de su nacionalidad asegure protección efectiva a los titulares hondureños.

CAPÍTULO III

DEFINICIONES

ARTÍCULO 9.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

- 1) Obra Individual: La creada por una sola persona natural;
- 2) Obra Colectiva: La creada por varios autores por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la publica bajo su nombre y en la que no es posible identificar los diversos aportes y sus correspondientes autores;
- 3) Obras en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas naturales, siempre que la obra no se pueda calificar de obra colectiva;
- 4) Obra Originaria: Es la primigeniamente creada;
- 5) Obra Derivada: Es la creación que resulta de la adaptación, traducción, arreglo u otra transformación de una obra originaria, las colecciones de obras y colecciones de simples datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de su selección, coordinación o disposición de su contenido;
- 6) Obra Anónima: Aquella en que no se menciona la identidad de su autor por voluntad del mismo o cuando se desconoce su nombre;
- 7) Obra Seudónima: La que se divulga bajo un nombre distinto al del autor;
- 8) Obra Inédita: Aquella que no ha sido comunicada al público con consentimiento del autor, bajo ninguna forma;
- 9) Obra Póstuma: la que se publica en fecha posterior a la muerte del autor;
- 10) Obra Publicada por primera vez en Honduras: Es toda obra dada a conocer por primera vez en el territorio nacional. Se considerará en el mismo caso la obra que no habiéndose publicado en el país inicialmente, se ponga a

disposición del público por primera vez en Honduras dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación en el extranjero;

11) **Publicación:** Es poner legalmente al alcance del público con el consentimiento del autor, ejemplares suficientes para satisfacer las necesidades razonables según la naturaleza de la obra.

No constituye publicación, la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte, ni la construcción de una obra arquitectónica.

12) **Obra Audiovisual:** La consistente en una secuencia de imágenes asociadas, con o sin sonido, destinada a su exhibición por medio de dispositivos adecuados para la comunicación pública de la imagen y el sonido;

13) **Productor de Obra Audiovisual:** La persona natural o jurídica que por su iniciativa y bajo su responsabilidad y coordinación fija por primera vez una obra audiovisual;

14) **Obra de Arte Aplicado:** Las creaciones artísticas bidimensionales o tridimensionales con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o una producida en escala industrial;

15) **Fijación:** La incorporación de imágenes, sonidos, o de ambos, la representación o ejecución de éstos sobre un soporte material duradero, que permita la percepción, reproducción o comunicación;

16) **Reproducción:** La realización por cualquier medio de uno o más ejemplares de una obra, de un fonograma, o de una fijación sonora o audiovisual, total o parcial, permanente o temporal, en cualquier tipo de soporte material, incluyendo cualquier almacenamiento por medios electrónicos;

17) **Fonograma:** Toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual;

18) **Copia de un Fonograma:** Un soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte de los sonidos fijados en ese fonograma;

19) **Productor de Fonograma:** La persona natural o jurídica que por su iniciativa y bajo su responsabilidad y coordinación fija por primera vez los sonidos de una interpretación, ejecución u otros sonidos, o la representación de los mismos;

20) Distribución al público: Cualquier acto por el cual las copias de una obra se ofrecen, directa o indirectamente, al público en general o a una parte de éste;

21) Artista-Intérprete o Ejecutante: Todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute, en cualquier forma una obra literaria o artística o expresiones del folklore;

22) Artista de Variedad: El payaso, contorsionista, mago, trapecista y toda persona que actúe en el espectáculo exhibiendo al público su habilidad artística;

23) Radiodifusión: La comunicación a distancia de sonidos, o de imágenes y sonidos, o las representaciones de ambos por ondas electromagnéticas propagadas en el espacio, sin guía artificial para su recepción por el público;

24) Retransmisión: La emisión simultánea o posterior efectuada por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión;

25) Transmisión por Cable: La transmisión por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro medio análogo de conducción de señales;

26) Usos Honrados: Son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicio a los intereses legítimos del autor.

27) Reproducción Fraudulenta o Ilegítima: La reproducción no autorizada por el titular del derecho;

28) Público: Significa un grupo de individuos con la intención de ser objeto y capaz de percibir comunicaciones y ejecuciones de obras, independientemente de que ellos puedan hacer esto en la misma o en diferentes horas o lugares, siempre que este grupo sea más amplio que una familia y su círculo inmediato, o que no sea un grupo consistente de un número limitado de individuos que tienen una relación cercana similar que no ha sido formada con el propósito principal de recibir las comunicaciones y ejecuciones de esas obras;

29) Derecho de "Suite" o Derecho de Seguimiento: Es el derecho que se reconoce al autor y a sus herederos, en virtud del cual pueden reclamar una parte de los ingresos obtenidos en cada nueva venta pública o por conducto de un comerciante profesional de las obras de arte o de los manuscritos originales dentro del plazo de protección; y,

30) Oficina Administrativa del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos: En adelante denominada Oficina Administrativa, es el ente encargado de la administración y ejecución de la presente Ley.

TÍTULO II

DERECHO DE AUTOR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES ESPECIALES

Y CIERTAS CATEGORÍAS DE OBRAS

ARTÍCULO 10.- Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, marca o signo convencional, aparezca impreso en dicha obra o en sus reproducciones de la manera habitual o se enuncien en la declamación, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra.

ARTÍCULO 11.- Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas, pueden ser titulares de los derechos intelectuales que les confiere esta Ley como derechohabientes del titular original.

ARTÍCULO 12.- Están protegidas como obras independientes, en cuanto constituyan una creación original, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras primigenias:

- 1) Las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra. En este caso, será titular del derecho sobre la obra derivada, la persona que la haya realizado con respecto a la obra originaria en el dominio privado, será necesaria la previa autorización por escrito del titular de los derechos sobre ella; y,
- 2) Las obras colectivas, como las publicaciones periódicas, antologías, diccionarios y similares, cuando la selección y la disposición constituyan una creación original.

TÍTULO III

TITULARES DEL DERECHO DE AUTOR

CAPÍTULO I

AUTORÍA Y TITULARIDAD

ARTÍCULO 13.- El autor de la obra es el primer titular de los derechos morales y patrimoniales sobre su obra.

ARTÍCULO 14.- Las obras de arte aplicables a la industria gozarán de protección, cuando su contenido artístico sea separable del producto industrial.

ARTÍCULO 15.- Salvo pacto en contrario, en las obras en colaboración divisible, cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte de que es autor. En las obras en colaboración indivisible los derechos pertenecen en común y pro indiviso a los coautores.

ARTÍCULO 16.- Serán protegidas las obras publicadas por primera vez por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus dependencias o instituciones especializadas, y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), al tenor de lo dispuesto en los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Honduras.

ARTÍCULO 17.- En la obra anónima y en la publicada bajo seudónimo, si el autor no ha revelado su nombre, el editor será considerado como titular derivado del derecho, hasta tanto el autor no revele su identidad.

ARTÍCULO 18.- En la obra colectiva se presume, salvo pacto en contrario, que los autores han cedido en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que los publique con su propio nombre, quien queda igualmente facultada para ejercer los derechos morales sobre la obra.

ARTÍCULO 19.- En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es el autor, pero se presume, salvo pacto en contrario, o disposición reglamentaria, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al empleador o al ente de derecho público, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de creación de la obra, lo que implica, igualmente, la autorización para divulgarla y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario, para la explotación de la misma.

ARTÍCULO 20.- Sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras adaptadas o incluidas en ella, la obra audiovisual es protegida como obra original.

ARTÍCULO 21.- Son coautores de la obra audiovisual:

- 1) El Director o Realizador;
- 2) Los autores del argumento, de la adaptación y del guión; y,
- 3) El autor de la música especialmente compuesta para la obra y el de los dibujos, si se tratare de un diseño animado.

Los autores de obras preexistentes adaptadas y empleadas para las obras audiovisuales se asimilarán a los coautores citados.

ARTÍCULO 22.- Salvo estipulación en contrario, por el contrato de producción de una obra audiovisual, el productor adquiere el derecho para fijarla, reproducirla y explotarla públicamente por cualquier forma o proceso. Se presume, salvo prueba en contrario, que el productor de la obra audiovisual es la persona natural o jurídica que aparece así indicada en la obra. Esta presunción no se aplica a las obras musicales.

El contrato con los coautores y demás participantes deberá regirse de acuerdo a lo estipulado en la legislación nacional y deberá estipular lo siguiente:

- 1) La autorización para la fijación de sus respectivas contribuciones;
- 2) La remuneración debida por el productor a los coautores de la obra y a los artistas intérpretes o ejecutantes que en ella intervengan, así como el tiempo, lugar y forma de pago de dicha remuneración; y,
- 3) El plazo para la terminación de la obra.

ARTÍCULO 23.- Cada uno de los coautores de la obra podrá disponer libremente en la parte que constituya su contribución personal para utilizarla por un medio distinto de comunicación, salvo estipulación en contrario. Si el productor no concluye la obra audiovisual en el plazo convenido, o no la hace proyectar durante los tres (3) años siguientes a partir de su terminación, los coautores quedarán en libertad de utilizar sus respectivas contribuciones.

ARTÍCULO 24.- Si uno de los coautores se rehúsa a continuar su contribución de la obra o se encuentra impedido para hacerlo por causa de fuerza mayor, no podrá oponerse a que otro autor la continúe, ni a la utilización de la parte correspondiente a su contribución ya hecha; en caso que la obra sea terminada, el primero no perderá su calidad de autor ni los derechos que le pertenecen en relación con su contribución.

ARTÍCULO 25.- El productor tendrá los derechos siguientes:

- 1) Fijar y reproducir la obra para distribuirla y exhibirla por cualquier medio a su alcance, en salas cinematográficas o en lugares que hagan sus veces o por cualquier medio de proyección o difusión que pueda surgir, obteniendo

beneficio económico por ello;

- 2) Vender o alquilar los ejemplares de la obra audiovisual o hacer ampliaciones o reducciones en su formato para su exhibición; y,
- 3) Autorizar las traducciones y otras adaptaciones o transformaciones de la obra y explotarlas en la medida que se requiera para el mejor aprovechamiento económico de ella y perseguir, ante los órganos jurisdiccionales competentes, cualquier reproducción o exhibición no autorizada.

ARTÍCULO 26.- El derecho moral de la obra audiovisual corresponde a su Director, quien solamente podrá oponerse a la circulación y exhibición en virtud de sentencia definitiva, dictada por autoridad judicial competente.

ARTÍCULO 27.- Sin perjuicio de los coautores el productor puede, salvo estipulación en contrario, ejercer en nombre propio los derechos morales sobre obra audiovisual, en la medida que ello sea necesario para la explotación de la misma.

ARTÍCULO 28.- Se considera terminada la obra audiovisual cuando haya sido establecida la versión definitiva, de acuerdo con lo pactado entre el Director o Realizador y el Productor.

