

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Departamento de Ciencias Jurídicas
Doctorado en Derecho

**LAS MARCAS Y LAS PATENTES
EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE
LA COMUNIDAD ANDINA**

Para optar al título de Doctor en Derecho
Director: **Prof. Dr. José Manuel OTERO LASTRES**
Autor: **Marco Matías ALEMÁN BADEL**

2012

A mis padres,

CONTENIDO

	Página
Introducción	13
Capítulo Primero EL MARCO NORMATIVO	
Primera Parte. EVOLUCIÓN DE LA FUENTE NORMATIVA DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL	
1. Las primeras normas nacionales.	17
2. Los orígenes del sistema internacional.	19
2.1. El Convenio de la Unión de París	21
2.2. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).	22
2.3. El sistema de Madrid.	25
2.4. El Arreglo de la Haya.	26
2.5. Otras normas de derecho internacional.	
3. La propiedad industrial en el marco de los sistemas de integración económica	27
3.1. La Comunidad Europea.	
3.2. La Comunidad Andina.	
4. La Organización Mundial del Comercio (OMC)	30
4.1. La Ronda Uruguay.	30
4.2. La Ronda de Doha.	34
5. Los Acuerdos Comerciales Preferenciales	37
5.1. Incentivos o barreras.	39
5.2. Los esfuerzos por un Acuerdo Regional de las Américas.	40
5.3. Los Acuerdos bilaterales.	42
Segunda Parte. PROTECCIÓN INTERNACIONAL	
1. Principio de trato nacional	43
1.1. En el Convenio de París.	43
1.1. En el marco de los ADPIC.	45
2. Trato de la nación más favorecida (NMF)	46
2.1. Cláusula de la NMF más favorecida en el GATT, AGCS y el Acuerdo de los ADPIC	47
2.2. Regionalización en el GATT y AGCS y multilateralización en el Acuerdo de los ADPIC	48
2.3. La normativa andina de propiedad industrial y la NMF	49
3. Derecho de prioridad	50
4. El principio de territorialidad en asuntos de Propiedad Industrial	53
4.1. El principio de territorialidad en el CUP.	54

4.2.	El principio de territorialidad en otros convenios multilaterales.	56
4.2.1	El Arreglo de Madrid.	56
4.2.2	El PCT	57
4.3.	La territorialidad y la observancia de los derechos de PI	58
4.3.1	El tema de la protección de las marcas en el Internet.	60
4.3.2	La jurisdicción común en el caso varios infractores ubicados en diversos países.	62
4.3.2.1	Las respuestas del derecho internacional	62
4.3.2.2	La experiencia de la Comunidad Europea	64

Capítulo Segundo LA COMUNIDAD ANDINA

1.	Historia del proceso	69
2.	Bases constitucionales	71
3.	Los órganos, consejos, comités e instituciones	74
4.	El derecho comunitario	78
4.1.	El marco normativo.	78
4.2.	Aplicación de la ley en el tiempo	80
4.3.	Características del derecho comunitario	81
4.3.1.	La primacía del derecho comunitario sobre el interno.	81
4.3.2.	La aplicabilidad directa.	82
4.3.3.	La autonomía del derecho comunitario en materia de propiedad industrial.	83
4.3.4.	La aplicación uniforme.	84

Capítulo Tercero LAS MARCAS

Primera Parte. DEL REGIMEN GENERAL

1.	Definición, funciones y requisitos	85
1.1.	Introducción	85
1.2.	Definición de marca	88
1.3.	Definiciones de marcas en algunas legislaciones	89
4.	Las funciones de las marcas	95
4.1.	La función de indicar el Origen Empresarial.	95
4.2	La función indicadora de la calidad.	98
4.3.	Otras funciones.	100
5.	Delimitación conceptual frente a algunas figuras: Marca; nombre y enseña comercial; razón y denominación social	100

6.	Disposiciones relativas a marcas en la normativa andina	102
6.1.	Procedimiento de registro	102
6.2.	Requisitos para el registro.	105
6.2.1	Que se trate de un signo	105
6.2.2	La capacidad disntintiva.	112
6.2.3	La representación grafica	120
7.	Causales de denegación de solicitudes de como marca	126
7.1.	Primer grupo: Signos que no cumplen con los requisitos de la ley de marcas.	127
7.1.1.	Denominativos y mixtos.	128
7.1.1.1	Genéricos.	128
7.1.1.2	Descriptivos.	128
7.1.1.3	Usuales y comunes.	129
7.1.1.4	La denominación de las variedades vegetales.	130
7.1.2.	Las formas de los productos y de sus envases.	131
7.1.3	Los colores aisladamente considerados.	135
7.2.	Segundo Grupo: Signos ilícitos	138
7.2.1	los signos engañosos.	138
7.2.2	Los signos que reproduzcan elementos de soberanía estatal o relativos a organismos internacionales	140
7.2.3.	Los signos contrarios a la ley, la moral, al orden público y las buenas costumbres.	141
7.3.	Tercer Grupo: Signos que afectan derechos de terceros.	144
7.3.1.	Causales de irregistrabilidad absolutas en las que se protege un derecho particular.	145
7.3.2	Protegen un derecho de propiedad industrial siempre que exista riesgo de confusión del público.	150
7.3.2.1	Signos semejantes a una marca anterior.	153
7.3.2.2.	Signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido o a una enseña o rotulo.	164
7.3.2.3	Signos idénticos o semejantes a un lema comercial anterior.	170
7.3.2.4	Las solicitudes hechas por un tercero sin autorización.	171
7.3.3.	Protegen un derecho de propiedad industrial aún sin riesgo de confusión.	171
7.3.3.1	Signos idénticos y productos idénticos.	172
7.3.3.2.	Protección a los signos notorios.	173
7.3.3.3	Violación un derecho de propiedad industrial	177

7.3.4. Otras causales	177
7.3.4.1 Atenten contra el derecho a la personalidad.	177
7.3.4.2 Infrinjan un derecho de autor.	178
7.3.4.4. Derechos de comunidades indígenas.	183
7.4. Otros temas relativos al estudio de la registrabilidad.	184
7.4.1 Adquisición ulterior de la distintividad.	184
7.4.2 Marca <i>Tal cual es</i> .	186
7.4.2. El derecho de exclusiva que se deriva del registro de una marca	188
7.6. Las acciones para la defensa del derecho de marca.	191
7.7. El uso de las marcas.	193
7.8. Enajenación de los derechos sobre una marca	197
7.8.1. El Contrato de Cesión	198
7.8.2. El Contrato de Licencia	200

Segunda Parte.- LAS MARCAS NOTORIAS

1. La protección en el Convenio de la Unión de París	203
2. La protección en los ADPIC	205
3. La Recomendación Conjunta sobre marcas notorias	206
4. La doctrina y legislación regional y nacional	207
4.1 Los Orígenes	207
4.2 La normativa española	208
4.3 Estados Unidos	211
4.4 Los países andinos	213
4.4.1 Distinción entre la marca “notoria” y la marca “renombrada”	213
4.4.2 El concepto de marca notoria	214
4.5. Centroamérica	216
5 El conflicto de las marcas notorias y los nombres de dominio	216

Tercera Parte. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN INTERNET

1. Conflictos entre marcas que se utilizan en la identificación de productos o servicios similares por parte de titulares diferentes	219
2. El conflicto que surge por las posibilidades tecnológicas que ofrece Internet (<i>metatag, linking y framing</i>)	223
3. El conflicto que surge con la adopción como nombre de dominio de un signo que corresponde a una marca de propiedad de un tercero	226

Capítulo Cuarto LAS INVENCIONES

Primera parte.- PATENTES DE INVENCIÓN

1.	Definición	233
2.	Condiciones de patentabilidad	235
	2.1. La Novedad.	237
	2.1.1 Estado de la técnica	238
	2.1.2 Fecha de comparación.	238
	2.1.3 Espacio determinado.	239
	2.1.4 Accesible al público.	239
	2.2. Altura inventiva.	240
	2.3. Aplicación Industrial.	241
3.	Lo que no se considera invención	242
	3.1 Descubrimientos, teorías científicas y los métodos matemáticos	242
	3.2. Seres vivos, los procesos biológicos naturales, material existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado.	243
	3.3. Las obras literarias y artísticas	246
	3.4. Actividades intelectuales	246
	3.5. Los programas de ordenadores	246
	3.6. Las formas de presentar información	249
4	Exclusiones a la patentabilidad	249
	4.1 Las invenciones cuya explotación comercial atenta contra el orden público o la moral.	250
	4.2. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales	255
	4.3 Los métodos terapéuticos o quirúrgicos así como los métodos de Diagnóstico, en humanos o a animales	261
	4.4. Los productos o procedimientos ya patentados	262
5.	Derecho de patente y limitaciones	264
	5.1. Introducción.	264
	5.2. Contenido del derecho.	265
	5.3 Protección Penal.	267
	5.4 La defensa penal de las patentes en Colombia.	269
	5.4.1 La Usurpación de patentes.	270
	5.4.2 Uso ilegítimo de patentes.	271
6.	Limitaciones y excepciones al derecho exclusivo	272
	6.1. Uso con fines privados o no comerciales.	273
	6.2. Uso con fines experimentales	274
	6.3. Uso con fines académicos, de enseñanza o de investigación.	277

6.4.	Agotamiento del derecho.	278
6.6.	Usuario anterior.	280
6.7.	Para los fines de autorizaciones de comercialización.	281
7.	Algunos temas de procedimiento	284
8.	Explotación de la Patente	286
9.	Licencias obligatorias	288

Segunda Parte.- LAS FLEXIBILIDADES Y LAS NORMAS

ADPIC PLUS EN EL MARCO MULTILATERAL

1.	Introducción.	292
2.	Significado y clasificación de las flexibilidades.	293
3.	Delimitación del concepto ADPIC Plus.	295
4.	Relación entre las disposiciones ADPIC Plus y las flexibilidades.	297

Tercera Parte.- LOS SEGUNDOS USOS MÉDICOS

1.	Introducción	303
2.	Las patentes de procedimiento	305
	2.1.- Concepto de patentes de procedimiento.	305
	2.2.- Los procedimientos en la industria química.	306
3	Protección de los usos de las sustancias conocidas	307
	3.1. -La Jurisprudencia y Legislación Alemana.	308
	3.2.-La evolución en la normativa regional Europea.	311
4. –	La practica de la Oficina Europea de Patentes	315
	4.1. - Protección de las primeras indicaciones terapéuticas.	316
	4.2. - Las segundas y ulteriores aplicaciones terapéuticas.	317
	4.3. - Las reivindicaciones de uso ante la OEP.	318
	4.4. - Las reivindicaciones de uso ante otras Oficinas Europeas.	319
	4.5. -El tema de la novedad en la OEP.	320
	4.6. Los cambios introducidos en el año 2000.	322
5.-	Los segundos usos en la normativa andina.	325
6.-	Los segundos usos frente al Acuerdo Adpic.	326

Capitulo Quinto LOS ACUERDO BILATERALES

Primera Parte. CONSIDERACIONES GENERALES DEL IMPACTO DE LOS ACUERDOS EN EL MARCO NORMATIVO MULTILATERAL

1.	Introducción	328
2.	Acuerdos Comerciales Preferenciales (ACP)	331

2.1 Incentivos o barreras	333
2.2. Cláusula de la nación más favorecida en los acuerdos abarcados de la OMC	333
2.3. Regionalización en los acuerdos comerciales y multilateralización en los temas de propiedad industrial	335
3. Relación entre las normas de la OMC y las disposiciones ADPIC Plus	335
3.1. Disposiciones encaminadas a aclarar, interpretar o limitar una flexibilidad o que van más allá de la protección mínima establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC.	336
3.2. Disposiciones que contemplan nuevos aspectos no abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC	341
3.3. Disposiciones que repiten el texto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC	345
3.4. Disposiciones destinadas a “aplicar” los tratados administrados por la OMPI o a “adherirse” o a respetar los compromisos en vigor.	346
4. Los sistemas de solución de diferencias en caso de conflicto entre las partes y foro competente para conocerlas	348

Segunda Parte. CONSIDERACIONES GENERALES DEL IMPACTO DE LOS ACUERDOS EN LA NORMATIVA REGIONAL

1. Introducción	350
2. Impacto de los Acuerdos en materia de marcas	351
3. Impacto de los Acuerdos en materia de patentes	356
4. El retiro de Venezuela	365
5. La modificación al régimen regional de propiedad industrial	368
5.1. Facultades relativas a marcas.	371
5.2. Facultades relativas a patentes de invención.	372

Capítulo Sexto DECISIONES QUE MUESTRAN LAS TENSIONES EXISTENTES ENTRE DISTINTAS POLITICAS PÚBLICAS

Primera Parte.- LA COEXISTENCIA DE REGISTROS DE MARCAS EN LA SUB-REGIÓN ANDINA

1. Introducción	376
2. La evolución normativa.	377
3. La opinión de la SG CAN.	379
4. Los fallos del TAJ.	380
4.1. El Proceso de incumplimiento (2-AI-96)	383
4.2. Proceso de interpretación prejudicial (11-IP-96).	383

3.	La posición de Colombia.	384
4.	Comentarios finales.	384

Segunda parte.- LOS SEGUNDOS USOS EN LA NORMATIVA ANDINA.