ARTÍCULO 29.- El derecho moral de los coautores solo podrá ser ejercido con la versión definitiva de la obra original.

ARTÍCULO 30.- La fotografía hecha por encargo pertenece a quién la ordenó, quién podrá reproducirla y utilizarla libremente, salvo pacto expreso en contrario con el fotógrafo.

ARTÍCULO 31.- La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes, sólo da derecho a quien los adquiera para ejecutar la obra sin que pueda reproducirlos, transferirlos o servirse de ellos para otras obras. Todos estos derechos pertenecen al autor, salvo pacto en contrario.

ARTÍCULO 32.- Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa de ordenador, la persona que aparezca indicada como tal en la obra de la manera acostumbrada.

ARTÍCULO 33.- El contrato entre los autores del programa de ordenador y el productor, si no se hubiere estipulado lo contrario, implica la cesión ilimitada a favor del productor de los derechos patrimoniales. Los derechos morales pertenecen al autor.

Se entiende por autorización del derecho de uso, aquel acto en virtud del cual el titular del derecho de explotación de un programa de ordenador autoriza a otro a utilizar el programa, conservando la titularidad del mismo. La autorización del derecho de uso es de carácter no exclusivo e intransferible y únicamente para

satisfacer las necesidades del usuario.

ARTÍCULO 34.- La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que se otorga a esos programas. Toda reproducción del programa requerirá la autorización del titular del derecho con excepción de la copia de seguridad.

Será permitido hacer una copia o una adaptación de un programa de ordenador sólo si esa copia o adaptación es indispensable para:

- 1) La utilización del programa de ordenador;
- 2) La utilización del programa en los fines para los cuales ha sido obtenido legalmente; y,
- 3) Para archivo, si es necesario, en el caso de que esas copias se perdieren, destruyeren o resultaren inutilizables para la sustitución de la copia legalmente obtenida.

Las copias o adaptaciones anteriormente mencionadas, deberán ser destruidas en el caso que la continuada posesión del programa de ordenador cesara de ser legítima.

CAPÍTULO II

DERECHOS MORALES

ARTÍCULO 35.- Independientemente de sus derechos patrimoniales y aun con posterioridad a su transferencia, el autor conservará sobre la obra, un derecho personalísimo, inalienable, irrenunciable e imprescriptible, denominado derecho moral.

ARTÍCULO 36.- El derecho moral del autor comprende las facultades siguientes:

1. Reivindicar en todo tiempo y lugar, la paternidad de su obra y en especial a que se mencione su nombre o seudónimo como autor de ella, en todas sus reproducciones y utilizaciones;
2. Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando pueda causar o cause perjuicio a su honor o reputación o la obra pierda mérito literario, académico, artístico o científico;
3. Mantener la obra inédita o anónima, pudiendo aplazar su publicación, aún para

después de su muerte;

4. Introducir modificaciones sucesivas a su obra; y,
5. Retirar de la circulación o suspender cualquier forma no autorizada de utilización de su obra.

ARTÍCULO 37.- La defensa de los derechos a la paternidad e integridad de las obras al fallecimiento del autor, a falta de disposición testamentaria, estará a cargo de quienes ostenten el derecho de sucesión ab-intestato y, a falta de ellos, la Oficina Administrativa.

ARTÍCULO 38.- Los derechos mencionados en los numerales 4) y 5) del Artículo 36, de esta Ley, sólo podrán ejercitarse previa indemnización a terceros, de los perjuicios que se les pudiera ocasionar.

CAPÍTULO III

DERECHOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO 39.- Al autor corresponde el derecho de percibir beneficios económicos, provenientes de la utilización de la obra por cualquier medio, forma o proceso. Por consiguiente, podrá realizar o autorizar en especial, cualesquiera de los actos siguientes:

- 1) La reproducción por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma, sea total o parcial, permanente o temporal;
- 2) La traducción a cualquier idioma o dialecto;
- 3) La adaptación, arreglo o transformación;
- 4) La inclusión de la obra en fonograma o en cualquier forma audiovisual;
- 5) La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocer y en particular:
 - a) La declamación, representación o ejecución;
 - b) La proyección o exhibición pública;
 - c) La radiodifusión, inclusive la realizada por satélite;

ch) La transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo;

d) La difusión por medio de parlantes, telefonía o aparatos electrónicos semejantes;

e) El acceso público a bases de datos de ordenadores por medio de telecomunicaciones; y,

f) La puesta a disposición del público de las obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y el momento en que cada uno de ellos elija.

6) La distribución al público mediante venta, alquiler, préstamo público o cualquier otra transferencia de propiedad o de posesión, del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una distribución autorizada por él;

7) El alquiler de un ejemplar de una obra audiovisual, de obra incorporada en una grabación sonora, un programa de ordenador con independencia de la titularidad del ejemplar; y,

8) Autorizar o prohibir la importación de copias de su obra legalmente fabricada, y la de impedir la importación de copias fabricadas sin su autorización.

ARTÍCULO 40.- La retribución económica sobre los derechos patrimoniales es de libre negociación entre las partes.

ARTÍCULO 41.- Serán inembargables las dos terceras partes del importe de los ingresos pecuniarios que perciba una persona natural, por derechos de autor.

ARTÍCULO 42.- Las diversas formas de utilización son independientes entre ellas, por lo que la autorización para un determinado uso no es aplicable a otros.

ARTÍCULO 43.- En caso de nueva venta de ejemplares de una obra de las bellas artes o de manuscrito originales de escritores ó compositores, en subasta pública o por conducto de un comerciante profesional de obras de arte, el autor goza del derecho de percibir del vendedor un cinco por ciento (5%) del precio de venta.

El porcentaje mencionado será recaudado y distribuido por una asociación de administración colectiva. El derecho de "suite" o derecho de seguimiento, no será transmisible durante la vida del autor. A la muerte del autor, este derecho se transmite, por un plazo de setenta y cinco (75) años, a quienes por Ley tengan el derecho de sucesión.

TÍTULO IV

LIMITACIONES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR

CAPÍTULO I

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

ARTÍCULO 44.- Los derechos patrimoniales están protegidos durante la vida del autor y setenta y cinco (75) años después de su muerte.

Cuando se trate de obras de autores, extranjeros, publicadas por primera vez en el exterior, el plazo de protección no excederá el reconocido por la Ley del país donde se ha publicado la obra, disponiéndose, sin embargo, que si aquella acordase una protección mayor que la otorgada por esta Ley, regirán las disposiciones de esta última.

ARTÍCULO 45.- Los plazos de protección se aplicarán así:

- 1) Obras en colaboración: durante la vida del último autor sobreviviente y setenta y cinco (75) años después de su muerte;
- 2) Obras anónimas y seudónimas: Hasta el vencimiento de setenta y cinco (75) años contados a partir de la fecha en que la obra haya sido legalmente publicada por primera vez, a falta de que dicha publicación tuviera lugar durante los setenta y cinco (75) años del final del año calendario en que dicha obra se pusiera a disposición del público o, a falta de que se produjeran dichos acontecimientos durante los setenta y cinco (75) años siguientes a la realización de dicha obra, a los setenta y cinco (75) años del final del año calendario de dicha realización.

Si antes de que expire el mencionado período se revela la identidad del autor o ésta ya no se pone en duda, se aplicarán las disposiciones correspondientes al autor conocido.

- 3) Obras colectivas, audiovisuales y en virtud de relación laboral, el plazo de protección de setenta y cinco (75) años se contará a partir de la fecha en que la obra se publique por primera vez o, a falta de que se haya producido dicho acontecimiento durante los setenta y cinco (75) años siguientes a la realización de la obra, a los setenta y cinco (75) años del final del año calendario en que la obra haya sido accesible al público o, a falta de que se produjeran dichos acontecimientos durante los setenta y cinco (75) años siguientes a la realización de dicha obra, a los setenta y cinco (75) años del final del año calendario de dicha realización;
- 4) Obras de Arte aplicado, contados a partir del final del año calendario de su realización; y,
- 5) Obras Fotográficas, cincuenta (50) años contados a partir del final del año calendario de su realización.

CAPÍTULO II

LIMITACIONES A LA PROTECCIÓN

ARTÍCULO 46.- Será lícito, sin autorización del titular del derecho y sin pago de remuneración, con obligación de mencionar la fuente y el nombre del autor, cuando en la obra estén indicados, realizar los actos siguientes:

- 1) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión, por transmisión por cable, las informaciones, noticias y artículos de actualidad, en los casos que la reproducción, radiodifusión o transmisión pública no se haya reservado expresamente;
- 2) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, de la obra audiovisual, por la radiodifusión o transmisión por cable, fragmentos de obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información; y,
- 3) Utilizar por cualquier forma de comunicación al público, discursos políticos, judiciales, disertaciones, alocuciones, sermones y otras obras similares, pronunciadas en público, con fines de información, sobre hechos de actualidad, conservando los autores el derecho exclusivo de publicarlos para otros fines.

ARTÍCULO 47.- Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor ni remuneración, la reproducción de una copia de la obra para el uso personal y exclusivo del usuario, realizada por el propio interesado, con sus propios medios.

ARTÍCULO 48.- También son lícitas las reproducciones fotomecánicas para el exclusivo uso personal, como la fotocopia y el microfilme siempre que se limiten a pequeñas parte de una obra protegida o a obras agotadas.

ARTÍCULO 49.- Cuando no sea posible adquirir un ejemplar en condiciones razonables, las bibliotecas públicas pueden reproducir para el uso exclusivo de sus lectores y cuando ello sea necesario para su conservación y para el servicio de préstamos a otras bibliotecas públicas, una copia de obras protegidas depositadas en sus colecciones de archivos que se encuentren agotadas.

Estas copias pueden ser también reproducidas, en una sola copia, por la biblioteca que las reciba en caso de que ello sea necesario para su conservación, y con el

único fin de que sean utilizadas por sus lectores, a condición de que el acto de reproducción reprográfica sea un caso aislado que, de repetirse, ocurra en ocasiones aisladas y no relacionadas entre sí.

ARTÍCULO 50.- Es permitida la reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido de artículos, conferencias, lecciones, breves extractos u obras breves lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados.

ARTÍCULO 51.- Es libre la reproducción en un solo ejemplar manuscrito o mecanografiado efectuada personal o exclusivamente por el interesado, de una obra didáctica o científica, para su propio uso y sin ánimo de lucro, directo o indirecto.

ARTÍCULO 52.- Es lícita la reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas u otros lugares públicos, por medio de un arte diverso al empleado para la elaboración del original. Respecto de los edificios, dicha facultad se limita a la fachada exterior.

ARTÍCULO 53.- La reproducción de una sola copia del programa de ordenador, exclusivamente con fines de resguardo o seguridad, es lícita, así como, la introducción del programa de ordenador en la memoria interna del equipo solo para efectos de su utilización por el usuario.

ARTÍCULO 54.- Las Leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones emanadas de los órganos correspondientes del Estado, podrán ser publicadas sueltas o en colección por los particulares, después que lo hayan sido en el Diario Oficial La Gaceta, respetando su texto oficial completo. Asimismo, podrán insertarse sin autorización en los periódicos y en obras en que por su naturaleza u objeto convenga citarlos, comentarlos, criticarlos o copiarlos textualmente.

ARTÍCULO 55.- Es libre la ejecución de fonogramas y la recepción de transmisiones de radio y televisión, en los establecimientos comerciales, que vendan aparatos receptores, electrodomésticos o fonogramas, para demostración a su clientela, en la medida necesaria para los fines de demostración perseguidos.

ARTÍCULO 56.- Es libre la representación teatral y la ejecución musical, cuando se realicen en el hogar para beneficio exclusivo del círculo familiar o de sus invitados, en celebración de fiestas o reuniones. También lo será cuando se realicen en establecimientos de enseñanza para fines didácticos, celebraciones cívicas o actividades de beneficio social, cultural y deportivo, siempre que no haya ánimo de lucro ni ningún tipo de compensación económica.

ARTÍCULO 57.- Quien tenga los derechos sobre una obra arquitectónica puede alterar los planos y proyectos, así como, disponer en cualquier momento su demolición total o parcial, la ampliación o reducción o cualquier otra modificación. Cuando el autor del plano y proyecto original no haya dado su consentimiento a esas

modificaciones, podrá exigir la supresión de su nombre, si éste apareciera consignado a la obra modificada.

CAPÍTULO III

DEL TÍTULO DE LA OBRA Y OTROS DERECHOS

ARTÍCULO 58.- Cuando el título de una obra no fuere genérico, sino individual y característico, no podrá ser utilizado para otra obra análoga, sin la correspondiente autorización del autor.

ARTÍCULO 59.- Las cartas privadas son propiedad de la persona a quien se envían, pero no para el efecto de su publicación. Este derecho pertenece al autor de la correspondencia, salvo en el caso de que una carta deba obrar como prueba en un asunto judicial o administrativo y que su publicación sea utilizada por el funcionario competente.

Las cartas de personas fallecidas, no podrán publicarse dentro de los setenta y cinco (75) años siguientes a su fallecimiento, sin el permiso expreso del cónyuge sobreviviente o descendientes, o en su defecto, del padre o de la madre del autor. Cuando sean varias las personas cuyo consentimiento fuere necesario para la publicación y haya desacuerdo, resolverá el juez competente después de oír a todos los interesados.

ARTÍCULO 60.- El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la persona misma, y a su muerte de sus herederos. Sin embargo, la publicación del retrato es libre cuando se relacione con fines científicos, didácticos, culturales, políticos, económicos o en general, con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubiesen desarrollado en público.

ARTÍCULO 61.- La presente Ley protege como patrimonio nacional la cultura tradicional y popular hondureña manifestada en todas aquellas expresiones y producciones de folklore que no cuenten con autor o autores conocidos. Es libre su utilización.

También están protegidas por las disposiciones generales de la presente ley las creaciones de arte popular o artesanal.

CAPÍTULO IV

DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO 62.- Los derechos patrimoniales pueden transferirse por cesión entre vivos, por disposición testamentaria o por imperio de la Ley.

ARTÍCULO 63.- La transmisión del derecho de autor y de los derechos conexos queda limitada al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas, y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.

En caso de no mencionarse el tiempo, la transmisión es por cinco (5) años y la del ámbito territorial al país al que se realice la transmisión. Si no se especifican las modalidades de explotación, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo.

Es nula la cesión de explotación respecto al conjunto de las obras que puede crear el autor en el futuro, así como, las disposiciones por las cuales se compromete a no crear obra; la cesión no comprende modos o medios de explotación inexistentes o desconocidos al tiempo de crear.

El contrato de cesión se debe formalizar por escrito.

ARTÍCULO 64.- La cesión otorgada a título oneroso confiere una participación proporcional en los ingresos de la explotación, en el tanto convenido con el cesionario. No obstante, podrá estipularse una remuneración a tanto alzado cuando dada la modalidad de explotación, no fuere posible determinar los ingresos, cuando la utilización de la obra tenga un carácter accesorio respecto a la actividad que se destina o en casos extraordinarios.

Si se produjera una desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato y el Juez competente fijará una remuneración equitativa, en su defecto se puede resolver por un árbitro nombrado de común acuerdo entre las partes.

ARTÍCULO 65.- El autor de una obra podrá otorgar por escrito licencias a terceros para realizar actos comprendidos en sus derechos patrimoniales.

En todo caso, estas licencias podrán ser o no exclusivas; ninguna licencia se considerará exclusiva si así no se indica expresamente en el contrato respectivo.

ARTÍCULO 66.- Si el cesionario o licenciataria no ejercen sus derechos o actos transferidos dentro de los doce meses siguientes en perjuicio de los intereses legítimos del autor, éste podrá rescindir el contrato.

ARTÍCULO 67.- Las obligaciones por cesión o licencia de derecho de autor tienen el mismo privilegio que las prestaciones laborales sobre los demás acreedores, excepto las alimenticias.

ARTÍCULO 68.- El que adquiera un derecho de utilización tendrá que cumplir las obligaciones contraídas por el transmitente en virtud de su contrato con el autor.

El adquirente responderá ante el autor solidariamente con el transmitente por las obligaciones contraídas por aquél en el respectivo contrato, así como, por la compensación por daños y perjuicios que éste pueda causarle por incumplimiento de alguna de dichas obligaciones contractuales.

ARTÍCULO 69.- Salvo estipulación en contrario del contrato, no se considerará que el autor que transmita por enajenación el original o un ejemplar de su obra haya cedido ninguno de sus derechos patrimoniales, ni que haya concedido licencia alguna para la realización de los actos contemplados por los derechos patrimoniales.

ARTÍCULO 70.- Salvo pacto en contrario, la cesión de artículos para prensa escrita, revistas u otros medios de comunicación social, sólo concede al editor o propietario de la publicación el derecho de insertarlo o difundirlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente.

ARTÍCULO 71.- Si el artículo cedido debe aparecer con la firma del autor o su seudónimo, el cesionario no puede modificarlo y si el editor o propietario del medio de comunicación lo modifica sin el consentimiento del cedente, éste puede pedir la inserción o difusión íntegra y fiel del artículo cedido, sin perjuicio de su eventual derecho a reclamar indemnización.

Cuando el artículo cedido deba aparecer sin la firma del autor, el editor o propietario del medio de comunicación puede hacerle modificaciones o cambios de forma, sin el consentimiento del cedente.

ARTÍCULO 72.- Lo establecido en los artículos 70 y 71 de esta Ley se aplica en forma análoga a los dibujos, caricaturas, chistes, gráficos, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas y otros medios de comunicación social.

TÍTULO V

DE LOS CONTRATOS

CAPÍTULO I

CONTRATO DE EDICIÓN

ARTÍCULO 73.- En virtud del contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria o artística, autoriza a un editor, mediante el pago de una remuneración, para publicarla, promoverla y distribuirla por su cuenta y riesgo.

ARTÍCULO 74.- Sin perjuicio de las estipulaciones accesorias que las partes estimen convenientes, el contrato de edición deberá contemplar:

- 1) Identificación del autor, del editor y de la obra;
- 2) Si la obra es inédita;
- 3) Fecha de la autorización;
- 4) La forma, monto o modo de calcular la remuneración convenida;
- 5) El plazo y las condiciones en que debe ser entregado el original;
- 6) El plazo convenido para poner en venta los ejemplares de la edición;
- 7) La calidad de la edición y el número de ejemplares que debe imprimirse;
- 8) El número de ediciones;
- 9) La forma en que será fijado el precio de venta de cada ejemplar al público; y,
- 10) El plazo del contrato.

A falta de una de las estipulaciones anteriores se aplicarán las normas de los artículos siguientes.

ARTÍCULO 75.- Si el autor ha celebrado con anterioridad contrato de edición sobre la misma obra o si ésta ha sido publicada con su autorización o conocimiento, deberá dar a conocer esta circunstancia al editor antes de la celebración del nuevo contrato. Ocultar tales hechos y actos implicará el pago de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar al editor.

ARTÍCULO 76.- Los originales serán presentados en copias mecanográficas, a doble espacio, debidamente corregidas, sin interpelaciones o adiciones en forma que sea apta su reproducción. Si se tratase de una obra ya publicada, el original podrá ser entregado en un ejemplar impreso con las modificaciones, adiciones o supresiones debidamente indicadas.

ARTÍCULO 77.- El incumplimiento por parte del autor en cuanto a la fecha y forma de entrega de los originales, dará al editor opción para rescindir el contrato, o para devolver al autor los originales para que su presentación sea ajustada a los términos convenidos. En caso de devolución de los originales, el plazo o plazos que el editor tiene para la iniciación y terminación de la edición, serán prorrogados por el término en que el autor demore la entrega de los mismos debidamente corregidos.

ARTÍCULO 78.- El editor no podrá modificar los originales, introduciendo en ellos abreviaciones, adiciones o modificaciones sin expresa autorización del autor.

Salvo estipulación en contrario, cuando se trate de obras que por su carácter deban ser actualizadas, la preparación de los nuevos originales deberá ser hecha por el autor.

ARTÍCULO 79.- El autor tendrá derecho a efectuar las correcciones, adiciones o mejoras que estime conveniente antes de que la obra entre en impresión. El editor no podrá hacer una nueva edición autorizada en el contrato, sin dar el correspondiente aviso al autor, a fin de que este tenga oportunidad para hacer las reformas, adiciones o mejoras que estime pertinentes las que, si son introducidas cuando la obra ya esté corregida en prueba, el autor deberá reconocer al editor el costo ocasionado. Esta regla se aplicará también cuando las reformas, correcciones o ampliaciones sean de gran magnitud y hagan más oneroso el proceso de impresión, salvo cuando se trate de obras actualizadas mediante envíos periódicos.

ARTÍCULO 80.- Cuando los originales de la obra, después de haber sido entregados al editor, se extravíen por culpa suya, éste queda obligado al pago de las sumas acordadas contractualmente, salvo en el caso que el titular o autor posea una copia de los originales extraviados que deberá ponerla a disposición del editor.

ARTÍCULO 81.- Si antes de terminar la elaboración y entrega de los originales de la obra, el autor muere o sin culpa se imposibilita para finalizarla, el editor podrá dar por terminado el contrato sin perjuicio de los derechos que se hayan causado a favor del autor. Si optare por publicar la parte recibida del original, podrá reducir proporcionalmente la remuneración pactada.