1.	Introducción.	386
2.	Decisiones de algunas oficinas Andinas en materia de segundos usos.	388
2.1	Las decisiones a favor de los segundos usos.	389
2.2.	Decisión tomada por la oficina de Patentes de Colombia (Superintendencia de Industria y Comercio).	389
3.	Las Resoluciones de la Secretaria General de la CAN.	395
3.1.	La Resolución 079 de la SG CAN de 12 de mayo de 1998 relativa al incumplimiento por parte del Perú como consecuencia de la adopción del Decreto Supremo 010-97-ITINCI.	
3.2	La Resolución 406 de la SG CAN (12-06-2000) relativa un incumplimiento el Perú por la adopción de la Resolución No. 000050.	397
4.	Las Decisiones del TAJ.	406
4.1.	Acción de incumplimiento contra el Perú.	406
4.2.	La interpretación prejudicial en el marco de una acción de nulidad contra una decisión de la SIC de Colombia.	413
5	La Decisión del Consejo de Estado de Colombia	413
5.1.	Consideraciones en materia de novedad.	414
5.2.	La no patentabilidad de los usos y los segundos usos.	415
5.3.	La compatibilidad de los artículos 1 y 16 de la decisión con el artículo 27 de los ADPIC.	416
5.4.	Los conceptos de uso y de procedimiento.	417
6.	El común denominador de las distintas decisiones	418
7.	Las patentes como elemento de una política pública	420
7.1.	Propiedad Industrial y comercio.	423
7.2.	Propiedad industrial, inversión extranjera y transferencia de tecnología.	424
8.	La <i>ratio decidendi</i> de las decisiones del TAJ.	426
	CONCLUSIONES	426
	BIBLIOGRAFÍA	433

ABREVIATURAS

ACUERDO ADPIC Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el Comercio (1994)

ACP Acuerdos Comerciales Preferenciales

AI Acción de Incumplimiento ante el TAJ

CAN Comunidad Andina

CONVENIO DE PARIS Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967)

Declaración de Doha Declaración Ministerial de Doha sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrado en Doha, (Qatar)

EPC Convenio sobre la Patente Europea (1973)

ESD Entendimiento de la OMC relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (1994)

INDECOPI Instituto de la Competencia y de la Propiedad Industrial de Perú

IEPI Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual del Ecuador

IP Acción de Interpretación Prejudicial ante el TAJ

OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior

OEP Oficina Europea de Patentes

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OMC Organización Mundial del Comercio

PCT Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1970)

PLT Tratado del Derecho de Patentes (2000)

SAPI Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela

SENAPI Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual de Bolivia

SG CAN Secretaria General de la CAN

SIC Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

TAJ Tribunal Andino de Justicia

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TEPI Tribunal Europeo de Primera Instancia

Introducción

I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

En los diferentes sistemas de integración regional la propiedad intelectual ha tenido un importante y destacado lugar, prueba de ello es el grandísimo componente de derecho subregional en los asuntos de propiedad industrial. Este es el caso de sistemas de integración maduros como la Unión Europea (UE) y el de otros procesos en vía de consolidación como la Comunidad Andina (CAN).

En igual sentido se ha verificado una tendencia a la inclusión de normas de propiedad industrial en los marcos jurídicos de los sistemas de comercio: en el plano multilateral es el caso del Acuerdo de los Adpic, -uno de los Acuerdos abarcados en el sistema jurídico de la Organización Mundial de Comercio-, en el plano regional, importantes esfuerzo se han llevado a cabo en el Área de Libre Comercio de las Américas ALCA(sin mayores resultados a la fecha), en el plano subregional, la Comunidad Andina cuenta con una normativa que regula de manera exhaustiva el tema, y por último, en lo bilateral existen varios Acuerdos de Preferencia Comercial(FTA USA-Col/Perú; EPA UE-Col/Perú).

El tema de la tesis consiste es el análisis de ciertos asuntos de marcas y patentes en el contexto del sistema de integración andino, a los efectos de determinar la idoneidad de la normativa regional y al mismo tiempo establecer en algunos temas, si existe compatibilidad ente el marco normativo y las políticas publicas correspondientes. Se analizó de otra parte el impacto de los compromisos multilaterales y bilaterales en la normativa subregional, a los efectos de determinar su contribución, de una parte, en la determinación de los niveles de protección de los distintos temas de estudio y de otra, su impacto en la armonización normativa regional.

II. HIPÓTESIS DE TRABAJO

La mayor participación de los bienes y mercancías que incorporan un contenido intelectual en los flujos de comercio global, ha sido la razón de la atención creciente de la propiedad intelectual por parte de los diseñadores de políticas. Lo anterior explica el por qué la propiedad intelectual ha sido objeto de una minuciosa reglamentación en tratados relativos

al comercio, como es el caso del Acuerdo ADPIC y de varios tratados bilaterales o regionales de comercio. Ese componente económico –sin duda esencial a los derechos de propiedad industrial-, se ha visto reflejado en temas sensibles como el de la protección de los signos en el Internet; la protección a los productos farmacéuticos; la protección a la información confidencial en el marco de autorizaciones de comercialización para productos farmacéuticos y químicos agrícolas, entre otros temas.

En este nuevo contexto económico, se han realizado numerosas negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales, dándose una estrecha relación entre estas y la aparición de nuevos marcos normativos o la revisión de los existentes. En este sentido, las primeras decisiones andinas (Decisiones 24 y 85) se enmarcaron en el interés de avanzar en el proceso regional de integración; la adopción de marcos normativos más modernos (Decisiones 311, 313, 344 y 486) hacían parte de los esfuerzos por la implementación de los compromisos multilaterales adoptados en el marco de la OMC; y la revisión reciente de la norma vigente (Decisión 698) son el resultado de los compromisos adoptados en los Acuerdos de Preferencias Comerciales (USA y UE). Así las cosas, en la evolución normativa de la propiedad industrial en la región andina, las discusiones se han dado en el marco de un contexto comercial –la consolidación de la integración regional, la implementación de los compromisos en el marco de la OMC y la implementación de los Acuerdos Preferenciales de Comercio (TLC)-, lo que ha restado espacio a la discusión de los temas de propiedad industrial en el marco del diseño de una política independiente –la política de propiedad industrial subregional-.

La hipótesis del trabajo fue la siguiente: en el caso del sistema andino de la integración, a pesar de que la propiedad industrial ha sido uno de esos elementos que han estado presente desde los inicios del sistema (década del 70), que ha sido el principal objeto de fallos por parte del Tribunal Andino (interpretaciones prejudiciales e incumplimientos), y que cuenta con un marco normativo subregional adecuado, no hay evidencia cierta que muestre que haya sido adecuadamente valorada como un elemento importante y autónomo de la estrategia de desarrollo regional y por ello, las discusiones sobre la propiedad industrial como un tema de política pública son escasas sino inexistentes. Lo anterior tiene como consecuencia que las presiones por la incorporación de algunos temas que generan tensiones evidentes -ya que corresponden a intereses válidos pero a veces diversos-, se trasladan no tanto a los

legisladores de la norma –la Comisión-, sino a los interpretes de estas, ya sean las oficinas de propiedad intelectual, las Cortes nacionales y el TAJ, ya que es en el momento de la aplicación de la norma -antes que en la adopción de las mismas- que se tiene la conciencia plena de sus implicaciones.

III. METODOLOGIA

Con la intención de determinar la idoneidad del marco normativo andino, se analizó de una parte la legislación vigente, pero en varias oportunidades se determinó la evolución que sobre temas puntuales se ha dado en la región. Igualmente, se acudió a un ejercicio de derecho comparado frente a otros sistemas normativos con la intención de mostrar coincidencias o diferencias en la regulación de los temas.

A los efectos de este trabajo se acudió en primer lugar a la doctrina y experiencia regional y cuando ello fue necesario a la doctrina y la experiencia de otras regiones. Por último, se analizó a la luz de la jurisprudencia regional y de las decisiones de algunas oficinas, de una lado la interpretación dada a las disposiciones estudiadas y del otro, si la propiedad industrial ha sido objeto de políticas autónomas o por el contrario, ha sido la consecuencia de otras políticas públicas.

Las fuentes de trabajo consultadas en cada uno de los temas ha sido, en primer lugar, la legislación vigente y en segundo, las decisiones de oficinas de propiedad industrial y cortes, tanto en la región andina, como en otras regiones cuando la referencia a estas se mostró conveniente. La consulta de la doctrina regional ha sido extensa y la referencia a la doctrina europea frecuente.

IV CONTENIDO

Luego del estudio de la evolución de las fuente normativa regional, desde sus inicios, pasando por el sistema multilateral, el regional y luego los compromisos bilaterales (Cap. Primero y Segundo), nos detuvimos en dos temas puntuales de la legislación andina, de una lado el régimen de marcas, tema asimilado de buena manera en la practica regional y usado de forma amplia por diferentes actores nacionales (Cap. Tercero) y de la otra parte, el régimen de

patentes, cuyo uso ha sido más escaso por los nacionales de los países miembro (Cap. Cuarto). En atención al impacto particular de los Acuerdos Preferenciales de Comercio en la normativa regional, se dedico un espacio a analizar las recientes modificaciones introducidas (Cap. Quinto).

En relación con cada una de estas categorías de la propiedad industrial, tomamos dos temas particulares que hubieran causado tensión entre políticas diversas (Cap. Sexto), el primero, la coexistencia de marcas, el que muestra una tensión entre los derechos particulares del titular y los intereses de la región en la libre circulación de productos y servicios. El segundo, el de la protección a los segundos usos médicos, donde se evidencia un interés en utilizar el recurso de las exclusiones a la patentabilidad como mecanismo de equilibrio entre las políticas de fomento a la innovación por la vía de las patentes y las de salud en materia de acceso a medicamentos.

Capítulo Primero EL MARCO NORMATIVO

Primera Parte EVOLUCIÓN DE LA FUENTE NORMATIVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Las primeras normas nacionales

El Estatuto de la Reina Ana, promulgado por el Parlamento Británico en 1709 con la finalidad de estimular la cultura y el saber, fue la primera ley de derecho de autor en el mundo. Según esta ley, el privilegio de que gozaba la empresa editora de libros de producir y distribuir copias de obras, cedía su plaza a un nuevo sistema en el que el derecho a editar las obras estaba en manos de los creadores. El principal merito del nuevo sistema radicaba en haber identificado que por la vía de la retribución económica de los autores, estos tendrían un mayor estímulo para crear y publicar, lo que necesariamente produciría un impacto positivo en la cultura.

A partir de este momento, el derecho de autor se fue expandiendo a otros países, por ejemplo, Dinamarca reconoció el derecho de los autores en una Ordenanza de 1741; los Estados Unidos de América adoptó en 1787 su Constitución, en cuyo artículo 1º sección octava se consagra a favor del Congreso la facultad de promover “el progreso de las ciencias y las artes útiles, garantizando por un tiempo limitado a los autores y a los inventores un derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos” y en 1790, promulgó su primera Ley federal de derecho de autor¹. En la Francia prerrevolucionaria, el derecho de autor recayó en los editores en forma de un privilegio concedido por el soberano. Durante la Revolución, dos decretos uno de 1791 y el otro de 1793 establecieron la protección de los autores de obras literarias y artísticas. En Alemania, donde nació la imprenta, los principios del derecho de autor empezaron a surgir en forma de reglas que regían los acuerdos de publicación de obras. A mediados del siglo XIX, los distintos Estados germánicos promulgaron leyes en las que se reconocía a los autores como titulares de los derechos sobre sus obras. Más o menos en la misma época, se promulgaron leyes similares en Austria y en España. Asimismo tuvo lugar una codificación nacional en algunos de los países

¹ Importantes iniciativas estatales le precedieron, 10 de los 13 estados americanos de esa época adoptaron entre 1783 y 1786 leyes específicas en la materia.

latinoamericanos luego de su independencia: en Chile (1834), Colombia (1834), Perú (1849), Argentina (1869), México (1871), Ecuador (1887), y Bolivia (1909).

En lo relativo a la propiedad industrial, una de las primeras referencias se encuentra en la ley de Venecia (Italia) de 1474, en la que se estableció que aquel que hiciera un artificio nuevo o ingenioso y lo registrara en la Oficina de Proveedores del Común, tendría derecho a no ser imitado por terceros, salvo consentimiento y licencia del autor. Posteriormente, en el año de 1623, el Estatuto de Monopolios Inglés, adoptó un ingenioso mecanismo de protección de los intereses del pueblo contra una eventual arbitrariedad del monarca, mecanismo que consistió en permitir que solamente se consideraría lícito un monopolio cuando tenga por objeto proteger una actividad nueva; introduciendo el concepto de la novedad, el que evoluciona y llega a jugar, como todos sabemos, un papel fundamental en el moderno derecho de patentes².

Sin embargo, gracias al auge de la actividad industrial se generó una expansión de los mercados y en atención a ello una demanda creciente por máquinas de diferente tipo, un ejemplo, es el de las máquinas a vapor en la industria textil (1761-1770). Este proceso de industrialización a su vez generó la necesidad de la producción en masa, remplazándose de esta manera el concepto de pieza única o singular producido por el artesano por el de ejemplares producidos a escala industrial. En palabras de Roubier “la propiedad industrial es hija de la libertad de comercio y de la industria, ya que solo bajo un régimen de competencia económica ha podido aparecer y desarrollarse”.