Si el carácter de la obra lo permite, con autorización del autor, de sus herederos, o sus derechohabientes, podrá encomendar a un tercero la conclusión de la obra, mencionando este hecho en la edición en la que deberá hacerse una clara distinción tipográfica de los textos así adicionados.

ARTÍCULO 82.- Los honorarios por derechos de autor se pagarán en la fecha, forma y lugar acordados en el contrato. Si dicha remuneración equivale a una suma fija independientemente de los resultados obtenidos por la venta de los ejemplares editados y no se hubiera estipulado otra cosa, se presume que ella es exigible desde el momento en que la obra de que se trate este lista para su distribución y venta al público.

Si la remuneración se hubiera pactado en proporción con los ejemplares vendidos, podrá ser pagada en liquidaciones que no excedan períodos mayores a seis (6) meses, mediante cuentas que deberán ser entregadas al autor por el editor, las que podrán ser verificadas por aquel en la forma prevista en la presente Ley. Será nulo cualquier pacto en contrario que aumente el plazo semestral y la fecha de cumplimiento de pago de dicha obligación, dando derecho al autor para rescindir el contrato, sin perjuicio del reconocimiento de daños y perjuicios que se le haya causado.

ARTÍCULO 83.- Si el editor retrasa la publicación de cualquiera de las ediciones pactadas, sin causa justificada, deberá indemnizar los perjuicios ocasionados al autor, quien podrá hacer uso del derecho de rescisión del contrato que consagra la presente Ley.

ARTÍCULO 84.- El autor o el titular del derecho podrá corroborar la veracidad del número de ediciones y de ejemplares impresos, las ventas, suscripciones, obsequios de cortesía y en general los ingresos causados por concepto de la obra, mediante la verificación del tiraje en los talleres del editor o impresor y la inspección de almacenes del editor. Este control podrá ejercerlo por sí mismo o a través de una persona autorizada por escrito.

ARTÍCULO 85.- A falta de estipulación contractual regirán las disposiciones siguientes:

- 1) La entrega de los originales del editor debe hacerse dentro de un plazo de sesenta (60) días desde la firma del contrato;
- 2) Si no se indica el número de ediciones, sólo puede hacerse una;
- 3) El plazo para iniciar una edición, será de dos meses a partir de la entrega de los originales para la primera edición o desde que se agota la edición anterior;
- 4) El número de ejemplares para edición será de un mil;
- 5) El precio de venta será fijado por el editor;
- 6) El idioma de publicación es el original de la obra; y,
- 7) El editor esta facultado para solicitar el registro de la obra.

ARTÍCULO 86.- Todo aumento o disminución en el precio de venta de una obra, el editor deberá comunicarlo por escrito al autor, remitiéndoselo por correo certificado, antes de la fecha de su vigencia.

ARTÍCULO 87.- Si el término del contrato expira antes de que los ejemplares editados hayan sido vendidos, el autor o sus derechohabientes tienen preferencia en

la compra de los ejemplares no vendidos al precio fijado para su venta al público con un descuento que se convenga entre las partes. Si los ejemplares autorizados se hubieren agotado, el contrato se reputará como plazo vencido.

ARTÍCULO 88.- En caso de que la obra desaparezca total o parcialmente en manos del editor después de impresa, el autor tendrá derecho a la suma pactada, si fue acordada sin consideración al número de ejemplares vendidos. Si la remuneración hubiere sido pactada en proporción a los ejemplares vendidos, el autor tendrá derecho a ésta cuando las causas de la pérdida o destrucción de la obra, o de parte de ella, sean imputables al editor.

ARTÍCULO 89.- Todo editor o persona que publique una obra está obligado a consignar en lugar visible, en todos los ejemplares que publique, inclusive en los eventuales destinados a ser distribuidos gratuitamente, las indicaciones siguientes:

- 1) Título de la obra;
- 2) Nombre y seudónimo del autor o autores y nombre del traductor, salvo que hubieren éstos decidido mantener su anonimato;
- 3) Nombre del compilador, adaptador o autor de la versión cuando lo hubiere;
- 4) Si la obra fuere anónima, así se hará constar;
- 5) Nombre y dirección del editor y del impresor; y,
- 6) Fecha en que terminó su impresión.

ARTÍCULO 90.- Si después de tres (3) años de hallarse la obra en venta al público no se hubiere vendido mas del treinta por ciento (30%) de los ejemplares editados, el editor podrá dar por terminado el contrato y liquidar los ejemplares restantes, a un precio inferior al pactado, reduciendo la remuneración del autor proporcionalmente al nuevo precio si éste se hubiera pactado en proporción a los ejemplares vendidos. En este caso, el autor tendrá derecho preferencial a comprar los ejemplares no vendidos al precio de venta al público, menos un descuento que se convenga entre las partes, para lo que tendrá un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que el editor le hubiere notificado su decisión de liquidar tales ejemplares.

Si el autor hace uso de este derecho de compra no podrá cobrar el pago por tales ejemplares, si la remuneración se hubiere pactado en proporción a la venta.

ARTÍCULO 91.- El derecho de editar separadamente una o varias obras del mismo autor, no confiere al editor, el derecho para editarlas conjuntamente. Asimismo, el derecho de editar las obras conjuntas de un autor no confiere al editor la facultad de editarlas por separado.

ARTÍCULO 92.- Durante la vigencia del contrato de edición, el editor tendrá derecho a iniciar y proseguir todas las acciones establecidas por la presente Ley contra los actos que estime lesivos a sus deberes, salvo que estos se hayan reservado para el autor o sus derechohabientes.

ARTÍCULO 93.- La quiebra del editor, cuando la obra no se hubiere impreso, dará por terminado el contrato. En caso de impresión total, el contrato subsistirá hasta la venta de los ejemplares impresos, si se hubiere iniciado la impresión y el editor o el síndico lo solicitare, dando garantías suficientes, a juicio del Juez podrá continuarse la ejecución del contrato.

ARTÍCULO 94.- Además de las obligaciones ya indicadas en esta Ley, el editor tendrá las siguientes:

- 1) Dar amplia publicidad a la obra en la forma más adecuada para asegurar su rápida difusión;
- 2) Suministrar al autor, en forma gratuita sin afectar los honorarios, un mínimo del uno por ciento (1%) de los ejemplares publicados en cada edición o reimpresión con un máximo de cincuenta (50) ejemplares para cada una de ellas.

Los ejemplares recibidos por el autor de acuerdo con esta norma quedarán fuera del comercio y no se considerarán como ejemplares vendidos para los efectos de la liquidación de honorarios;

- 3) Rendir oportunamente al autor las cuentas o informes y permitir la inspección por él o por su delegado de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley;
- 4) Dar cumplimiento a la obligación sobre depósito legal si el autor no lo hubiere hecho; y,
- 5) Las demás expresamente señaladas en el contrato.

ARTÍCULO 95.- Por el contrato de edición musical, el autor de una composición musical, con o sin letra, otorga al editor una participación del producto económico de la obra como consecuencia de su obligación de promoverla y difundirla.

Este contrato da derecho al editor a imprimir guiones y partituras, con la letra correspondiente, así como a autorizar la inclusión de obras en fijaciones sonoras y audiovisuales y su ejecución pública. En el mismo contrato el autor podrá otorgar otros derechos al editor, tales como el de adaptación, arreglo y traducción.

ARTÍCULO 96.- El contrato de edición musical deberá constar por escrito y especificará la indicación de las partes, con sus calidades generales, el título de la obra, el territorio de aplicación y la fecha de celebración.

Para tener validez frente a terceros, el editor lo inscribirá en el Registro del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos.

ARTÍCULO 97.- El autor tiene derecho a que el editor, le suministre información por escrito de su actividad en la promoción y difusión de la obra respectiva y la exhibición de la documentación pertinente. La negativa al requerimiento o el silencio opuesto al mismo por más de tres (3) meses, se reputará como prueba de la inactividad del editor en el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTÍCULO 98.- Cuando el editor, debidamente autorizado al efecto, diere la obra en sub-edición para el extranjero, deberá hacerlo saber previamente al autor. En ningún caso el editor podrá celebrar el contrato de sub-edición sin haber producido previamente el tiraje inicial mínimo de ejemplares estipulado en el contrato original.

El incumplimiento por el editor de las obligaciones establecidas en este Artículo, causará la rescisión de dicho contrato originario.

CAPÍTULO II

CONTRATO DE INCLUSIÓN DE LA OBRA EN FONOGRAMA

ARTÍCULO 99.- Por el contrato de inclusión fonográfica, el autor de una obra literaria o artística, autoriza a una persona natural o jurídica, mediante una remuneración previamente acordada, a fijar la obra en fonograma para su reproducción y distribución.

Esta autorización no comprende el derecho de ejecución pública de la obra por parte del adquirente del soporte. El productor del fonograma deberá hacer esta reserva sobre etiqueta adherida al ejemplar.

ARTÍCULO 100.- En el contrato de inclusión de la obra en fonograma, salvo pacto en contrario, la remuneración y forma de pago al autor se hará de acuerdo a lo convenido por las partes, y a falta de convenio la remuneración será establecida por un Juez competente.

ARTÍCULO 101.- El autor o sus derechohabientes, personalmente o por medio de apoderado o representante, podrán verificar la exactitud de la liquidación mediante la inspección de los talleres, almacenes, depósitos y oficinas del productor.

ARTÍCULO 102.- El autor o su representante podrá perseguir ante la justicia ordinaria, la utilización ilícita de los fonogramas y obras audiovisuales.

ARTÍCULO 103.- Salvo pacto en contrario, la autorización otorgada por el autor y editor o sus representantes, para incluir su obra en fonograma, concede al productor el derecho de reproducir o licenciar la reproducción de su fonograma, desde que cumpla con las obligaciones convenidas y hasta la expiración del plazo de protección de la obra.

CAPÍTULO III

DE LOS CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN Y DE EJECUCIÓN PÚBLICA Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LOS DERECHOS DE EJECUCIÓN Y REPRESENTACIÓN

ARTÍCULO 104.- En virtud de contrato de representación o de ejecución pública, el autor o su derechohabiente cede o autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, gratuitamente o mediante remuneración, obligándose el cesionario a llevar a cabo la comunicación pública de la obra en las condiciones convenidas.

ARTÍCULO 105.- Se considera representación o ejecución pública toda representación, difusión, interpretación o ejecución realizada en teatros, cines, salas de conciertos, salones de bailes, restaurantes, clubes sociales, recreativos o deportivos, tiendas, establecimientos comerciales, industriales y bancarios, hoteles, medios de transporte, estadios, gimnasios, anfiteatros, radio y televisión y en fin todas aquellas que se efectúen fuera del domicilio privado, con o sin ánimo de lucro directo o indirecto ya sea con la participación de artistas- intérpretes o ejecutantes o mediante procesos fonomecánicos, audiovisuales o electrónicos.

ARTÍCULO 106.- Las partes podrán contratar:

- 1) La cesión por plazo cierto o por número determinado de comunicaciones al público. En todo caso, la duración de la cesión no podrá exceder de cinco (5) años; y,
- 2) El plazo dentro del cual debe llevarse a efecto la comunicación única o primera de la obra, que no podrá ser superior a dos (2) años, desde la fecha del contrato. Si el plazo no fue fijado se entenderá que es de un (1) año.

ARTÍCULO 107.- Son obligaciones del autor:

- 1) Entregar a la persona natural o jurídica correspondiente el texto de la obra, con la partitura, en su caso, completamente instrumentada, cuando no se

hubiere cedido; y,

2) Responder ante el cesionario de la autoría y originales de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiere cedido.

ARTÍCULO 108.- Son obligaciones del cesionario:

1) Devolver al autor el texto de la obra, con la partitura en su caso, completamente instrumentada cuando no se hubiere publicado en forma impresa;

2) Efectuar la comunicación sin hacer en la obra variaciones, adiciones, cortes o supresiones, que no tengan el consentimiento del autor, y en condiciones técnicas que no perjudiquen la integridad de la obra y el decoro y reputación del autor;

3) Permitir al autor o a su representante, la inspección de la representación pública de la obra y la asistencia a la misma en forma gratuita;

4) Anunciar al público el título de la obra acompañado del nombre o seudónimo del autor, del traductor y adaptador;

5) Girar al autor, salvo pacto en contrario, el diez por ciento (10%) del ingreso de cada presentación si la retribución fue fijada porcentualmente; y,

6) Representar la obra en un plazo máximo de un año (1) contado a partir de que el derecho le fuere cedido; si así no lo hiciere deberá restituir a aquél el ejemplar de la obra e indemnizar los daños y perjuicios.

ARTÍCULO 109.- Salvo disposiciones en contrario, el autor y el cesionario podrán elegir de mutuo acuerdo los intérpretes principales y tratándose de orquestas, coros, grupos de bailes y conjuntos artísticos y similares, su director.

ARTÍCULO 110.- Sin la autorización del titular del derecho de autor o conexo no podrá transmitirse por radio, televisión, servicios de parlante u otros medios electrónicos semejantes o ejecutarse en audiciones o espectáculos públicos, cualesquiera composiciones musicales, con o sin letra, debiendo el usuario pagar la retribución económica correspondiente.

El propietario, socio, gerente, director o encargado de la administración de los establecimientos, no será responsable solidario con el organizador del espectáculo, por las violaciones a los derechos respectivos que se realicen en dichos locales. Lo anterior se hará constar en el contrato suscrito al efecto.

En los espectáculos públicos con intervención en vivo del intérprete, las empresas y personas responsables de su organización y las autoridades públicas competentes,

están obligadas a prohibir al público asistente la grabación del espectáculo, por cualquier medio, sin la autorización escrita del autor, artista-intérprete, productor fonográfico o videográfico que corresponda.

Si el cesionario no pagare la participación correspondiente al autor al ser requerido por éste o por su representante, cuando se haya pactado remuneración, queda expedito su derecho a acudir a los tribunales de justicia correspondientes y solicitar inclusive, medidas precautorias.

ARTÍCULO 111.- Las estaciones radiodifusoras, por razones técnicas o de horario y para el efecto de una sola emisión posterior, podrán grabar previamente los programas.

TÍTULO VI

DE LOS DERECHOS CONEXOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 112.- La protección ofrecida por las disposiciones referentes a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, no afecta en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas consagradas por la presente Ley. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contempladas en ella podrá interpretarse en menoscabo de la respectiva protección.

CAPÍTULO II

ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES

ARTÍCULO 113.- Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen derecho exclusivo de realizar o de autorizar los actos siguientes:

1) La radiodifusión de sus interpretaciones o ejecuciones, salvo cuando dicha radiodifusión:

a) Se efectúe a partir de una fijación de la interpretación o ejecución distinta de una fijación realizada en el Artículo 71 de la presente Ley; y,

- b) Sea una reemisión autorizada por los organismos de radiodifusión que es el primero en emitir la interpretación o ejecución;
- 2) La comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones, salvo cuando dicha comunicación:
- a) Se realice a partir de una fijación de la interpretación o ejecución; y,
 - b) Se realice a partir de una radiodifusión de la interpretación o ejecución.
- 3) La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas;
- 4) La reproducción de una fijación de sus interpretaciones o ejecuciones;
- 5) La primera distribución al público de una fijación de sus interpretaciones o ejecuciones, mediante la venta o por cualquier otro tipo de transferencia de propiedad;
- 6) El alquiler al público o el préstamo al público de una fijación de sus interpretaciones o ejecuciones; y,
- 7) La puesta a disposición del público, por hilo o por medios inalámbricos, de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en un fonograma, de forma que cada uno pueda tener acceso a ellas del lugar y el momento que elija individualmente.

ARTÍCULO 114.- Salvo estipulación en contrario se entenderá que:

- 1) La autorización para la radiodifusión no implica la autorización para permitir a otros organismos de radiodifusión que retransmitan la interpretación o ejecución;
- 2) La autorización para la radiodifusión no implica la autorización para fijar la interpretación o ejecución con propósito distinto a la radiodifusión;
- 3) La autorización para radiodifusión y para fijar la interpretación o ejecución, no implica la autorización para reproducir la fijación; y,
- 4) La autorización para fijar la interpretación o ejecución, y para reproducir esta fijación, no implica la autorización para transmitir la interpretación o la ejecución a partir de la fijación de sus reproducciones.

ARTÍCULO 115.- Cuando varios artistas, intérpretes o ejecutantes participen en una misma ejecución, se entenderá que el consentimiento previsto será dado por el representante legal del grupo o de su mayoría.

ARTÍCULO 116.- Los artistas de variedades tendrán el derecho de oponerse a la fijación, reproducción, exhibición y radiodifusión de sus actuaciones.

ARTÍCULO 117.- Los artistas intérpretes tendrán los derechos morales reconocidos en los numerales 1 y 2 del Artículo 36 de esta Ley; las disposiciones del Artículo 35 de la misma, se aplicarán igualmente a los derechos morales de los artistas-intérpretes o ejecutantes.

CAPÍTULO III

PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

ARTÍCULO 118.- Los productores de fonogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, directa o indirecta, la comunicación y distribución al público, del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta o transferencia de propiedad, el arrendamiento, el mutuo, la importación, la puesta a disposición del público de los fonogramas por cualquier medio, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos, desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija o cualquier otra forma de utilización de sus fonogramas.

CAPÍTULO IV

ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

ARTÍCULO 119.- Organismos de Radiodifusión son las empresas de radio o televisión que trasmiten programas al público.

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- 1) La fijación de sus emisiones;
- 2) La reproducción de las fijaciones de sus emisiones sin su consentimiento, excepto:
 - a. Cuando se trate de una utilización para uso privado;
 - b. Cuando se hayan utilizado fragmentos con duración máxima de sesenta (60) segundos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad;

c. Cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; y,

ch. Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación.

3) La retransmisión de sus emisiones; y,

4) La comunicación al público de sus emisiones cuando se trate de televisión y se efectúen en lugares accesibles al público, mediante el pago de un derecho de entrada.

CAPÍTULO V

DURACIÓN Y LIMITACIONES A LA PROTECCIÓN

ARTÍCULO 120.- La duración de los derechos intelectuales de los artistas-intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, será de setenta y cinco (75) años contados a partir:

1) Del final del año de la fijación, en lo que se refiere a los fonogramas y a las interpretaciones o ejecuciones grabadas en ellos;

2) Del final del año en que se haya realizado la actuación en lo que se refiere a las interpretaciones o ejecuciones que no estén grabadas en un fonograma; y,

3) Del final del año en que se haya realizado la emisión en lo que se refiere a las emisiones de radiodifusión.

ARTÍCULO 121.- Constituyen limitaciones a los derechos contenidos en los artículos 113, 118 y 119 de la presente Ley, cuando los actos a que se refieren estos artículos tienen por objeto:

1) Su utilización para uso privado;

2) Informar sobre sucesos de actualidad a condición de que sólo se haga uso de fragmentos con duración máxima de sesenta (60) segundos de una interpretación o ejecución de un fonograma o de una emisión de radiodifusión;

3) La utilización hecha con fines de enseñanza o de investigación científica; y,

4) Las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones.

TÍTULO VII

DE LA REPRODUCCIÓN Y TRADUCCIÓN DE OBRAS

CAPÍTULO I

DE LAS LICENCIAS

ARTÍCULO 122.- El Estado por intermedio de la Oficina Administrativa, podrá conceder licencia no exclusiva de reproducción y traducción de obras extranjeras de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 2 y 3 del Anexo al Convenio de Berna, suscritos por la República de Honduras.

ARTÍCULO 123.- Será lícita la reproducción doméstica en una copia realizada por el utilizador únicamente para uso privado, o para fines educativos, sin fines de lucro, a partir directamente de otro soporte que contenga un fonograma u obra audiovisual publicadas o a partir de la radiodifusión u otra forma de comunicación.

TÍTULO VIII

DE LA ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO I

OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y

DE LOS DERECHOS CONEXOS

ARTÍCULO 124.- Créase en la capital de la República, la OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LOS DERECHOS CONEXOS, adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, dependencia de la Dirección General de Propiedad Intelectual.

ARTÍCULO 125.- La Oficina Administrativa tendrá las atribuciones siguientes:

- 1) Promover y divulgar el conocimiento y práctica del derecho de autor y de los derechos conexos y servir de órgano de información y operación con los Organismos Nacionales e Internacionales;
- 2) Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico que rige la materia;
- 3) Llevar, vigilar y conservar el registro del derecho de autor y de los derechos conexos;
- 4) Informar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, de los contratos sobre los derechos de autor y derechos conexos, para los efectos consiguientes;
- 5) Intervenir en forma conciliatoria en los conflictos que se susciten:
 - a) Entre autores, los diferentes titulares de derechos y usuarios; y,
 - b) Entre las asociaciones de autores.
- 6) Fomentar las instituciones que beneficien a los autores, tales como asociaciones, cooperativas, mutualistas u otras similares; y,
- 7) Conocer administrativamente de los reclamos por violaciones a la presente Ley e imponer las sanciones que en ésta se establecen.

ARTÍCULO 126.- En caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por esta Ley, la Oficina Administrativa procurará la avenencia conciliatoria entre las partes, sin perjuicio del derecho de éstas o del Ministerio Público de ejercer las acciones legales ante los tribunales correspondientes.