En la región andina, existen normas nacionales en el campo de la propiedad industrial desde el siglo XIX, por ejemplo, en Colombia se adoptó la ley 35 de 1869 en asuntos de propiedad Industrial³, y en Ecuador la primera Ley sobre Marcas de Fábrica comerciales, se

² La sección primera del Estatuto de Monopolios Inglés se dedica a prohibir las licencias y monopolios que no cumplieran con ciertos requisitos o funciones y en la sección sexta, se consagraba una excepción, consistente en un derecho de patentes de una duración máxima de 14 años para la explotación o realización exclusiva de cualquier tipo de manufactura nueva dentro del Reino, de no haber sido usada antes por otro.

³ Esta ley sufrió varias modificaciones, hasta llegar al primer texto que integra de manera sistemática los asuntos de Propiedad Industrial, la ley 31 de 1925, en la que se regula de manera bastante acertada al menos para la época, el tema de las patentes de invención (artículos 1 al 29) y las marcas de fábrica, de comercio y Agricultura (artículos 30 al 64) y el tema de la defensa de estos derechos se desarrolla en los restantes artículos de la norma (65 al 77).

adopto en el año de 1899. Bolivia contó con una Ley de Privilegios Industriales del año 1916 y la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918.

La principal característica de estas normas nacionales que fueron apareciendo en distintos países, tanto en el campo del derecho de autor como en el de la propiedad industrial, era su diversidad, ya que si bien lograban de una forma o de otra la protección de los titulares y la promoción de ciertas políticas públicas (culturales o de innovación), la regulación que brindaban de los diferentes temas se hacía de forma muy diferente de un país a otro, ello suscitó el interés de la búsqueda de una mayor armonización a nivel internacional.

2. Los orígenes del sistema internacional

Si existe un tema en derecho mercantil donde la normativa internacional tiene un espacio importante, ese es el tema de la propiedad intelectual en general y de la propiedad industrial en particular. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra 25 Tratados, de los cuales 14 se dedican a la protección de la propiedad intelectual, entre los que vale la pena mencionar el Tratado de la Unión de París, en propiedad industrial y el Convenio de la Unión de Berna, en derecho de Autor. Seis corresponden a sistemas globales de protección, es decir, mecanismos por medio de los cuales se obtiene o se facilita la obtención de un derecho que cubre varios países, entre los que vale la pena mencionar, el Arreglo y Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, El Arreglo de la Haya para el Registro Internacional de Diseños Industriales y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Por último, existen cuatro Tratados dedicados a regular un asunto de tipo administrativo, pero de gran importancia, como es el relativo a la clasificación de las solicitudes y los registros, entre otros se pueden mencionar en lo relativo a Marcas (Tratado de Niza), de Diseños (Tratado de Locarno) y en patentes (la clasificación internacional –IPC).

La ausencia de un marco normativo multilateral hacía difícil la protección a los derechos sobre invenciones, marcas y otros objetos en otros países; por una parte, por ser las legislaciones nacionales muy diferentes entre sí, y por la otra, por tener que presentarse las solicitudes aproximadamente al mismo tiempo en todos los países a fin de evitar riesgos;

⁴ Esta ley se vio modificada más tarde por la Ley de Marcas de 1908, la de 1928 y la recopilación de 1961. El 1 de diciembre de 1972, se promulgó la llamada Ley de Marcas de Fábrica y la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos.

particularmente importantes en el caso de patentes, donde la publicación hecha en un país podría destruir la posibilidad de protección de la invención en los otros países.

A medida que durante la segunda mitad del siglo XIX, más y más países fueron desarrollando un sistema de protección de las invenciones y de las marcas, existió un deseo general de armonizar las leyes de propiedad industrial con alcance internacional. El aumento del comercio y de las corrientes tecnológicas entre los países fue haciendo más necesaria dicha armonización. Este proceso dio origen a la adopción de importantes tratados en materia de propiedad intelectual, entre otros, el Convenio de Paris para la protección de la propiedad de la Propiedad Industrial (1883), el Arreglo de Madrid relativo a la represión de la indicaciones de procedencia falsas o engañosas (1891), y el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891).

Este importante progreso en la adopción de tratados en propiedad industrial continuo durante todo el s-XX, entre los que valdría la pena mencionar se encuentran: el Arreglo de la Haya concerniente al Registro Internacional de Diseños y Modelos Industriales (1925), el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958), Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT (1970), Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977), el Protocolo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas (1989), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC (1994), Tratado sobre el Derecho de Marcas TLT(1994), el Tratado sobre el Derecho de Patentes PLT (2000) y el Tratado de Singapur en materia del Derecho de Marcas (2006). Sobra decir que la gran mayoría de estos tratados han sido objeto de sucesivas modificaciones a los efectos de incorporar nuevos elementos o de ajustarlos a nuevas tendencias o realidades, con lo cual existen de un mismo tratado diferentes actas.

Los países andinos son miembros de un número importante de esos tratados multilaterales en materia de propiedad industrial. Procederemos a realizar una presentación breve de algunos de ellos, limitándonos al campo de la propiedad industrial, en atención a que será este el tema del presente trabajo.

2.1. El Convenio de la Unión de París

Luego de la celebración de varios congresos internacionales en los que se destacó la conveniencia de establecer una normativa internacional en esta esfera, una Conferencia Diplomática celebrada en París en 1883 concluyó con la aprobación y la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante llamado “el Convenio de París”). El Convenio de París fue firmado por 11 Estados: Bélgica, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza. Cuando entró en vigor, el 7 de julio de 1884, se habían sumado también Gran Bretaña, Túnez y Ecuador, con lo que el número inicial de países miembros fue de 14. Al terminar el siglo XIX, el número de países miembros ascendía a 19. Fue sólo durante el primer cuarto del siglo actual, y después de la segunda guerra mundial, que aumentó en forma considerable el número de miembros del Convenio de París⁵.

Después de su conclusión en 1883, el Convenio fue revisado en siete ocasiones, a saber, en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967. Cada una de las conferencias de revisión, a partir de la Conferencia de Bruselas de 1900, finalizó con la aprobación de un Acta revisada del Convenio. Con la excepción de las Actas concertadas en las conferencias de revisión de Bruselas y Washington, que ya no están vigentes, todas las otras Actas siguen teniendo validez, si bien la gran mayoría de los Estados miembros son parte de la más reciente de estas Actas (Estocolmo de 1967).

El mencionado convenio constituye la piedra angular del sistema internacional de propiedad industrial, en particular por que reglamenta de manera sistemática las diferentes categorías que la componen, estableciendo una serie de derechos y obligaciones en cabeza de los *nacionales de los países de la unión*; de esta manera se garantizan estándares mínimos de protección en el ámbito internacional. Sin pretender abordar en este momento las diferentes categorías de bienes protegibles, ya que resulta más coherente hacerlo en el desarrollo de los capítulos III y IV del Régimen Andino sobre propiedad industrial (ya que todos los países

⁵ Al 15 de julio de 2012, el Convenio de París cuenta con 174 países miembro.

andinos son miembros del mencionado Tratado), es menester hacer algunos breves comentarios⁶.

En el Art.1 numeral 3) se señalan, por medio de una relación enumerativa, los objetos protegibles por la propiedad industrial: patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Señala el CUP en el Art.2 quienes son las personas que se pueden beneficiar de la aplicación del Tratado, que no son otros que los nacionales de los países que son parte; dejando a la legislación nacional la determinación de cuando y bajo que condiciones se considera a una persona física o moral como nacional de un determinado estado. Igualmente se pueden beneficiar de la aplicación del Tratado, aquellos que no siendo nacionales de un estado miembro tengan su domicilio en estado de la Unión, así como aquellos que no siendo nacionales o domiciliados en un país de la Unión, tengan un establecimiento efectivo y serio en un país de la unión. Igualmente queda sometida a la legislación nacional la determinación de cuando y en que condiciones se cumple con el requisito de domicilio o el de tener un establecimiento efectivo y serio.

Los derechos y obligaciones que se derivan del Tratado son de dos tipos: primero, los derivados de la aplicación de la ley interna, en este sentido, un estado parte de la Unión se compromete a aplicar sus leyes, presentes o futuras, a los nacionales de otros estado miembro, de la misma forma en que las aplica a sus nacionales y segundo, se compromete a aplicar directamente el tratado, cuando los niveles de protección de su ley interna resultan inferiores. Por ello, con la entrada en vigencia del tratado se adoptó un mínimo internacional de protección de la propiedad industrial entre los países miembro –el establecido por el Convenio de París-, pero este no impide que la norma interna tenga niveles de protección superiores. La aplicación y reconocimiento de éste principio que se conoce como del trato nacional ha resultado de una gran importancia para el desarrollo del sistema de propiedad industrial.

El Convenio de París consagra y promueve la creación de arreglos particulares entre los estados miembros, dirigidos a la protección de la propiedad industrial, siempre que no

⁶ Los comentarios sobre el CUP se realizarán, salvo aclaración en contrario, sobre el Acta de Estocolmo de 1967.

contravengan las disposiciones del mismo Convenio. En virtud de tal autorización se han celebrado arreglos particulares, entre otros, en materia de patentes (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), en materia de Marcas (Arreglo y Protocolo de Madrid), en Indicaciones de Procedencia (Arreglo de Madrid) y en Diseños (Arreglo de la Haya). Algunos comentarios sobre estos arreglos particulares podrían resultar ilustrativos.

2.2. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un acuerdo de cooperación internacional en el campo de las patentes⁷. Frecuentemente, se considera que marca el progreso más notable realizado en la cooperación internacional en este campo desde la adopción del propio Convenio de París. De hecho, se trata esencialmente de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las solicitudes. El PCT no dispone la concesión de “patentes internacionales”: la tarea y la responsabilidad de la concesión de patentes compete de manera exclusiva a las oficinas de patentes de los países donde se busca la protección o de las Oficinas que actúan en nombre de esos países (las “Oficinas designadas”). El PCT no entra en competencia con el Convenio de París, sino que lo complementa. En realidad, se trata de un acuerdo especial concertado en el marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los Estados que sean parte de ese Convenio.

El principal objetivo del PCT es el de simplificar y de hacer más eficaz y más económico –desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo– el procedimiento a seguir para solicitar en varios países la protección por patente para las invenciones.

⁷ Cuenta a julio de 2012 con 124 Estados Miembro.

Antes de la introducción del sistema del PCT, prácticamente el único medio de obtener protección para una invención en varios países consistía en la presentación de solicitudes separadas en cada uno de esos países; puesto que esas solicitudes se tramitaban aisladamente, ello implicaba una repetición de las operaciones de presentación y examen en cada país. Para lograr su objetivo el PCT consagra lo siguiente: i) establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina de patentes (la “Oficina receptora”) se presente una solicitud única (la “solicitud internacional”), redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte en el Tratado que el solicitante mencione (“designe”) en su solicitud; ii) dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la Oficina receptora; iii) somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes de la técnica (esencialmente, los documentos de patente publicados relativos a invenciones anteriores), que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; este informe se pone a disposición, en primer lugar, del solicitante y posteriormente se publica; iv) dispone la publicación internacional centralizada de solicitudes internacionales y de informes de búsqueda internacional relacionados así como su comunicación a las oficinas designadas; y v) prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud internacional, que da un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no conceder una patente, así como al solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención reivindicada responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad.

El procedimiento descrito se denomina usualmente la “fase internacional” del procedimiento PCT, mientras que se habla de “fase nacional” para describir la parte final del procedimiento de concesión de patentes, que tal como se indica en el párrafo 7 supra, es tarea de las oficinas designadas, es decir las oficinas nacionales de los Estados designados en la solicitud internacional, o que actúen en su nombre. La presentación de la solicitud internacional, la búsqueda internacional y la publicación internacional están cubiertas en el Capítulo I del Tratado; el examen preliminar internacional está cubierto en el Capítulo II de dicho Tratado (en la terminología del PCT, se habla de Oficinas “nacionales”, fase “nacional” y tasas “nacionales”, incluso en el caso de una Oficina regional de patentes.)

2.3. El sistema de Madrid

Consiste en un sistema de registro internacional de marcas, administrado por la Oficina Internacional de la OMPI y regido principalmente por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, que data de 1891 y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, que se adoptó en 1989 (entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996). Hace parte igualmente de este marco normativo, el Reglamento Común el cual se aplica tanto al Arreglo como al Protocolo.

Cualquier Estado que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede pasar a ser parte en el Arreglo o en el Protocolo. Además, las organizaciones intergubernamentales pueden ser parte en el Protocolo (pero no en el Arreglo) cuando se cumplen las condiciones siguientes: al menos uno de los Estados miembros de la organización es parte en el Convenio de París y la organización mantiene una oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización.

El sistema tiene un doble objetivo, en primer lugar, facilita la obtención de protección para las marcas (marcas de productos y marcas de servicios). La inscripción de una marca en el Registro Internacional produce en las Partes Contratantes designadas por el solicitante los siguientes efectos: Desde el momento del registro internacional, tiene los mismos efectos de una solicitud de marcas presentada ante la oficina de una de las partes y desde el momento en que no es rechazado por una de las Oficinas Designadas (en los plazos y condiciones previstas en el Artículo 5 del Arreglo y Artículo 5 del Protocolo), producirá los mismos efectos de un registro nacional. En segundo lugar, dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más fácil. En atención a lo anterior sólo es necesario renovar un registro, evitando la dificultad que plantea el tener que renovar en fechas distintas (sistema tradicional) y facilita la anotación de los cambios o modificaciones posteriores, por ejemplo, los relativos a la titularidad o al nombre o domicilio del titular, o a la introducción de limitaciones en la lista de productos y servicios, los que pueden registrarse en la Oficina Internacional mediante un único trámite administrativo. Por otra parte, el sistema es lo suficientemente flexible para permitir que el registro se transfiera, si se desea, sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, o sólo respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos y servicios sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.