ARTÍCULO 127.- La Oficina Administrativa tendrá a su cargo el Registro del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, en el cual se inscribirán:

- 1) Las obras que así lo soliciten sus autores;
- 2) Los convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graben o restrinjan los derechos patrimoniales de autor o por lo que autoricen modificaciones en una obra;
- 3) Los documentos de constitución y estatutos que acrediten la personalidad jurídica de las asociaciones de gestión colectiva, así como de sus modificaciones;
- 4) Los mandatos que otorguen los miembros de las asociaciones de gestión colectiva en favor de éstas;

5) Los pactos, convenios o acuerdos que celebren las asociaciones de gestión colectivas hondureñas con las extranjeras;

6) Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos;

7) Los poderes otorgados a personas naturales o jurídicas para gestionar ante la Oficina Administrativa cuando la representación conferida abarque todos los asuntos que el mandatario haya de tramitar en la misma y no esté limitado a la gestión de un sólo asunto; y,

8) Los poderes que se otorguen para el cobro de percepciones derivadas del derecho de autor o de otros titulares.

ARTÍCULO 128.- El Registrador del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos negará el registro de los actos y documentos que en su contenido o en su forma contravengan o sean ajenos a las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de los recursos correspondientes que tenga el interesado.

ARTÍCULO 129.- Cuando dos o más personas soliciten la inscripción de una misma obra, ésta se inscribirá en los términos de la primera solicitud, sin perjuicio del derecho de impugnación del registro.

ARTÍCULO 130.- El registro es declarativo y no constitutivo de derecho. No obstante, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

ARTÍCULO 131.- Cuando se trate de la inscripción de cualquier documento en que conste la transmisión del derecho de autor de una obra no registrada se hará de oficio su registro, mediante la exhibición de un ejemplar de la misma.

ARTÍCULO 132.- Para registrar una obra escrita bajo seudónimo, se acompañará a la solicitud, bajo la responsabilidad del solicitante, en sobre cerrado, los datos de identificación del Autor.

ARTÍCULO 133.- Quién solicite el registro de una obra entregará al Registrador dos (2) ejemplares de la obra producida, editada o reproducida. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado con las anotaciones procedentes, y el otro quedará como depósito en el Registro.

Para el cumplimiento de la obligación prevista en este artículo, cuando se trate de obras audiovisuales, si la obra fuere audiovisual se depositarán tantas fotografías como escenas principales tenga, conjuntamente con una relación del argumento,

diálogo, escenario y música. Se indicará además el nombre del libretista, del productor, del director, del compositor y de los artistas principales, así como el metraje.

Cuando se trate de pinturas, esculturas y obras de carácter análogo, se presentarán fotografías.

ARTÍCULO 134.- Toda persona natural o jurídica dedicada habitual y comercialmente a actividades editoriales o de impresión, deberá acreditar ante la Oficina Administrativa:

- 1) Que ha efectuado el registro de su emblema o sello, ante el Registro de la Propiedad Industrial;
- 2) Su nombre, razón social y domicilio; y,
- 3) Los cambios de los datos anteriores.

Deberá además informar anualmente a dicha Oficina de todas las obras que ha editado o impreso.

ARTÍCULO 135.- El Registrador tiene las obligaciones siguientes:

- 1) Inscribir, cuando proceda, las obras y documentos cuyo registro le sea solicitado;
- 2) Permitir que las personas que lo soliciten se enteren de las inscripciones y de los documentos que obran en el registro;
- 3) Extender las constancias que le soliciten; y,
- 4) Expedir constancias de no existir asientos.

ARTÍCULO 136.- El autor nacional o sus derechohabientes quedan obligados, si la obra literaria o científica fuera impresa, a entregar tres (3) ejemplares de ella, así:

- 1) Uno en la Biblioteca Nacional;
- 2) Uno en el Archivo Nacional; y,
- 3) Uno en la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La entrega deberá hacerse dentro de un plazo de sesenta (60) días después de la publicación de la obra.

ARTÍCULO 137.- El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo anterior, dará lugar al pago de una suma equivalente a diez (10) veces el valor comercial de los ejemplares que no fueren entregados, la que se hará efectiva a la Oficina Administrativa, misma que hará la compra y entrega correspondiente.

ARTÍCULO 138.- Si la obra fuere inédita, se presentará al Registro un sólo ejemplar de ella en copia escrita a máquina, a doble espacio, debidamente empastada, sin enmiendas ni interlíneas y con la firma auténtica del autor. Si la obra inédita fuere teatral o musical será suficiente el depósito de una copia del manuscrito empastada, con la firma auténtica del autor.

ARTÍCULO 139.- Si la obra fuere única, como un cuadro, un retrato, pintura o arquitectura, el registro se hará presentando una relación de la misma, la que se acompañará de fotografías que, tratándose de obras de arquitectura y escultura deberán ser de frente y laterales.

Para hacer el registro de planos, croquis, mapas y fotografías, se presentará una copia de los mismos. Para los modelos y obras de arte, una relación escrita y detallada de los caracteres que no sea posible apreciar en las copias o fotografías.

ARTÍCULO 140.- Si la obra fuere audiovisual, se depositaran tantas fotografías como escenas principales tenga, conjuntamente con una relación del argumento, dialogo, escenario y música. Se indicara además el nombre del libretista, del productor, del director, del compositor y de los artistas principales, así como el metraje.

TÍTULO IX

DE LA GESTION COLECTIVA

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 141.- Los titulares del derecho de autor y de los derechos conexos, podrán constituir asociaciones de gestión colectiva de derecho de autor y de los derechos conexos sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, para la defensa de los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, de sus asociados o representados o de los afiliados a entidades extranjeras de la misma naturaleza, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer personalmente el titular de tales derechos.

Estas asociaciones, requieren a efectos de su funcionamiento una autorización del Estado a través de la Oficina Administrativa y estarán sujetas a la correspondiente inspección y vigilancia, en base a las disposiciones establecidas en esta Ley su reglamento, así como, en los estatutos de la asociación.

ARTÍCULO 142. - El reconocimiento de la personalidad jurídica a las asociaciones de gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos será conferido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, la cual previo a emitir la resolución definitiva, solicitará dictamen obligatorio a la Oficina Administrativa, el que se emitirá en un plazo máximo de sesenta (60) días.

ARTÍCULO 143.- En los estatutos de las entidades de gestión colectiva se hará constar:

- 1) La denominación de la asociación;
- 2) El objeto o fines, con indicación de los derechos administrados;
- 3) Las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión;
- 4) Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de asociado;
- 5) Los derechos de los asociados y representados;
- 6) Los deberes de los asociados y representados y su régimen disciplinario;
- 7) Los órganos de gobierno y sus respectivas competencias;
- 8) El procedimiento para la elección de las autoridades;
- 9) El patrimonio inicial y los recursos económicos previstos;
- 10) Las reglas para la aprobación de las normas de recaudación y distribución;
- 11) El régimen de control y fiscalización de la gestión económica y financiera de la entidad;
- 12) La oportunidad de presentación del balance y la memoria de las actividades realizadas anualmente, así como, el procedimiento para la verificación del balance y su documentación; y,
- 13) El destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución y liquidación.

ARTÍCULO 144.- Las asociaciones de gestión colectiva tendrá, como mínimo, los órganos siguientes:

- 1) La Asamblea General;
- 2) Un Consejo o Junta Directiva;
- 3) Un Comité de Vigilancia; y,

4) Un Fiscal.

La Asamblea General será el órgano supremo de la asociación y designará a los miembros de los otros órganos.

Sus atribuciones, funcionamiento y convocatoria se establecerán en los estatutos de la asociación.

ARTÍCULO 145.- Las asociaciones de gestión colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos que se constituyan a partir de la vigencia de la presente Ley, no podrán constituirse con menos de veinte (20) socios, quienes deberán pertenecer a la misma actividad y sólo podrá constituirse una sociedad por género de obras.

Asimismo, las asociaciones de gestión colectiva quedan facultadas a deducir por concepto de gastos administrativos, un monto que no podrá exceder, en ningún caso, del treinta por ciento (30%) de la cantidad total de la remuneración recaudada efectivamente por la utilización de los derechos gestionados. Además, con el objetivo de satisfacer fines sociales y culturales, previamente definidos por los órganos respectivos de la asociación de gestión colectiva, podrá destinar para estos efectos, hasta el diez por ciento (10%) de lo recaudado.

ARTÍCULO 146.- Las asociaciones de gestión colectiva constituidas y registradas conforme a las disposiciones de esta Ley, estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras de la misma naturaleza, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

ARTÍCULO 147.- Sin perjuicio de otras estipulaciones, son atribuciones de las asociaciones de gestión colectiva las siguientes:

- 1) Negociar y otorgar las autorizaciones a los usuarios de las licencias de uso no exclusivas, de las obras o repertorios, interpretaciones o producciones protegidas y registradas, en los términos del mandato legal correspondiente, cuyos derechos hayan sido cedidos por los autores y titulares a la asociación de gestión colectiva;
- 2) Celebrar convenios con asociaciones de gestión colectiva extranjeras de la misma actividad o gestión;
- 3) Recaudar las tarifas correspondientes en concepto de la remuneración exigida por la utilización de los derechos concedidos mediante las licencias de uso respectivas. Asimismo, recaudar las remuneraciones estipuladas en la presente Ley. No obstante, quedan siempre a salvo aquellas clases de utilidades singulares de una o varias obras de cualquier categoría que requiera la autorización individualizada de su titular;
- 4) Distribuir en forma proporcional a la utilización real de los derechos cedidos, entre

los autores y demás titulares del derecho de autor y derechos conexos, las remuneraciones provenientes de los derechos administrados, con arreglo a un sistema predeterminado y autorizado, en los términos de la presente Ley y de los estatutos de la asociación;

5) Tener en el domicilio de la asociación, a disposición de los usuarios, los repertorios de las obras o derechos que administre;

6) Supervisar el uso de las licencias autorizadas;

7) Ejercer las acciones legales necesarias para la efectiva aplicación de los derechos administrados por ella; y,

8) Realizar cualquier otro acto autorizado por los autores y demás titulares del derecho de autor y de los derechos conexos, por los órganos que lo representen, por los que administren sus derechos patrimoniales exclusivos o sus derechos a una remuneración equitativa.

ARTÍCULO 148.- Las tarifas en concepto de remuneración de los derechos de ejecución o de representación pública consagrados en esta ley, serán preparados por las asociaciones de gestión colectiva, previo acuerdo con los promotores y los medios, teniendo en cuenta, entre otras, la categoría de los establecimientos, su capacidad económica, el volumen o valor de sus ventas o de sus entradas al respectivo espectáculo, la finalidad o la duración del mismo y las demás circunstancias pertinentes.

Dichas tarifas y sus modificaciones ulteriores serán aprobadas mediante resolución de la Oficina Administrativa, deberán ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta y en un periódico de amplia circulación nacional. La publicación de estas tarifas y sus modificaciones deberá hacerse dentro de un plazo de treinta (30) días después de la fecha de aprobación, sin perjuicio del derecho de oposición que corresponda a terceros.