2.4. El Arreglo de la Haya

Este sistema le ofrece a los propietarios de dibujos y modelos industriales la posibilidad de proteger sus dibujos y modelos industriales en varios países, mediante la presentación de una única solicitud ante la Oficina Internacional de la OMPI, hecha en un idioma y para la cual se ha de pagar un juego de tasas en una moneda (el franco suizo).

El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de dibujos y modelos hecha en cada uno de los países designados por el solicitante si la oficina de un país designado no deniega la protección. El sistema de La Haya también simplifica enormemente la gestión posterior de los dibujos y modelos industriales, ya que se pueden inscribir los cambios posteriores o renovar el registro mediante un único y sencillo trámite administrativo ante la Oficina Internacional de la OMPI.

2.5. Otras normas de derecho internacional

Además de los Tratados Internacionales en el campo de la propiedad industrial, existe la figura de las Recomendaciones Conjuntas, que si bien no son tratados y por lo tanto no tienen poder vinculante, es cierto que tienen una gran importancia cuando se trata de apoyar la labor legislativa de los países o cuando se trata de apoyar la labor de interpretación de las normas de propiedad industrial relativas a los temas abordados por estas recomendaciones. A estas recomendaciones se les denomina conjuntas, ya que son adoptadas en sesiones conjuntas de las Asambleas de la OMPI y del Convenio de París. La adopción de Recomendaciones Conjuntas constituye una nueva forma de acelerar la elaboración de principios internacionales armonizados y que complementa la labor basada en los tratados, que la OMPI administra o los futuros tratados que sean el resultado de los trabajos de desarrollo progresivo del derecho de propiedad industrial que esta entidad lleva adelante.

A la fecha las recomendaciones conjuntas que han sido adoptadas en el campo de la propiedad intelectual son las siguientes: i) La Recomendación Conjunta de la OMPI sobre disposiciones en materia de Marcas Notorias, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999; ii) Recomendación

Conjunta en materia de Licencias de Marcas, adoptada por las Asamblea antes mencionadas en la sesión del año 2000 y iii) Recomendación Conjunta sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, igualmente adoptada por las Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París en la trigésima sexta serie de reuniones de la Asamblea de los estados miembros de la OMPI, de 24 de septiembre a 3 de octubre de 2001.

3. La propiedad industrial en el marco de los sistemas de integración económica

Los sistemas de integración regional han considerado de gran importancia el papel que la propiedad intelectual esta llamada a jugar en el marco de esos procesos, en particular han otorgado especial relevancia la armonización en estos temas al interior del espacio de un sistema de integración. Por esta vía se pretende evitar que la existencia de normativas distintas de un país a otro se conviertan en fuentes de discriminación que pudieran afectar ciertas decisiones empresariales, entre otras, la decisión de donde establecerse, o la identificación de los destinos de exportación, o prácticas de repartición de mercados etc. Igual importancia se le ha dado al papel natural que tienen los derechos de propiedad industrial como eventuales obstáculos a libre circulación de mercancías, por lo que ha sido necesaria la elaboración doctrinal o jurisprudencial de teorías que han permitido conciliar estos intereses diversos, un ejemplo, el agotamiento regional de los derechos de propiedad intelectual, tema sobre el cual tendremos la oportunidad de profundizar más adelante en este trabajo.

3.1. La Comunidad Europea

Uno de los elementos esenciales de la Comunidad Europea es la constitución de una unión aduanera en sus inicios y de una unión económica hoy, en éste sentido, los artículos 28 al 30 (antes 30 al 36) han sido los instrumentos diseñados para impedir que los estados miembros impidan el comercio intracomunitario por medio de figuras como las tarifas, las cuotas y otras de naturaleza equivalente. Estos esfuerzos para asegurar la libre circulación de mercancías serían nulos si se les permitiera a los particulares la segmentación de los mercados por medio de acuerdos privados (restricciones a las exportaciones en acuerdos de fabricación o de licencia, por ejemplo). Sin embargo, en el mismo Tratado de la UE se prevé que en algunos casos justificados se pueden realizar prohibiciones a las importaciones de manera justificada, entre los que se señalan los relativos a la defensa de derechos de propiedad

industrial o comercial. Tratándose de dos derechos en conflicto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha resuelto la tensión por medio de la distinción entre existencia y ejercicio del derecho⁸.

Se ha visto que al interior de la Comunidad Europea (hoy Unión Europea, en adelante UE) la armonización es un objetivo de gran importancia, ya que las diferencias en los niveles de protección podrían generar distorsiones en el comercio, por ejemplo, que si una misma invención pudiera ser patentada en un país y no serlo en otro, se podría generar interés en algunas empresas competidoras para ubicadas en ese segundo país e iniciar la explotación del invento, generándose como consecuencia un perjuicio para la empresa que concibió el invento. La necesidad de la armonización se ha visto reflejada en el texto de las consideraciones o motivaciones de algunas normas comunitaria, como la directiva 98/71/CE en materia de dibujos y modelos⁹ y la 89/104/CEE en materia de marcas¹⁰

3.2. La Comunidad Andina

En lo que hace referencia a la Comunidad Andina resultan aplicables los comentarios realizados sobre el papel de la normas de propiedad intelectual al interior de la Unión Europea en el punto anterior.

El Acuerdo de Cartagena¹¹ en su artículo 27 estableció que antes del 31 de Diciembre de 1970 la Comisión (órgano comunitario) aprobará y someterá a la consideración de los países miembros un Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre patentes, marcas, licencias y regalías. En atención a lo anterior se expidió la Decisión 24 de 1974, en virtud de la cual se adoptó la primera norma regional en propiedad industrial (Decisión 85), sustituida en múltiples ocasiones hasta la vigente Decisión 486 del 14 de

⁸ Caso *Terrapin Ltda v. Terranova Industrie C.A.* [1976] ECR 1039, [1976] 2 CMLR 482, para 5.

⁹ Entre los considerandos de la Directiva se destacan los siguientes: i) considerando que las diferencias entre la protección jurídica de los dibujos y modelos en las distintas legislaciones de los estados miembros inciden directamente en el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a las mercancías que incorporan los dibujos y modelos; que tales diferencias pueden falsear la competencia dentro del mercado interior; ii) considerando que, por consiguiente, es preciso aproximar las legislaciones de los estados miembros en la materia de protección de los dibujos y modelos con vistas al buen funcionamiento del mercado interior; y iii) considerando que, con el fin de garantizar la libre circulación de mercancías, es preciso garantizar en principio que los derechos sobre dibujos y modelos registrados confieren a su titular una protección equivalente en todos los estados miembros.

¹⁰ Entre los considerandos de la Directiva se menciona el siguiente: “considerando que es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los estados miembros.....”.

¹¹ Acuerdo de fecha 25 de Mayo de 1969 firmado en Cartagena por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Integración Subregional Andino.

Diciembre de 2000. En derechos de Autor la Decisión 351 y en Variedades Vegetales la Decisión 345.

La propiedad intelectual ha sido una de esas disciplinas que ha ayudado a entender y profundizar el proceso de integración regional, por ejemplo, durante muchos años las discusiones en torno a temas como, la aplicación preferente del derecho comunitario sobre el interno, se dieron en razón a conflictos en los que el objeto de la discusión era un tema de propiedad intelectual, y por muchos años, la principal labor en términos cuantitativos del Tribunal Andino de Justicia consistió en resolver casos de interpretación prejudicial de la norma comunitaria en propiedad intelectual. Igualmente, fue la propiedad intelectual una de las disciplinas que primero contó con una norma armonizada, regulando esta –la norma comunitaria-, de manera íntegra toda la materia de propiedad industrial. Un hecho que muestra la amplitud de la labor armonizadora a nivel comunitario, es que varios de los países miembros han dejado al órgano comunitario la labor legislativa (Comisión del Acuerdo de Cartagena), por ejemplo, la ley interna colombiana que regularía los asuntos de propiedad industrial, si la norma andina no fuera aplicable, sería el Código de Comercio adoptado en el año 1971, sin que haya hecho falta norma interna posterior, excepto para reglamentar en aquellos casos indispensables la norma regional. En Venezuela la norma interna aplicable, de confirmarse la posición de inaplicabilidad de normativa comunitaria, sería la ley de propiedad industrial de 1955¹².

Paradójicamente ha sido el tema de propiedad industrial, concretamente las diferencias en lo referente a la protección de los datos de prueba, el tema que ha producido la mayor crisis en el proceso de integración, ya que Venezuela expresó su desacuerdo con la adopción de una Decisión andina que reglamentaba esta figura de manera armonizada y posteriormente, manifestó su interés en abandonar el proceso de integración andino. Muchos analistas afirman que esta diferencia fue simplemente la punta del iceberg, las mayores diferencias se referían a modelos económicos que presentaban considerables diferencias.

El marco normativo actual de la comunidad andina en asuntos de propiedad industrial se encuentra principalmente previsto en la Decisión 486 del 14 de septiembre del año 2000 (se

¹² Sobre las dificultades que plantea el retiro de Venezuela de la CAN y en particular la definición de la norma aplicable, tendremos la oportunidad de comentar en detalle en el C-V.

trata de una norma extensa que regula con gran detalle, todos los temas de la propiedad industrial, en su acepción más amplia).

4. La Organización Mundial del Comercio (OMC)

A finales de la década de los ochenta y comienzo de los 90, de manera creciente se vio como los temas de propiedad intelectual pasaban a ser parte de las discusiones en materia de comercio global y por ello a considerarse y negociarse en un foro distinto al tradicional –la OMPI-, en particular durante las negociaciones que produjeron como resultado la transformación del GATT en la OMC, ronda de negociaciones que se conoce como la Ronda Uruguay.

4.1. La Ronda Uruguay

La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales celebrada en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) finalizó el 15 de diciembre de 1993. El acuerdo en que se incorporan los resultados de dichas negociaciones, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC) fue adoptado el 15 de abril de 1994 en Marrakech¹³.

Dichas negociaciones incluían, por primera vez en el marco del GATT, debates sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que tenían una incidencia en el comercio internacional. El resultado de dichas negociaciones, que figura en un Anexo al Acuerdo sobre la OMC, fue el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). El Acuerdo sobre la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC (que es obligatorio para todos los Miembros de la OMC), entró en vigor el 1 de enero de 1995.

Ningún Miembro de la OMC estuvo obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC (es decir, antes del 1 de enero

¹³ En un reciente estudio preparado por una comisión presidida por Peter Sutherland, sobre el futuro de la OMC se dijo que la creación de la OMC en el año de 1995 marcó el progreso más significativo logrado en el contexto multilateral desde el año de 1940 y en particular calificó a la Ronda Uruguay como la más ambiciosa de todas las negociaciones realizadas en material de Comercio.

de 1996) (Artículo 65.1). Los países en desarrollo Miembros de la OMC (caso de los países andinos), así como los países que se hallen en proceso de transformación en una economía de mercado y libre empresa y que se encontraban en proceso de realizar una reforma estructural de sus sistemas de propiedad intelectual, tuvieron derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación del Acuerdo (es decir, hasta el 1 de enero de 2000), con excepción de las obligaciones relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida (Artículo 65.2 y 65.3).

Los países en desarrollo que estuvieran obligados por el Acuerdo ADPIC a ampliar la protección mediante patentes de producto a tipos de productos que anteriormente no eran patentables en ese país, contaron con un período adicional de cinco años (es decir, hasta el 1 de enero de 2005) antes de aplicar las disposiciones del Acuerdo a dichos productos (Artículo 65.4), este era el caso de un número importante de países que excluían del patentamiento los productos farmacéuticos y químicos agrícolas.

Los países menos adelantados Miembros, en principio no estaban obligados a aplicar las disposiciones del Acuerdo, a excepción de las relativas al trato nacional y al trato de nación más favorecida, durante un período de 10 años contado desde la fecha general de aplicación del Acuerdo (es decir, hasta el 1 de enero de 2006). Dicho período ha sido prorrogado hasta el 2016 y podrá serlo nuevamente previa petición debidamente motivada (Artículo 66.1).

El Acuerdo sobre la OMC establece una estructura de organización de varios niveles, en el nivel superior esta la Conferencia Ministerial que se reúne por lo menos una vez cada dos años, la que tendrá la facultad de adoptar decisiones sobre todas las cuestiones comprendidas en el Acuerdo sobre la OMC. El segundo nivel es el Consejo General compuesto por representantes de todos los Miembros, que se reúne “según proceda” para desempeñar sus propias funciones, así como las de la Conferencia Ministerial en los intervalos entre reuniones de la misma, también hace las veces de Órgano de Solución de Diferencias y de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales.

El Acuerdo sobre la OMC también establece un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el Consejo de los ADPIC) que, bajo la orientación general del Consejo General, supervisará el funcionamiento del Acuerdo sobre los

ADPIC. Está encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud de dicho Acuerdo.

Los Miembros gozan de libertad para decidir el método adecuado para aplicar e implementar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos, y podrán prever una protección más amplia que la exigida, a condición de que tal protección no infrinja las demás disposiciones del Acuerdo (Artículo 1.1 y 1.3). El Acuerdo sobre los ADPIC estipula que, a los efectos del 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 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada (Artículo 1.2). Algunos temas, como por ejemplo, modelos de utilidad y protección a los conocimientos y expresiones culturales tradicionales no se incluyeron en el Acuerdo.

El Acuerdo sobre los ADPIC se basa en los principios incorporados en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de hecho, las disposiciones sustantivas de este Convenio están directamente incluidas por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC.

El Acuerdo sobre los ADPIC prevé el principio de trato nacional, que estipula que los Miembros concedan a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el conceden a sus nacionales. Igualmente incluye el principio, no menos relevante, de trato de la nación más favorecida (MFN¹⁴), que tradicionalmente no se había estipulado en el contexto de los derechos de propiedad intelectual, al menos a nivel multilateral. Este principio prevé que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país (sea o no Miembro) se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros con algunas excepciones especificadas (Artículo 4). Al igual que en el caso del trato nacional, los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI, están eximidos de este principio (Artículo 5).

La Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC establece un mínimo de normas relativas a la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Esta Parte comprende ocho secciones relativas, respectivamente, al derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografía) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales (esta última categoría no figura en la definición de propiedad intelectual del Artículo 1.2). El Acuerdo de los ADPIC creó un número importante de compromisos en materia de mínimos de protección, los que si bien eran de ya conocidos y practicados en los países desarrollados, por el contrario implicaban importantes cambios en el mundo en desarrollo. Estos países se mostraron dispuestos a asumir estos mayores compromisos con el aliciente de mejores beneficios en sus intercambios comerciales.

Sobre el impacto positivo de esta ronda al comercio global, entidades como el Banco Mundial y otras instituciones habían previsto ganancias totales del orden de 200 US billones al año, de las que se estimaba que una parte importante iría a manos de los países en desarrollo. Algunos expertos¹⁵ consideran que los cálculos realizados fueron muy optimistas y algunos afirman que un estimado de aproximadamente 70% de las ganancias de la Ronda Uruguay van dirigidas a los países desarrollados y el resto a algunos países en desarrollo que tienen una clara vocación exportadora. Por el contrario, otros países en desarrollo se encuentran en una posición inferior a la del momento de entrada en vigencia de la Ronda, algunas de las razones que se señalan como responsables de estos resultados insatisfechos, son de una parte el que la Agenda de la Ronda Uruguay reflejó en su mayoría los intereses de los países desarrollados, por ejemplo, en acceso a mercado los temas de interés de los países en desarrollo, como agricultura y textiles, fueron insuficientes. Igualmente se señala por parte de Stiglitz el tema de la propiedad intelectual como una de esas áreas en las que no se logró un adecuado balance, afirmando que en temas como el de las tensiones entre propiedad

¹⁴ Ampliamente conocido por su sigla en Inglés (MFN)

¹⁵ Stiglitz Joseph, “*the development round of trade negotiations in the aftermath of Cancun*”, Reporte preparado para la Secretaría de la *Commonwealth*.

intelectual y salud pública¹⁶ o el de la protección de los conocimientos indígenas y el acceso a recursos genéticos¹⁷, un mayor balance hubiera sido deseable.

4.2. La Ronda de Doha

En Noviembre de 2001 en la Cuarta Conferencia Ministerial, realizada en Doha, Qatar, los países acordaron iniciar una nueva ronda de negociaciones comerciales. Los Ministros adoptaron una declaración, en la que en primer lugar se reconoce el impacto significativo que el sistema multilateral de comercio, constituido por la OMC, ha aportado en términos de crecimiento económico, desarrollo y empleo en los últimos 15 años. En la declaración se reafirman los principios adoptados en Marrakech y se rechazó el uso de medidas proteccionistas. Igualmente, se dijo que los intereses de los países en desarrollo se encuentran ubicados en el corazón del programa de trabajo adoptado en la mencionada reunión¹⁸. Se hace un reconocimiento al papel que juegan los Acuerdo Regionales de Comercio (*Regional Trade Agreements*) en la promoción de la liberalización y aumento del comercio y su apoyo a los procesos el desarrollo.

En el programa de trabajo definido en Doha se dedicaron los párrafos 17 al 19 a asuntos de propiedad intelectual, los cuales cubren los siguiente temas: i) la declaración favorece una interpretación e implementación de los ADPIC de una forma en que se apoyen los temas de salud pública. Lo anterior por medio de la promoción de dos intereses: de un lado el acceso a medicinas existentes¹⁹ y de otra parte la investigación y desarrollo en nuevas medicinas (hay una declaración aparte sobre el tema de salud pública); ii) en materia de denominaciones de origen, se instruye al Consejo de los ADPIC para continuar los trabajos de implementación

¹⁶ En igual sentido ver artículo de Pedro Roffe “Trip-plus y el capítulo de propiedad intelectual del Tratado de libre comercio Chile-USA, revista Puentes, Pág. 13, Ed. Julio Agosto de 2004.

¹⁷ Stiglitz señala como ejemplo de bio-piratería el que la USPTO haya concedido una patente (identificada con el número 5. 401. 504) para “*use of Turmeric in Wound Healing*”, sin embargo se debe aclarar que la patente mencionada fue posteriormente revocada en atención a múltiples referencias en las que se demostró que existían referencias previas sobre esta sustancia en textos de comunidades indígenas. En igual sentido, en una decisión de marzo 8 de 2000 la Oficina Europea de Patentes (Cuerpo Técnico de Apelaciones) ratificó una decisión (División de Oposiciones) de revocar una patente solicitada sobre un producto fungicida fabricado a partir de extractos de las raíces de un árbol de la India (*fungicidal product extracted from seeds from the Indian neem tree*, ver BRIDGES Weekly, 23 May 2000).

¹⁸ Stiglitz piensa que temas de gran interés para países en desarrollo como el tema agrícola no avanzan adecuadamente, en este sentido sección 7 of 6th June 2003 communication from Argentina, Bolivia, Brazil, China, Chile, Colombia, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Gabon, Guatemala, Honduras, India, Malasia, Mexico, Morocco, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Peru, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Zimbawe, que deja claro que la reforma en materia agrícola es de central importancia para países en desarrollo; en igual sentido algunas ONGs.

¹⁹ El tema de medicinas aparecía en el párrafo 18 de la Declaración Ministerial de Singapur de 13 de Diciembre de 1996, con un enfoque diferente, simplemente de dejaba constancia que en varios de los países miembros más de 400 productos farmacéuticos habían logrado una reducción arancelaria total.

del Art. 23.4 en el sentido de emprender negociaciones para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de denominaciones de origen para vinos y bebidas espirituosas. En lo relativo a la extensión a otros productos de la protección reforzada prevista en el Art.23.1, se acordó someter el tema a discusión del Consejo de los ADPIC; y iii) en lo relativo a los trabajos que viene realizando el Consejo de los ADPIC en materia del Art.27.3.b) se pidió considerar la posible relación con el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), al igual que la protección a los conocimientos tradicionales y el folclore y otros desarrollos puestos a consideración por los estados en atención al Art.71.1 del Acuerdo de los ADPIC.

En lo que hace referencia a la declaración en Salud pública y propiedad intelectual²⁰ algunos temas que se pueden destacar son los siguientes. Se reconoció la gravedad del problema de algunos países en desarrollo en materia de salud pública en asuntos relacionados con el combate de enfermedades como el Sida, Tuberculosis, Malaria y otras epidemias, y se resalto la necesidad de que el Acuerdo de los ADPIC haga parte de una más amplia acción a nivel nacional e internacional para abordar el problema. En éste sentido, se dejo claro que El Acuerdo de los ADPIC se deben interpretar en una forma que promueva el derecho de los estados a proteger la salud pública, así como el acceso a medicinas. Se dejo claro igualmente que para lograr estos objetivos de compatibilizar políticas públicas nacionales con el marco normativo multilateral, los Países Miembro podrán válidamente acudir a las flexibilidades previstas en el Tratado. Posteriormente se hace un listado no exhaustivo de flexibilidades, entre otras: i) la interpretación del ADPIC se debe hacer en concordancia con los objetivos y principios fijados en el mismo (Art. 7 y 8); ii) los países tienen el derecho de otorgar licencias obligatorias y de decidir las razones para que estas puedan ser otorgadas, en este sentido cada país tiene el derecho a decidir que constituye una emergencia nacional o circunstancias de extrema urgencia y se deja claro que las epidemias de Sida, Tuberculosis o Malaria pueden caer en una de estas dos categorías; iii) cada país es libre de establecer su propio régimen de agotamiento de derechos (internacional, regional o nacional) y iv) se instruyo al Consejo de los ADPIC para encontrar una solución que le permitiera a los países con insuficiente capacidad de producción en el sector farmacéutico obtener las ventajas que se derivan de la

²⁰ Documento WT/MIN (01)/DEC/2

figura de licencias obligatorias, prevista en el Art.31 de los ADPIC, que limitan en principio la figura a la explotación de la patente a nivel interno del país en que se toma la medida²¹.

En relación con éste tema de encontrar una solución al problema de licencias obligatorias en relación con los países con inadecuadas o inexistentes capacidades de fabricación (párrafo 6 de la declaración de Doha sobre los ADPIC y Salud Pública), se produjo un avance de la mayor envergadura en la reunión del Consejo General de la OMC de 30 de agosto de 2003, donde se fijaron con detalle las líneas de una solución multilateral al problema. Posteriormente, el Consejo General de la OMC decidió, por decisión del 6 de diciembre de 2005, adoptar un protocolo modificadorio de los ADPIC y someterlo a la consideración de los países miembros para su aceptación.

El Protocolo recoge de manera integral la Decisión de Agosto de 2003, pero ahora, con la intención de modificar el Acuerdo de los ADPIC²². Consiste de una parte en agregar un Art. 31 *bis*, por medio del cual se crea un sistema de licencias obligatorias paralelas, que deja sin efecto la obligación del Art. 31 f) cuando se dan las condiciones fijadas en la norma. Igualmente un Anexo al protocolo, que se incluirá después del Artículo 73 de los ADPIC, dedicado a regular diferentes aspectos del sistema creado y un apéndice del Anexo, donde se establece cuando se considera que un país no tiene capacidad suficiente de fabricación en el sector farmacéutico o cuando la que tiene se considera insuficiente.

²¹ Encontrar una solución a éste problema no ha sido fácil, en un primer momento los trabajos del Consejo de los ADPIC en el 2002 se dirigieron a encontrar una figura que les permitiera a estos países con insuficiente capacidad de producción de importar de otros países, pero surgían otros temas, como cuales serían esos países proveedores, los países beneficiarios y las enfermedades cubiertas. Los Estados Unidos eran partidarios de un *waiver* sobre la obligación prevista en el 31. F) de fabricar para el consumo interno. La Unión Europea es más partidaria de una modificación legal del tipo de limitaciones al derecho (Art. 30) que establezca la posibilidad a los miembros de la OMC de fabricar productos farmacéuticos con destino a países con capacidad insuficiente de fabricación. En principio se definió que los países beneficiarios serían los países en desarrollo y los menos desarrollados, los proveedores, cualquiera de los miembros de la OMC y las enfermedades cubiertas fundamentalmente epidemias (Sida, Malaria, Tuberculosis y otras). Los trabajos continuaron, en diciembre 2002 se presentó al consejo de los ADPIC una posición de compromiso, que en términos generales reflejaba los puntos mencionados (definía los productos farmacéuticos incluyendo los ingredientes de base y los *kits* de diagnostico), pero no pudo ser aprobado por la oposición de los Estados Unidos de una parte (que busca proteger los intereses de su industria pero que no ha formalmente presentado una oposición) y de la India y Brasil que buscaban un campo de enfermedades más amplio que el propuesto (epidemias). En el Consejo de los ADPIC de febrero de 2003 los Estados Unidos, Canadá y Suiza declararon una moratoria en relación con el recurso de solución de diferencias en caso del recurso a la importación de medicamentos por parte de un país que no tenga la capacidad para fabricarlo. Las otras delegaciones han manifestado su disposición de respetar el compromiso propuesto el 16 de Diciembre de 2002

²² Este ha sido aceptado por unos 40 estados y la CE (27 miembros). De América Latina los países que lo han aceptado a la fecha son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Méjico, Nicaragua, y Panamá. Entrará a regir cuando dos terceras partes de los países miembros lo acepten (párrafo 3 Artículo X del Acuerdo de la OMC). Tomado de la pagina de la www.wto.org, revisada el 29 de febrero de 2012

5. Los Acuerdos Comerciales Preferenciales

Los acuerdos comerciales preferenciales, ya sean acuerdos de libre comercio (ALC) o uniones aduaneras, son una forma de fomentar la liberalización. En lo que respecta a la liberalización del comercio, los países actúan simultáneamente en tres niveles, bilateral, regional y multilateral, creando una sinergia especial entre los diferentes procesos.²³ Los acuerdos comerciales preferenciales son normalmente acuerdos regionales, como la Unión Europea (UE), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el Mercado Común del Caribe (CARICOM), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA),²⁴ mientras que los acuerdos de libre comercio son, cada vez con más frecuencia, acuerdos entre regiones.²⁵ A fin de evitar la confusión, en este documento se hablará de acuerdos comerciales preferenciales (en adelante ACP), por ser una denominación más descriptiva de los sistemas de integración vigentes hoy en día.²⁶

El análisis jurídico de la creación de los ACP se centrará en el artículo XXIV del Arancel General Sobre Aranceles y Comercio 1994 (en adelante GATT), el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (en adelante AGCS) y la Cláusula de Habilitación²⁷, en tanto que instrumentos que permiten la creación de las uniones aduaneras²⁸ y los ALC²⁹. Estas disposiciones permiten a los miembros adoptar medidas que, en otro caso,

²³ Véase Susan Schwab, Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales durante la Administración de George W. Bush: “mi experiencia es que los tratados bilaterales, regionales y multilaterales se refuerzan mutuamente... Aquí, en estas negociaciones bilaterales, se crea un precedente que, en algún momento, puede trasplantarse a un entorno multilateral”, en Rayasam, Renuca, Free Trade Evangelist, *US News World Report*, 21 de agosto de 2006, en 22 (QA: Susan Schwabs).