ARTÍCULO 149.- Las tarifas o retribuciones concertadas en los contratos con los usuarios y con las entidades que los representen para la ejecución y representación pública de sus obras, deberán registrarse en la Oficina administrativa.

ARTÍCULO 150.- Las asociaciones de gestión colectiva deberán suministrar a sus asociados y representados, una información periódica completa y detallada sobre todas las actividades de la asociación que puedan interesar al ejercicio de sus derechos. Similar información debe ser enviada a las entidades extranjeras con las cuales mantengan contratos de representación recíproca para el territorio nacional.

ARTÍCULO 151.- Las entidades de gestión colectiva están obligadas a registrar en la Oficina Administrativa, los nombramientos y cambios de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos celebrados con

asociaciones de usuarios, los concertados con entidades extranjeras de la misma naturaleza y de todos los que correspondan conforme a esta Ley.

Asimismo, están obligadas a proporcionar a la Oficina Administrativa y demás autoridades competentes la información y documentación que se les requiera conforme a la Ley.

ARTÍCULO 152.- Las autoridades municipales, las Secretarías de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia; y, Seguridad, solamente permitirán la realización de espectáculos y audiciones públicas, mediante la previa constancia de haberse obtenido la autorización de los titulares de los derechos contemplados en la presente Ley y de las asociaciones de gestión en su caso, y el pago de la remuneración fijada en los términos de la Ley y de los estatutos correspondientes.

A falta de la existencia de un titular autorizado, bastará la constancia de la Oficina Administrativa donde se hace constar la no existencia del mismo.

En los espectáculos públicos musicales con interpretación en vivo del intérprete o ejecutante, será obligación de las empresas y personas responsables de su organización y de las autoridades públicas competentes:

- 1) Prohibir al público asistente la grabación del mismo, el acceso con aparatos grabadores, videograbadores o filmadoras, sin previa autorización escrita del autor, artistas intérpretes y productores fonográficos o videográficos en su caso;
- 2) Colocar en el local donde se realiza el espectáculo un cartel visible con la inscripción siguiente: "PROHIBIDA LA GRABACION SONORA Y/O AUDIOVISUAL";
- 3) Para el caso que existan programas escritos, hacer figurar en ellos la inscripción mencionada en el numeral 2); y,
- 4) Si hubiere locutor o animador, éste deberá advertir al comenzar el espectáculo, la leyenda indicada en el numeral 2).

CAPÍTULO II

SANCIONES Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 153.- La Oficina Administrativa una vez comprobado que se ha cometido infracción a la Ley y disposiciones estatutarias por parte de la asociación de gestión

colectiva, podrá imponer mediante resolución motivada cualquiera de las sanciones siguientes:

- 1) Amonestación por escrito a la asociación;
- 2) Imposición de multas; y,
- 3) Solicitar a la autoridad correspondiente la suspensión o cancelación de la Personalidad Jurídica.

ARTÍCULO 154.- Firme la resolución de cancelación de la personalidad Jurídica de una asociación de gestión colectiva, los bienes y acciones que a ella pertenezcan, tendrán el destino previsto en los estatutos; y si nada se hubiese estipulado en ellos, los bienes y acciones serán considerados como propiedad perteneciente al Estado y se aplicarán por el Poder Ejecutivo preferentemente a objetivos análogos a los de la asociación.

ARTÍCULO 155.- La Oficina Administrativa, mediante resolución motivada, ordenará la liquidación de los activos de la asociación y su término de duración. La Asamblea General o la Oficina, designará un liquidador, el que en todo caso será un particular, quién podrá ser depositario de los bienes, y tendrá derecho a la remuneración que se determine en el acto de nombramiento, con cargo al presupuesto de la asociación, estando obligado a presentar los informes que se le soliciten.

TÍTULO X

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SANCIONES PENALES Y CIVILES

CAPÍTULO I

VIOLACIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PENALES

ARTÍCULO 156.- La Oficina Administrativa sancionará con multa de diez (10) a doscientos (200) salarios mínimos, de acuerdo a la gravedad de la infracción, a los responsables de las violaciones del derecho de autor y derechos conexos establecidos en esta Ley o a las asociaciones de gestión colectiva.

En caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa impuesta, y además se sancionará con la suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso concedido para operar por medio de la autoridad correspondiente, en aquellos casos

en que el permiso sea requerido. El monto de la multa se aplicará dependiendo de la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor.

En ningún caso, los dependientes, comisionistas o cualquier otra persona que desempeñe una actividad laboral de cualquier clase, bajo remuneración, para la persona que realice actos de violación de los derechos de autor, será responsable de tales actos, ni siquiera en forma subsidiaria.

ARTÍCULO 157.- Las multas a que se refiere el artículo anterior serán aplicadas por la Oficina Administrativa e ingresarán a la Tesorería General de la República.

Las sanciones pecuniarias se harán efectivas por la vía de apremio, sin perjuicio de poder instar las demás acciones a que hubiere lugar conforme a derecho.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 158- La Oficina Administrativa conocerá de oficio o por denuncia de cualquier infracción a la presente Ley e iniciará la instrucción del expediente.

ARTÍCULO 159- La denuncia se formulará por escrito y en la misma se expresará y acompañará lo siguiente:

- 1) Suma que indique su contenido o el trámite de que se trata;
- 2) La indicación del órgano al que se dirige;
- 3) El nombre y apellidos, estado, profesión u oficio y domicilio del solicitante o de su representante, en cuyo caso deberá presentar el documento que acredite su representación;
- 4) Los hechos y razones en que se funde y la expresión clara de lo que se solicita; y,
- 5) Lugar, fecha y firma o huella digital cuando no supiere firmar.

Además, con el escrito de la denuncia se acompañarán los documentos en que el denunciante se fundamenta y si no los tuviere a su disposición, indicará con precisión el lugar donde se encuentren. Enunciará, además, los otros medios de prueba con que quisiera justificar su petición.

ARTÍCULO 160.- Recibida la denuncia en los términos del artículo anterior, se procederá a citar al denunciado para ponerle en conocimiento la infracción imputada, dándole el derecho a defenderse presentando sus alegatos, por escrito, en los mismos términos del Artículo anterior.

ARTÍCULO 161.- La citación se hará al supuesto infractor por medio de cédula que le será entregada personalmente y no hallándose, la entrega se hará a cualesquiera de sus familiares o dependientes que se encuentren.

ARTÍCULO 162.- Si el citado no compareciere, por sí o por medio de un representante, al lugar, hora y fecha a la cual se refiere la citación, se le citará nuevamente. En caso de que no comparezca se le tendrán por cierto los hechos que se le imputan y se dictará la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 163.- Si el citado compareciera, se le hará entrega de la copia de la denuncia o del acta de inspección cuando se haya procedido de oficio, así como, de las pruebas que se tengan, para que en el término de cinco (5) días conteste sus alegatos de descargo, consignando lo actuado.

ARTÍCULO 164.- La Oficina Administrativa, una vez contestada la denuncia, y cuando las pruebas presentadas por el denunciante o las que consten en el acta levantada de oficio, se consideren suficientes o el inculpado admite los cargos formulados, dictará la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 165.- Si las pruebas fueren insuficientes y el inculpado negare los cargos, se abrirá la causa a pruebas por el término de diez (10) días, transcurridos los cuales la Oficina Administrativa dictará la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 166.- La Oficina Administrativa podrá declarar procedente o improcedente la acción entablada.

Si la resolución es procedente deberá disponer:

- 1) La determinación de la violación de esta Ley y la imposición de la sanción correspondiente al infractor; y,
- 2) La prohibición de continuar con los actos violatorios de la Ley.

El plazo para hacer efectiva la sanción será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación.

ARTÍCULO 167.- Constituye violación al derecho de autor y de los derechos conexos, y por lo tanto será sujeto a sanción todo acto ilícito, que en cualquier forma

restrinja o perjudique los derechos morales o patrimoniales del autor y titulares, tales como:

- 1) Presentación, ejecución o audición pública o la transmisión, comunicación, radiodifusión y distribución de una obra literaria o artística protegida, sin la autorización de su autor, herederos o derechohabientes, excepto en los casos consignados en la presente Ley;
- 2) Transmisión o ejecución pública de un fonograma protegido, sin la autorización de su productor, excepto en los casos consignados en esta ley;
- 3) Incluir en una obra como propia, fragmentos o partes de obra ajena protegida;
- 4) Apropiarse del título original ajeno protegido;
- 5) Pretender inscribir como suyo, una obra literaria, artística, fonograma, interpretación, ejecución o transmisión ajena;
- 6) Reproducir o alquilar ejemplares de obras literarias, artísticas o científicas protegidas sin autorización de su autor;
- 7) Reproducir o alquilar copias de fonogramas protegidos, sin la autorización de su productor;
- 8) Fijar y reproducir o transmitir interpretaciones o ejecuciones protegidas sin autorización del artista;
- 9) Fijar y reproducir o retransmitir emisiones protegidas sin autorización de los organismos de radiodifusión;
- 10) La impresión por el editor de mayor número de ejemplares que él convenido con el titular del derecho, salvo el exceso que sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en esta Ley;
- 11) La adaptación, transformación, traducción, modificación o incorporación de una obra ajena o parte de ella, sin la autorización del autor o de sus derechohabientes;
- 12) La publicación de obra ajena protegida con el título cambiado o suprimido o con el texto alterado, como si fuera de otro autor;
- 13) Vender, distribuir, alquilar, almacenar o guardar, poner a disposición del público, importar o exportar ejemplares de obras o fonogramas protegidos, fraudulentamente reproducidos;
- 14) El alquiler de un ejemplar de una obra audiovisual, de una obra incorporada en

una grabación sonora, un programa de ordenador con independencia de la titularidad del ejemplar;

15) La importación no autorizada para la distribución, venta o alquiler de las copias de la obra, incluso cuando las copias importadas hayan sido hechas con autorización del autor;

16) Ostentar como asociación de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante la Oficina Administrativa;

17) Negarse injustificadamente a proporcionar a la Oficina Administrativa, siendo administrador de una asociación de gestión colectiva, los informes y documentos que se le requieran.

18) La fabricación o la importación, para la venta o el alquiler, de un dispositivo o medio especialmente concebido o adaptado para volver inoperante, todo dispositivo o medio destinado a impedir o a limitar la reproducción de una obra o a deteriorar la calidad de ejemplares realizados;

19) La fabricación o la importación, para la venta o el alquiler de un dispositivo o medio que permita o facilite la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado en cualquier otra forma al público, por personas que no están habilitadas a recibirlo;

20) La supresión o modificación, sin estar habilitado para ello, de cualquier información relativa a la gestión de derechos que se presente en forma electrónica; y,

21) La distribución o la importación con fines de distribución, la radio distribución, la radiodifusión, la comunicación al público o la puesta a disposición del público, sin estar habilitado para ello, de obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o emisiones de radiodifusión, a sabiendas de que se han suprimido o modificado sin autorización, informaciones relativas a la gestión de derechos que se presentan en forma electrónica.