²⁴ Véase Ben Zissimos, *Why are Trade Agreements Regional?*, Vanderbilt University, diciembre de 2006.

²⁵ Según el sistema de información de acuerdos regionales de la OMC, el mundo se divide en las siguientes regiones: América del Norte, América Central, América del Sur, el Caribe, Europa, Asia Occidental, Asia Central, Asia Oriental, África, la Comunidad de Estados Independientes (*Commonwealth*) y Oceanía.

²⁶ Según un informe de la OMC, la mitad de los acuerdos comerciales preferenciales actualmente en vigor no son estrictamente “regionales”, debido a la inclusión de países de diferentes áreas geográficas. (“Informe sobre el comercio mundial de 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, pág. 58).

²⁷ Adoptada en virtud del GATT de 1979, permite a los miembros desarrollados dar un trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo.

²⁸ En el artículo XXIV:8 del GATT de 1994, se define unión aduanera del siguiente modo: “la sustitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera: i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas [...] sean eliminados con respecto a los esencial de los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos de la unión [...] a, al menos, en lo que concierne a los esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios; y ii) que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de los miembros de la unión aplique al comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y demás reglamentaciones del comercio que, en substancia, sean idénticos”.

²⁹ En el artículo XXIV:8 b) del GATT se define área de libre comercio del siguiente modo: “[...] un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones

serían incompatibles con la OMC, basándose en el criterio de fomentar en primer lugar la integración regional y en última instancia el libre comercio mundial³⁰, lo cual se conoce como “excepción de integración regional”. No obstante, la carrera que iniciaron los Estados Unidos y la UE³¹ a la que se sumaron otros países desarrollados y en desarrollo, especialmente desde el comienzo de los años 90, fomentó la proliferación de los ACP³² hasta el punto de que lo que en principio había sido concebido como una excepción, podía convertirse en la regla.³³ No obstante la excepción regional, la interpretación del artículo XXIV deja claro que el objetivo que se persigue es facilitar el comercio entre los territorios constituyentes y no “crear obstáculos al comercio de los demás Miembros”.

Las uniones aduaneras y los ALC se examinan para determinar si son compatibles con las normas de la OMC, de modo que los países que participen en tales acuerdos notificarán su “intención” al Consejo del Comercio de Mercancías o al Consejo del Comercio de Servicios, según corresponda. Posteriormente, se examinan por el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales, que elabora un informe³⁴ el cual se someterá al examen del respectivo Consejo, que a su vez elaborará una recomendación para los miembros relativa a la compatibilidad del mismo frente a las normas de la OMC³⁵. Entre 1996 y 2001, el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales no aprobó ningún informe, sin embargo, tras la adopción en 2006 de un nuevo mecanismo de transparencia con carácter provisional,³⁶ la tarea ha pasado de consistir en un “examen” a una “consideración”, en cuyo marco la Secretaría de la OMC elabora, a partir de los datos presentados (concesiones arancelarias, derechos NMF, normas de

comerciales restrictivas [...] con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio”.

³⁰ Los Miembros reconocen la conveniencia de aumentar la libertad del comercio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las economías de los países que participen en tales acuerdos.

³¹ La ex ministra de Comercio Exterior de Francia, Christine Lagarde, no solo apoyó la nueva estrategia de la EU, sino que añadió que dicha iniciativa fue imperativa debido a que Estados Unidos “está tratando a toda costa de obtener acuerdos bilaterales y regionales, de suerte que Francia y Europa deben hacer lo mismo para no quedarse atrás.”

³² Según un informe de la OMC, hay casi 300 ACP en vigor. “Informe sobre el comercio mundial de 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, Pág. 60).

³³ En 2010, el promedio de participantes en ACP por Miembro de la OMC fue de 12. “Informe sobre el comercio mundial de 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, Pág. 64).

³⁴ El examen de la compatibilidad con el GATT ha resultado una tarea complicada, ya que engloba consideraciones de carácter económico, jurídico y político (véase el informe del Grupo Especial en *Turkey Textiles*, párrafo 9.52). De hecho, la experiencia demuestra que el consenso necesario para elaborar un informe es muy difícil de alcanzar.

³⁵ Esta práctica ha sido objeto de críticas, ya que tal análisis de la compatibilidad se basa en una jerarquía de normas con la que no todos están de acuerdo; véase, por ejemplo, Joost Pauwelyn, quien considera que esta pretendida supremacía de las normas de la OMC frente a los acuerdos comerciales regionales es errónea, y sostiene que la práctica muestra que la compatibilidad de tales acuerdos comerciales regionales con la OMC casi nunca se comprueba, y señala que tales acuerdos van a mantenerse, cumplan o no las normas de la OMC. “Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV”, HEI, 10-12 de septiembre de 2007, Ginebra.

³⁶ Actualmente, los miembros de la OMC están examinando el mecanismo de transparencia a fin de aprobarlo como definitivo. Además, en el marco de la Ronda de Doha, los miembros están debatiendo para aclarar y mejorar las disciplinas sobre acuerdos comerciales regionales.

origen y estadísticas sobre las importaciones) una presentación fáctica que ayuda a los Miembros en sus consideraciones.

5.1. Incentivos o barreras³⁷

La OMC reconoce como una ventaja la integración económica y la liberalización del comercio entre grupos de miembros, cuyo interés común, facilita acuerdos que tienen menos probabilidad de forjarse a escala mundial. De esta manera, el positivo efecto del fomento del comercio regional debe producir un impulso positivo en el comercio internacional.

Por lo que respecta a la UE, en el 2006 el Comisario de Comercio, Sr. Mandelson, anunció un cambio de estrategia en la política comercial, cuyo objetivo principal consiste en: “integrar la política comercial en el programa de reforma económica y de la competitividad de la Unión Europea”; lo que comprendía, entre otras cosas, una nueva generación de acuerdos bilaterales de libre comercio³⁸. Como se declaró expresamente por el Sr. Mandelson, estos nuevos ALC se negocian con los “principales interlocutores” a fin de abordar cuestiones “que no están prontas para ser debatidas en el plano multilateral y prepare el terreno para la siguiente etapa, esto es, la liberalización multilateral”.

No obstante, se han alzado algunas voces a fin de señalar los posibles efectos negativos de estos ALC en la liberalización mundial del comercio³⁹. Para Stiglitz estos acuerdos van en contra del espíritu del sistema multilateral de comercio, ya que este se basa en el principio de la nación más favorecida (en adelante MFN por su sigla en inglés)⁴⁰. Otras críticas desde la óptica multilateral señalan que la proliferación de estos acuerdos, si bien en principio favorecen la liberalización, puede ser el origen de un amplio número de intereses que son posteriormente difíciles de arreglar en las discusiones multilaterales. Se dice que en los

³⁷ Si bien en los informes de la OMC se declara expresamente que “las imágenes centradas en los escollos y los estímulos no caracterizan adecuadamente las relaciones entre los ACP y el sistema multilateral de comercio”, prefiriéndose otras razones para justificar la nueva tendencia de acuerdos de integración profunda, a saber, las prescripciones de las redes internacionales de producción. (“La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, pág. 197).

³⁸ No es objeto del presente estudio evaluar el efecto concreto de esta nueva generación de ALC sobre categorías específicas de P.I.

³⁹ Véase el informe de la junta consultiva: “El futuro de la OMC: Una respuesta a los desafíos institucionales del nuevo milenio” (OMC 2004), párrafo 85. Véase también Banco Asiático de Desarrollo, *The Routes for Asia Trade* (2006). Algunos expertos comparten estas opiniones, por ejemplo, Guy de Jonquières dijo en 2006: “[...] el abandono de la liberalización multilateral en favor del bilateralismo y del regionalismo podría, a largo plazo, socavar las normas y disciplinas en que se basa la OMC.”, “Global Trade: Outlook for Agreements Near a Momento of Truth”, *Financial Times*, 24 de enero de 2006.

⁴⁰ Stiglitz Ob Cit, pag 61

acuerdos más recientes, el tema de reducción de tarifas a pasado a un segundo plano, tomando mayor importancia otros temas “non trade issues”, como compromisos en propiedad industrial, materia laboral y medioambiental. También se escucha la opinión de expertos que consideran que la capacidad de negociación de los países, en particular los pequeños, se ve reducida en cualquier entorno que no sea el multilateral⁴¹.

5.2. Los esfuerzos por un Acuerdo Regional de las Américas

Los esfuerzos por unir las economías de las Américas en una sola área de libre comercio se iniciaron en la Cumbre de las Américas que se llevo a cabo en Miami en Diciembre de 1994, donde los 34⁴² jefes de estado o de gobierno que participaron decidieron la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), por medio de la cual se buscaba la eliminación de las barreras existentes al comercio y la inversión. El proceso de construcción del Alca ha contado con dos fases, la primera preparatoria (1994-1998) y la segunda de negociaciones (a partir de 1998).

Durante la fase preparatoria se realizaron cuatro reuniones Ministeriales (Junio de 1995 en Denver, Colorado⁴³; la segunda en Marzo de 1996 en Cartagena⁴⁴, Colombia; la tercera en Mayo de 1997 en Belo Horizonte, Brasil⁴⁵ y la cuarta en Marzo de 1998 en San José de Costa Rica⁴⁶).

⁴¹ Stiglitz, refiriéndose a las negociaciones de algunos países en desarrollo con los Estados Unidos, constato como la capacidad de negociación de estos en lo bilateral es bastante reducida, sus palabras fueron: “developing countries may be even more disadvantaged in one on one bargaining with the United States”. Ob. Cit, pag 61

⁴² Antigua y Barbuda; Argentina; Barbados; Belice; Bolivia; Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras; Jamaica. México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

⁴³ En la Declaración Ministerial se establece que la fecha para que las negociaciones se completen es el año 2005; afirman que el Alca se basará en los Acuerdos bilaterales y subregionales existentes y que tendrá congruencia plena con la las disposiciones de la OMC; se establecen los siguientes grupos de trabajo: Acceso a mercados; normas y barreras técnicas al comercio; medidas sanitarias; subsidios anti-dumping, y derechos compensatorios; y el grupo de trabajo sobre las economías más pequeñas.

⁴⁴ En la Declaración Ministerial se ratifica el año 2005 como fecha límite; ratifican que el Alca se basará en los Acuerdos bilaterales y sub-regionales existentes y que tendrá congruencia plena con la las disposiciones de la OMC; se establecen cuatro nuevos grupos de trabajo: Compras del sector público, derechos de propiedad intelectual, servicios y políticas de competencia. Los términos de referencia para el grupo de trabajo de PI son los siguientes: 1. Creará un inventario de los convenios, tratados y arreglos en la materia; 2. Compilará leyes y normas sobre la materia; 3. Recomendará métodos para el entendimiento y efectiva ejecución de los ADPIC; 4. Identificará las áreas posibles de asistencia; 5. Analizará las implicaciones de las nuevas tecnologías y 6. Formulará recomendaciones para la construcción del ALCA.

⁴⁵ En la Declaración Ministerial se ratifica el año 2005 como fecha límite; reconocen los avances en la liberalización del comercio gracias a la ampliación y profundización de los acuerdos regionales y bilaterales, así como por la adopción de medidas autónomas adoptadas por los países individualmente; ratifican que el Alca se basará en los Acuerdos bilaterales y sub-regionales existentes y que tendrá congruencia plena con la las disposiciones de la OMC; se determina el inicio de las negociaciones para la reunión de Santiago de Marzo de 1998; se crea el grupo de trabajo sobre solución de diferencias; y por último se identifica la convergencia sobre los siguientes principios: 1. La toma de

La fase de negociaciones comenzó formalmente en la Segunda Cumbre de las Américas realizada en Abril de 1998 en Santiago de Chile, en la que los jefes de estado y de gobierno acordaron que el proceso de negociaciones del Alca sería equilibrado, comprensivo, congruente con la OMC y constituirá un compromiso único. Se realizaron otras Reuniones Ministeriales (en Toronto Canadá se realizó en Noviembre de 1999 la quinta Reunión Ministerial⁴⁷; en Buenos Aires, Argentina, en Abril de 2001, la sexta⁴⁸; en Quito, Ecuador en Noviembre de 2002 la séptima⁴⁹ y en Miami en Noviembre de 2003 la octava⁵⁰); la Tercera Cumbre de las Américas en Quebec, en Abril de 2001 y la Cumbre Extraordinaria realizada en Monterrey, México, en Enero de 2004, donde se adopta la “declaración de Nuevo León”⁵¹.