Todo dispositivo o medio mencionado en este Artículo, y todo ejemplar en el que se haya suprimido o modificado una información sobre la gestión de derechos, serán asimilados a las copias o ejemplares falsificados de obras.

ARTÍCULO 168.- A los efectos del Artículo anterior, se entenderá por "información sobre la gestión de derechos", la información que permita identificar al autor, a la obra, al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o ejecución, al productor de fonograma, al organismo de radiodifusión y a todo titular de derechos en virtud de esta Ley, o toda información relativa a las condiciones y modalidades de utilización de la obra y de las producciones contempladas por la presente Ley, y de todo número o código que represente dicha información, cuando se hayan adjuntado cualesquiera de esos elementos de información al ejemplar de una obra, de una

interpretación o ejecución fijada, al ejemplar de un fonograma o a una emisión de radiodifusión fijada, o que figuren en relación con la radiodifusión, la comunicación al público o la puesta a disposición del público de una obra, de una interpretación o ejecución fijada, de un fonograma o de una emisión de radiodifusión.

ARTÍCULO 169.- Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente Ley, las acciones constitutivas de delitos contra el derecho de autor y de los derechos conexos, estarán sujetas a las penas que determina el Código Penal.

ARTÍCULO 170.- La autorización del titular del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, será siempre expresa y escrita, presumiéndose ilícita toda reproducción o utilización hecha por quién no la tenga.

ARTÍCULO 171.- Quién sin ser autor, editor, derechohabiente, ni representante de alguno de ellos, se atribuya falsamente cualesquiera de estas calidades y mediante la acción precautoria que establece la Ley, obtenga que la autoridad ordene la suspensión de una representación o la ejecución pública de una obra, será sancionada con multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones penales y de los daños y perjuicios económicos que cause con su acción dolosa.

ARTÍCULO 172.- Toda edición o reproducción ilícita de ejemplares de obras literarias, artísticas o fonogramas será secuestrada y adjudicada en la sentencia penal condenatoria a la persona cuyo derecho de autor o conexos fueron defraudados por ella. La responsabilidad penal que nace del ejercicio de las acciones que consagra esta Ley se extingue y prescribe de conformidad a lo tipificado en el Código Penal.

CAPÍTULO III

ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS CIVILES

ARTÍCULO 173.- Las acciones civiles que se ejerciten con motivo de esta Ley, ya sea en la aplicación de sus disposiciones o como consecuencia de los actos y hechos jurídicos vinculados con el Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, serán de conocimiento de los Tribunales Civiles, de acuerdo a lo preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles vigente, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO 174.- El titular de los derechos correspondientes o quién tenga la representación legal o convencional de ellos puede pedir a la autoridad judicial, como medida precautoria el decomiso preventivo de:

- 1) Toda obra, edición y ejemplares fraudulentamente reproducidos;
- 2) El producto que se haya obtenido con la enajenación o alquiler de tales obras, edición o ejemplares;
- 3) El producto de los espectáculos teatrales, cinematográficos, filarmónicos o cualquier otro similar. Esto sin perjuicio del derecho de exigir la indemnización por daños y perjuicios a que diera lugar la infracción.
- 4) El secuestro de ejemplares de obras o de grabaciones sonoras de las que se tenga indicio racional que hayan sido realizadas o importadas sin autorización del titular del derecho protegido en virtud de la presente Ley, cuando la realización o la importación de los ejemplares estén sujetas a autorización, así como, los embalajes de esos ejemplares, de los medios que puedan haberse utilizado para realizarlas, y de los documentos, cuentas o papeles de negocios relativos a dichos ejemplares, así como, los depósitos de los ingresos obtenidos de actividad infractora; y,
- 5) Las disposiciones del Código de Aduanas relativas a la suspensión de la puesta en libre circulación de mercancías de las que se tenga indicio racional que puedan ser ilegales, se aplicarán igualmente a los objetos o al material protegidos en virtud de la presente Ley.

ARTÍCULO 175.- Las indemnizaciones por daños y perjuicios son aplicables para el caso de que el perjudicado o sus derechohabientes ejerciten acciones civiles o penales conjunta o separadamente. ¹

ARTÍCULO 176.- Las personas indicadas en el Artículo 174 de esta Ley, podrán solicitar ante los juzgados competentes, que se prohíba o se suspenda la representación, ejecución o exhibición pública de una obra o fonograma que se haga sin la debida autorización del titular del derecho de Autor o de los Derechos Conexos.

ARTÍCULO 177.- Para poder ejercer la acción indicada en los artículos anteriores, es necesario:

- 1) Que la persona que pida decomiso, prohibición o suspensión del acto, haya entablado la acción judicial correspondiente; y,
- 2) Que la persona rinda garantía suficiente, para asegurar, los posibles perjuicios que pudiere ocasionar con su acción al demandado.

ARTÍCULO 178.- El juzgado competente decretará de inmediato las medidas precautorias referidas, de acuerdo con lo que disponga el Código de Procedimientos

¹ Reformado por el Decreto 211-2006 de fecha 22 de enero del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N0. 31313 de fecha 26 de mayo del 2007.

Civiles. Regirá este mismo Código para todos los procedimientos incluyendo los arbitrales.

Los acreedores de una empresa teatral o cualquiera otra semejante, no pueden secuestrar la parte del producto de los espectáculos que corresponda al autor o a los artistas, suma que tampoco se considerará incluida en el Decreto de Embargo ordenado por la autoridad judicial.

ARTÍCULO 179.- Las acciones civiles previstas en esta Ley podrán ser ejercidas durante los tres (3) años posteriores al conocimiento de los hechos que las motiven.

ARTÍCULO 180.- El autor de una obra, sus derechohabientes o sus representantes, podrán solicitar a los juzgados competentes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles pertinentes, que se ordene la suspensión de una representación teatral o ejecución de música instrumental o vocal, radiodifundida, efectuada sin el consentimiento del autor, excepto en los casos consignados en esta Ley.

TÍTULO XI

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y VIGENCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 181.- Cuando el autor fallezca, dejando inconclusa la obra, el editor podrá, de común acuerdo con el cónyuge y los herederos consanguíneos de aquél, encargar su terminación a un tercero, deduciendo en favor de éste, una remuneración proporcional a su trabajo y mención de su nombre en la publicación.

ARTÍCULO 182.- En la eventualidad de la situación prevista en el Artículo 81 de la presente Ley, cuando fueren varios los sucesores del autor y no se pusieren de acuerdo en cuanto a la publicación de la obra, la manera de editarla, difundirla o venderla, el Juez resolverá en juicio sumario, después de oír a todas las partes.

ARTÍCULO 183.- Se aplicará con carácter supletorio a esta Ley, las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, del Código de Comercio, las Leyes Mercantiles, los usos y costumbres mercantiles y el Código Civil.

ARTÍCULO 184.- Prohíbese terminantemente, aún pagando los derechos de autor correspondiente, la transmisión o reproducción de programas, impresos, películas o

novelas y otros soportes que atenten contra la cultura, la moral, la integridad familiar y las buenas costumbres, a criterio de la Comisión de Censura dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

El incumplimiento a la prohibición establecida, será sancionada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, a propuesta de la Comisión de Censura, con las multas establecidas en el Artículo 156 de esta Ley.

ARTÍCULO 185.- Los contratos o convenios que se celebren al amparo de esta Ley, se concederán en forma no exclusiva a todos los interesados y los derechos contratados deberán ser identificables por obra, programa, evento, interpretación o segmentos.

ARTÍCULO 186.- En todos los campos a que se refiere esta Ley, quedan terminantemente prohibidas las relaciones que pudieran considerarse monopólicas.

ARTÍCULO 187.- Los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliados en el país, pagarán el Impuesto Sobre la Renta de conformidad con los porcentajes que se detallan a continuación:

- 1) Regalías y otras sumas pagadas por el uso de patentes, diseños, procedimientos y fórmulas secretas, marcas de fábrica y derecho de autor, excepto los consignados en el numeral 2) del presente Artículo, 25%; y,
- 2) Las películas y videotape para cines, televisión, clubs de videos y derechos para televisión por cable, 10%.

ARTÍCULO 188.- La Oficina Administrativa podrá solicitar informes, datos o cooperación técnica a cualquier otra dependencia de la Administración Pública, Ministerio Público o a cualquier otra institución del Estado con el fin de cumplir y hacer cumplir la presente Ley.

ARTÍCULO 189.- El Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, emitirá el Reglamento de esta Ley, en un término de sesenta (60) días, a partir de su vigencia.

Mientras se emita el Reglamento, los procedimientos se substanciarán conforme a lo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 190.- Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán asimismo a las obras que hayan sido creadas, a las interpretaciones o ejecuciones que hayan tenido lugar o que hayan sido fijadas a los fonogramas que hayan sido fijados y a las emisiones, que hayan tenido lugar, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, a condición de que estas obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión no sean todavía del dominio público debido a la expiración de la duración de la protección a la que éstos estaban sometidos en la legislación precedente o en la legislación de su país de origen.

Los efectos legales de los actos y contratos concertados o estipulados antes de la entrada en vigor de la presente Ley permanecerán intactos.

ARTÍCULO 191.- Las asociaciones o sociedades de autores, artistas-intérpretes o ejecutantes existentes al momento de entrar en vigencia la presente Ley, y que opten convertirse en una asociación de gestión colectiva, deberán ajustar sus estatutos, organización y funcionamiento, a las disposiciones de la presente Ley, en el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de su vigencia.

ARTÍCULO 192.- Todas las empresas que transmitan programación de televisión por el sistema de televisión abierta, de cable u otros medios análogos que operen legalmente en el país, tendrán la obligación de presentar ante la Oficina Administrativa los contratos debidamente legalizados, que acrediten la autorización de los titulares de derecho de autor y de los Derechos Conexos sobre los bienes intelectuales a radiodifundir o transmitir al público, ya sea que ésta se origine en el extranjero o en el territorio de Honduras.

ARTÍCULO 193.- A las empresas que no hayan acreditado el registro de los contratos a que se refiere el Artículo anterior en un plazo de seis (6) meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Oficina Administrativa le aplicará una multa de doscientos (200) salarios mínimos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), le suspenderá el permiso de operaciones respectivo, sin perjuicio de las otras sanciones que corresponda aplicarlas.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y VIGENCIA

ARTÍCULO 194.- La presente Ley deroga el Decreto No. 141-93 del 30 de agosto de 1993, y cualquier otra disposición que se le oponga.

ARTÍCULO 195.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los dos días del mes diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

RAFAEL PINEDA PONCE

Presidente

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA

Secretario

HERIBERTO FLORES LAGOS

Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de diciembre de 1999.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente Constitucional de la República

El Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio,

REGINALDO PANTING P.