-
- decisiones por consenso; 2. El resultado de las negociaciones constituirá un compromiso único (single undertaking); 3. Congruencia con la OMC; 4. Los países podrán adherir también como miembros de un grupo regional; 5. dar especial atención a los países con economías más pequeñas; y 6) la fecha límite del 2005 para lograr el Acuerdo.
- ⁴⁶ En la Declaración Ministerial recomienda a los jefes de estados y de gobierno que inicien negociaciones en la reunión de Santiago de Marzo de 1998; se expresa la compatibilidad del Alca con acuerdo bilaterales o sub-regionales, en la medida en que los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no estén cubiertos o excedan los derechos y obligaciones del Alca; se acuerda una estructura flexible para las negociaciones, de una parte el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) integrado por viceministros, tendrá un presidente y un vice-presidente, y tendrá la responsabilidad de guiar los trabajos de los grupos de negociación; se establecen 9 grupos de negociación a saber: Acceso a mercados; inversión; servicios; compras sector público; solución de controversias; agricultura; propiedad intelectual; subsidios; antidumping y derechos compensatorios y políticas de competencia. Se ratifican los principios generales expresados en reuniones anteriores (año 2005 como fecha límite; reconocen los avances en la liberalización del comercio gracias a la ampliación y profundización de los acuerdos regionales y bilaterales, así como por la adopción de medidas autónomas adoptadas por los países individualmente; ratifican que el Alca se basará en los Acuerdos bilaterales y sub-regionales existentes y que tendrá congruencia plena con las disposiciones de la OMC); se fijan los siguientes objetivos generales (promover la prosperidad a través de la integración, establecer un área de libre comercio por medio de la eliminación de barreras al comercio, maximizar la apertura de los mercados, facilitar la integración de las economías más pequeñas, relacionar la liberalización con las políticas medioambientales, atender las normas internacionales en materia laboral) y se fijan objetivos específicos, en propiedad intelectual consiste en “reducir las distorsiones al comercio hemisférico y promover y asegurar una adecuada y efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual...”.
- ⁴⁷ Se reiteran los objetivos y principios de las declaraciones anteriores. En lo que tiene que ver con la relación entre el ALCA y la OMC se dice “reafirmamos..... nuestro apoyo al comienzo de nuevas negociaciones multilaterales, en la Tercera Conferencia Ministerial de Seattle....insistimos en que las negociaciones del Alca tienen una meta diferente-que es la creación de un área de libre comercio...”. Se dan líneas generales en relación con las futuras negociaciones multilaterales sobre Agricultura, acuerdan entre otras cosas por ejemplo, que se debía buscar la eliminación de subsidios a las exportaciones de productos agrícolas.
- ⁴⁸ Se reafirmar las declaraciones, principios y objetivos de las otras Reuniones. Al examinar los desarrollos de los trabajos del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) se destaca en particular: la elaboración de un primer borrador de Acuerdo. Se instruye al CNC a sostener reuniones semestrales (al igual que en las anteriores oportunidades).
- ⁴⁹ Se reafirmar las declaraciones, principios y objetivos de las otras Reuniones. El tema de agricultura se desarrolla en mayor detalle “ratificamos la importancia de la agricultura para las economías de la región..., reafirmamos el compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas...”.
- ⁵⁰ Se reafirmar las declaraciones, principios y objetivos de las otras Reuniones. Se reafirma la necesidad de respetar y valorar la diversidad cultural consagrada en la declaración y plan de acción de la cumbre de las Américas.
- ⁵¹ La declaración dice “el bienestar de nuestros pueblos requiere el logro de tres objetivos estrechamente vinculados e interdependientes: crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática”. En lo que tiene que ver con crecimiento económico entre otras cosas, se reafirma el compromiso de avanzar en la Agenda de Doha; y se acogen los avances logrados en el Alca. En lo que tiene que ver con desarrollo social se reconoce la importancia de la diversidad cultural.

Este proceso regional de integración comercial se encuentra detenido y con poca esperanza de ser revitalizado, por lo que no se ve a mediano plazo que las discusiones iniciales sobre un marco normativo regional en propiedad industrial pueda concretizarse. Otros procesos de negociación regional se encuentran en curso en el marco del denominado ALBA, y sin embargo no creo que sean los temas de propiedad industrial los principales asuntos de interés de estas iniciativas.

5.3. Los Acuerdo Bilaterales

El tema de propiedad intelectual aparece de manera recurrente como uno de los elementos centrales de los Acuerdo Bilaterales. En su mayoría se trata de acuerdos relativos al comercio, sin embargo otros acuerdos incluyen igualmente asuntos de propiedad intelectual, por ejemplo, acuerdos de protección a la inversión (BIT)⁵² o acuerdos de complementación económica (EPA). En lo relativo a los acuerdos bilaterales de comercio, los Estados Unidos tienen 17 acuerdos vigentes⁵³, tres en fase de implementación⁵⁴ y una negociación en curso⁵⁵, y la Unión Europea por su parte a firmado acuerdos bilaterales de comercio (FTA)⁵⁶ y Acuerdos de cooperación económica con varios países de América Latina (EPA)⁵⁷. Algunos países en desarrollo han acudido a la estrategia activa de promover el comercio por la vía de acuerdos bilaterales, por ejemplo, la India viene implementando igualmente Acuerdos Bilaterales⁵⁸, y Chile por su parte cuenta con dos tipos de Acuerdo bilaterales: Acuerdo de Complementación Económica (el firmado entre otros con Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador) que son acuerdo de primera generación de acceso a mercados y de otra parte tiene Acuerdos de Libre Comercio (Canadá, México, Corea, EU, USA).

⁵² Estados Unidos tiene unos 40 de este tipo, en AL, con los siguientes países: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Tomado de la página del USTR <http://www.ustr.gov/trade-agreements/bilateral-investment-treaties>, revisada el 29 de Febrero de 2012

⁵³ Australia, Bahrein, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, México, Marruecos, Nicaragua, Omán, Perú, Republica Dominicana y Singapur.
Colombia, Corea y Panamá.

⁵⁴ El acuerdo denominado *Trans-Pacific Partnership Agreement*, que incluye los siguientes países: Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos de America, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, y Vietnam.

⁵⁶ Colombia y Perú.

⁵⁷ Cariforum (se trata de un *Economic Partnership Agreement EPA*). Los siguientes países de la región son parte: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Republica Dominicana, Saint Kits y Navis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

⁵⁸ Parecería que hay un cambio en la estrategia en la diplomacia de este país que hace algún tiempo no era partidario de los Acuerdo Regionales o Bilaterales, y ahora tiene acuerdo firmados con: Tailandia, Singapur, Brasil, Mercosur, Israel, Egipto, entre otros. En este sentido ver Revue Thématique, Actualite Multilaterale, Ed. Janvier 2005, Ministère d' Economie, France.

Segunda Parte

PROTECCION INTERNACIONAL

De las distintas categorías de normas que se encuentran en los tratados multilaterales de propiedad industrial, dos a las que estaremos haciendo referencia en este trabajo son de una parte, aquellas relativas a derechos y principios (trato nacional, prioridad, y territorialidad), y de otra, aquellas normas comunes relativas a derechos substantivos. Las últimas serán objeto de desarrollo en los capítulos III y IV, cuando se aborden las distintas materias de la propiedad industrial en la normativa andina. Por lo que resulta útil en este momento detenerse en el estudio particular de cuatro temas a saber: el trato nacional, el principio de la nación más favorecida, la prioridad y la territorialidad.

1. Principio de trato nacional

El principio del trato nacional constituye uno de esos importantes avances logrados gracias a la existencia de un sistema multilateral de propiedad industrial, y por medio del cual se evita la discriminación contra los nacionales de otro país miembro de un determinado tratado.

1.1. En el Convenio de París

El trato nacional significa que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada país parte en el Convenio de París debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales. Debe concederse el mismo trato nacional a los nacionales de países que no son partes en el Convenio de París, si están domiciliados en un país miembro o tienen un establecimiento industrial o comercial “efectivo y serio” en tal país.

Esta regla de trato nacional es uno de los pilares del sistema de protección internacional establecido por el Convenio de París. Garantiza no sólo que los extranjeros gocen de protección, sino también que no sufran discriminación. Sin esa regla a menudo sería difícil, y

a veces imposible, obtener una protección adecuada en países extranjeros para las invenciones, marcas y demás objetos de propiedad industrial.

La regla del trato nacional se aplica ante todo a los “nacionales” de los países miembros. El término “nacional” incluye tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Con respecto a estas últimas, las empresas de propiedad estatal de un país miembro u otras entidades creadas por el derecho público de ese país deben considerarse como nacionales del respectivo país miembro. Las personas jurídicas constituidas conforme al derecho privado de un país miembro se consideran generalmente nacionales de ese país.

Según el Artículo 2.1), la regla del trato nacional se aplica a todas las ventajas que las diversas leyes internas conceden a los nacionales. Esto significa que la ley nacional, en la forma en que se aplique a los nacionales de determinado país miembro, debe aplicarse también a los nacionales de los demás países miembro. En ese aspecto, la regla del trato nacional excluye toda posibilidad de discriminación en detrimento de nacionales de otros países miembro.

Esto significa, además, que está excluida cualquier exigencia de reciprocidad de protección. Por ejemplo, si un país miembro tiene un plazo de protección de las patentes más prolongado que otro país miembro, el primero no tendrá derecho a disponer que los nacionales del segundo gocen de un plazo de protección de igual duración que el establecido en la ley de ese segundo país. El principio se aplica no sólo al derecho codificado, sino también a la jurisprudencia y a la práctica de las oficinas de patentes u otras instituciones gubernamentales de carácter administrativo.

La aplicación del derecho del país a los nacionales de otro país miembro no impide, sin embargo, que esos nacionales invoquen los derechos previstos específicamente en el Convenio de París cuando éstos fuesen más ventajosos que la legislación nacional. Tales derechos están expresamente salvados y el principio del trato nacional debe aplicarse sin perjuicio de tales derechos.

El Artículo 2.3) establece una excepción al trato nacional que consiste en una “reserva” a favor de las disposiciones del derecho nacional relativas al procedimiento judicial y administrativo, a la competencia de las autoridades nacionales y a los requisitos de

representación. Esto significa que ciertas exigencias de índole procesal que imponen condiciones especiales a los extranjeros para los fines del procedimiento judicial y administrativo, pueden invocarse también válidamente contra los extranjeros que son nacionales de países miembro. Por ejemplo, podría exigirse que los extranjeros depositen una garantía o fianza respecto de las costas judiciales, o que constituyan domicilio a los efectos de las notificaciones o bien que designen un mandatario en el país en el que se solicite la protección. Esto último es probablemente el requisito especial más común que se impone a los extranjeros, y constituye una excepción permitida respecto de la regla del trato nacional.

Como se indicó inicialmente, la aplicación del trato nacional también se aplica a los nacionales de países que no son miembro, siempre que estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión (Artículo 3). La expresión “domiciliado” no se interpreta, por lo general, en el sentido jurídico estricto del término. Una persona se considera también “domiciliada” si vive en determinado lugar de manera más o menos permanente, aunque no tenga allí su residencia legal. La mera residencia, aun cuando fuera diferente del domicilio legal, es suficiente. Las personas jurídicas están domiciliadas en el lugar en que se encuentra su sede.

Aunque no se cumpliera con la condición de domicilio, una persona puede tener derecho al trato nacional en virtud de un establecimiento industrial o comercial. El Convenio precisa que el establecimiento debe ser efectivo y serio. Esto significa que debe existir una efectiva actividad industrial o comercial. La calificación del establecimiento como “efectivo y serio” incumbirá en cada caso a las autoridades del país en que se pretenda hacer valer el trato nacional por asimilación.

1.2. En el marco de los ADPIC

En el marco del Acuerdo de los ADPIC este principio adopta un giro particular, ya que lo que se establece es una obligación en cabeza de los Miembros de conceder “a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales”, de manera que el concepto de un trato “igual” previsto en el Convenio de París es reemplazado por el concepto de “no menos favorable “ el que se encontraba previsto

inicialmente en el Art. III del GATT (1947)⁵⁹ de donde se extendió a la disciplina de la propiedad intelectual. La norma hace referencia a las excepciones previstas en el Convenio de París, las que incorpora pero al mismo tiempo condiciona. En efecto, condiciona las excepciones al hecho de que estas fueran necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del Acuerdo y cuando no constituyan una restricción encubierta del comercio.

La normativa andina dedica el primero de sus artículos al reconocimiento del Trato Nacional, en el sentido de obligar a los países andinos a conceder un tratamiento no menos favorable a los nacionales de los otros países andinos. Sin embargo, en lo relativo al reconocimiento de un trato nacional a los miembros de la OMC o del Convenio de París, que se encontraba previsto en el mismo artículo, el TAJ consideró que esta parte de la norma era nula en atención a que la Comisión (órgano comunitario que adopta la Decisión 486) no tenía competencia para modificar el sentido y alcance de los compromisos, que en este tema prevé el Acuerdo de Cartagena (Art.74), donde este principio se encuentra reservado para los nacionales de los otros países miembro. El TAJ tuvo a bien aclarar que esta decisión de declarar nula esta parte de la norma (reconociendo un trato nacional para nacionales de países miembros de otros tratados, verbigracia OMC y Convenio de París), no afectaba el derecho que le correspondía a los países miembros de manera individual, de asumir estos compromisos en el marco de esos tratados⁶⁰.

2. Trato de la nación más favorecida

Este principio de la nación más favorecida (en adelante MFN por su sigla en inglés) en lo que a protección de los derechos de propiedad intelectual hace referencia, consiste en la obligación a cargo de los países miembro de tratar a los nacionales de los otros países de manera idéntica, por ello, todos los extranjeros serán tratados de la misma manera. El efecto fundamental consiste en evitar que por la vía de las negociaciones bilaterales se concedan ventajas, favores, privilegios o inmunidades a algunos, que no les son concedidos a otros. Este concepto fue introducido en el campo de la propiedad intelectual en los ADPIC, a pesar de constituir un principio conocido de vieja data en el marco del GATT.

⁵⁹ Este artículo autoriza a un estado miembro a conceder a los productos importados de otro, un trato mejor que el que otorga a esos mismos productos producidos localmente.

⁶⁰ Proceso 14-AI-2001

2.1. Cláusula de la nación más favorecida en el GATT, el AGCS y el Acuerdo sobre los ADPIC

Como ya tuvimos la oportunidad de mencionar, la “excepción de integración regional” prevista en el GATT y el AGCS permite que, los países que forman parte de uniones aduaneras o ALC, adopten algunas medidas que son incompatibles con la OMC, las que se aceptan bajo ciertas condiciones⁶¹. Así, todos los beneficios otorgados a los Miembros parte en estos acuerdos regionales se mantienen en el plano regional.

En lo tocante a cuestiones de propiedad industrial, la situación en la época anterior al Acuerdo sobre los ADPIC era la misma que la descrita anteriormente, ya que los acuerdos bilaterales de inversión y los acuerdos bilaterales de propiedad industrial no contienen la cláusula MFN⁶². La situación ha cambiado con la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, que introduce la cláusula MFN y especialmente, porque las excepciones previstas en los artículos 4 y 5 no incluyen la excepción de “la integración regional”, la que como antes dijimos aplica a los asuntos de comercio.

La negociación de la cláusula de la nación más favorecida no fue un proceso fácil y varias delegaciones manifestaron sus dudas sobre la positiva contribución de dicho principio en el ámbito de la propiedad industrial⁶³. La Delegación de la UE manifestó interés por que el trato de MFN quedara excluido de las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio⁶⁴, pero dicha propuesta no obtuvo el apoyo de las demás delegaciones. La Delegación de los Estados Unidos propuso un texto según el cual el trato de MFN no debería aplicarse en caso de “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que exceda de las prescripciones del presente Acuerdo y que esté previsto en un acuerdo internacional al que pertenezca la parte contratante [...]”. Esta propuesta se recogió en el borrador que se conoce como el proyecto de “Bruselas”⁶⁵ que

⁶¹ En el informe del Órgano de Apelación *Turquia - Textiles* se establece que: “[...] En primer lugar, la parte que la invoque debe demostrar que la medida impugnada se ha introducido con ocasión del establecimiento de una unión aduanera que cumple en su totalidad las prescripciones del apartado a) del párrafo 8 y el apartado a) del párrafo 5 del artículo XXIV. En segundo lugar, esa parte debe demostrar que si no se le permitiera introducir la medida impugnada se impediría el establecimiento de esa unión aduanera.

⁶² Los tratados administrados por la OMPI, ya sean anteriores o posteriores al Acuerdo sobre los ADPIC, no contienen cláusulas MFN.

⁶³ Véase la nota de la Secretaría del 14 de noviembre de 1990, párrafo 4 en adelante (MTN.GNG/NG11/27).

⁶⁴ Véase el artículo 4 del proyecto presentado por la Comunidad Europea, para su distribución, el 29 de marzo de 1990 (MTN.GNC/NG11/W/68).

⁶⁵ El texto de la excepción contenido en el borrador de Bruselas es el siguiente: “c) 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 presente acuerdo, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Comité que se establece en la Parte VII anterior y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros”.

es, con algunos cambios mínimos, muy similar al texto final del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, si bien la referencia a aquello “que excede” el Acuerdo ADPIC –propuesta de por los Estados Unidos-, no figura en el texto final. Es decir, de acuerdo con la propuesta inicial estadounidense, las disposiciones ADPIC plus incluidas en los acuerdos comerciales regionales (uniones aduaneras o ALC) se excluirían del principio de MFN de la OMC⁶⁶, pero esta propuesta no fue aceptada por otras delegaciones.

Las excepciones a la cláusula NMF con respecto a cuestiones de propiedad industrial negociadas finalmente en el Acuerdo sobre los ADPIC se refieren a “acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC”. En atención a ello, los principales acuerdos regionales fueron objeto de notificaciones, entre otros CE⁶⁷, Andinos⁶⁸, y MERCOSUR⁶⁹. Todos coincidieron en notificar los textos fundamentales de los distintos procesos de integración, a efectos de dejar cubierto futuras normas que fueran adoptadas en el marco de los mismos. En el caso de los países andinos se notificó el Acuerdo de Cartagena y no las normas de derecho derivado que hubieren sido adoptadas en materia de propiedad industrial (las Decisiones), en atención a lo cual ventajas o privilegios concedidos entre los países andinos por la vía de Decisiones adoptadas aún después de la entrada en vigencia del Acuerdo ADPIC quedan por fuera de la aplicación de la cláusula de MFN. Sin embargo en lo relativo a toda disposición de los ALC sobre cuestiones de propiedad industrial, siempre el acuerdo bilateral haya entrado en vigor después del Acuerdo sobre los ADPIC, que constituya una “ventaja, favor, privilegio o inmunidad”, se otorgará “inmediatamente y sin condiciones” a los nacionales de todos los demás Miembros.

2.2. Regionalización en el GATT / AGCS y multilateralización en el Acuerdo sobre los ADPIC

En lo que respecta a la cláusula MFN prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, y teniendo presente que los ALC contienen compromisos de carácter general en materia de

⁶⁶ Véase la propuesta estadounidense (MTN.GNG/NG11/W/70).

⁶⁷ Ver notificación (documentos IP/N/4/EEC/1) de 19 de agosto de 1997.

⁶⁸ Ver notificación (documento IP/N/4/Bol/1, IP/N/4/Col/1, IP/N/4/ECU/1, IP/N/4/PER/1 y IP/N/4/VEN/1) de enero 29 de 1996

⁶⁹ 1997 Ver notificación (documento IP/N/4/ARG/1, IP/N/4/BRA/1, IP/N/4/PRY/1, IP/N/4/URY/1) de 14 de julio de 1998

propiedad industrial –en ocasiones niveles de protección mayores-, no se hace distinción entre una obligación del Acuerdo sobre los ADPIC y una obligación negociada en otro contexto, por ejemplo vía bilateral. Como señala Pauwelyn, “el regionalismo en materia de propiedad industrial se multilateraliza automáticamente”⁷⁰, no obstante, esto no implica que una norma aceptada por la vía bilateral vaya a aceptarse automáticamente en las rondas de las negociaciones multilaterales de la OMC.

Así, el diferente modo en que las normas de la OMC tratan las ventajas conferidas a los miembros de las uniones aduaneras o de los ALC en lo que respecta a derechos de propiedad industrial podría requerir una revisión en uno de ambos casos. A priori, se diría que “la regionalización” de las preferencias comerciales y de servicios es objeto de mayor crítica que “la multilaterización” de las ventajas en materia de P.I. de los ALC.

2.3. La normativa andina de propiedad intelectual y la nación mas favorecida

Esta figura se encontraba regulada de manera expresa en el artículo 2 de la Decisión 486 y fue declarada su nulidad por el TAJ. La redacción de la norma era errada, ya que de una parte, preveía que las ventajas y privilegios que concedía un país miembro a otro (estamos hablando de los andinos), se extenderían de una parte a los países miembros de la OMC, lo que constituía ya fuera un error involuntario o un exceso de generosidad, por que precisamente lo que se pretendía con la excepción prevista en el literal d) del artículo 4 de los ADPIC, era el permitirle a los países miembros de un mercado común o de una unión aduanera concederse ventajas, favores o privilegios entre ellos, los que no tenían que ser extendidos a otros países terceros, y pienso que esa debió ser la intención de las autoridades comunitarias cuando notificaron el Acuerdo de Cartagena, sino que otra razón tenía esa notificación? De otra parte, por el mismo error de la norma se extienden las ventajas, favores o privilegios a nacionales de países miembro del Convenio de París, siendo que el principio de la NMF no se encuentra previsto en el Convenio de París. Es cierto que nada impide a los países andinos obligarse de la manera en que lo hicieron, pero no estoy seguro que se haya hecho de manera conciente, pareciera más un error en el manejo de un concepto a todas luces nuevo en el ámbito de la propiedad industrial.

⁷⁰ Pauwelyn, “Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV”, HEI, 10-12 de septiembre de 2007, Ginebra, pág. 18.

Sin embargo estas consideraciones no fueron realizadas por el TAJ en su sentencia de nulidad del Art. 2 de la decisión 486, la que se basó simplemente en la falta de competencia de la Comisión (órgano comunitario que adoptara la Decisión 486) para modificar el sentido y alcance de los compromisos que en este tema prevé el Acuerdo de Cartagena (Art.155), donde este principio se encuentra reservado para los nacionales de los otros países miembros de la Comunidad Andina. El TAJ tuvo a bien aclarar que esta decisión de declarar nula la norma, (en la parte correspondiente al reconocimiento del principio de la nación más favorecida a nacionales de países miembros de otros tratados, verbigracia OMC y Convenio de París), no afectaba el derecho que le correspondía a los países miembros de manera individual, para asumir estos compromisos en el marco de esos tratados⁷¹.

3. Derecho de prioridad

El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado (6 o 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (la solicitud anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de todas las solicitudes relativas a la misma invención, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera solicitud

El derecho de prioridad ofrece grandes ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países. No se le exige que presente todas las solicitudes en otros países al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en qué países ha de solicitar protección. Puede utilizar ese plazo para organizar con el cuidado necesario las medidas que debe tomar para asegurarse la protección de sus intereses en los países en los que busque la protección.

Se beneficia del derecho de prioridad cualquier persona con derecho a la regla del trato nacional, que ha presentado regularmente una solicitud de patente de invención u otro derecho de propiedad industrial en uno de los países miembro.

⁷¹ Proceso 14-AI-2001

El derecho de prioridad sólo puede basarse en la *primera* solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que haya sido presentado en un país miembro. No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera solicitud una segunda, eventualmente mejorada, y utilizar entonces la segunda como base de la prioridad. La razón de esta regla es evidente: no puede permitirse una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, pues en los hechos ello podría prolongar considerablemente el plazo de protección que le correspondería.

El Artículo 4.A.1) del Convenio de París reconoce expresamente que el derecho de prioridad puede invocarse también por el causahabiente del primer solicitante. El derecho de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin que se transfiera a la vez la solicitud prioritaria. Es un derecho independiente que puede transferirse a diferentes personas respecto de distintos países.

La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera, cuya prioridad se reivindica. En otras palabras: el objeto de las dos solicitudes debe ser una misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o marca. No obstante, puede utilizarse una primera solicitud de patente de invención como base de prioridad para el registro de un modelo de utilidad, y viceversa. El mismo cambio de modalidad de protección es posible también, en ambos sentidos, entre los modelos de utilidad y los diseños industriales.

La primera solicitud debe haber sido “presentada en regla” para que dé lugar al derecho de prioridad. Cualquier solicitud equivalente a un depósito nacional regular constituye una base válida para el derecho de prioridad. Un depósito nacional regular significa la presentación de una solicitud adecuada para obtener una fecha de presentación válida en el país respectivo. Vale como presentación “nacional” la presentación de una solicitud efectuada con ese efecto en virtud de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países miembros.

El retiro, abandono o denegación de la solicitud prioritaria después de su presentación válida no destruye su aptitud para servir como base de la prioridad. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

El efecto del derecho de prioridad está regido por el Artículo 4B del Convenio de París el que puede resumirse indicando que como consecuencia de la reivindicación de prioridad, la solicitud posterior debe ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad, ningún acto cumplido durante el intervalo transcurrido entre las fechas de presentación de la primera solicitud y de la posterior, es decir, durante el período de prioridad, puede destruir los derechos que son objeto de la solicitud posterior.

La duración del plazo de prioridad varía según los tipos de derechos de propiedad industrial. Para las patentes de invención y los modelos de utilidad el plazo de prioridad es de 12 meses; para los diseños industriales y las marcas es de seis meses. Al determinar la duración del plazo de prioridad, se tomaron en consideración los intereses contrapuestos de los solicitantes y de los terceros. Los plazos de prioridad fijados actualmente por el Convenio de París pretenden establecer un equilibrio entre esos intereses.

En materia de patentes resulta muy útil la posibilidad que consagra el derecho de prioridad de reivindicar “prioridades múltiples” y “prioridades parciales”, en consecuencia, la solicitud posterior puede reivindicar no sólo la prioridad de una solicitud anterior, sino también combinar la prioridad de varias solicitudes anteriores, correspondientes a diferentes características del objeto de la solicitud posterior. Asimismo, en la solicitud posterior, los elementos para los cuales se reivindica la prioridad pueden combinarse con elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos la solicitud posterior debe satisfacer el requisito de unidad de invención. Estas posibilidades responden a necesidades prácticas. Con frecuencia, después de una primera presentación, la invención es objeto de perfeccionamientos y adiciones que son materia de nuevas solicitudes en el país de origen.

En materia del derecho de prioridad la normativa andina hace una expresa referencia al Convenio de París a los efectos de determinar el “alcance y los efectos”, y posteriormente se ocupa en el artículo 10 de regular distintos aspectos de forma y procedimiento.

4. El principio de territorialidad en asuntos de Propiedad Industrial

La propiedad intelectual es territorial, por ello patentes, marcas y derechos de autor son protegidos país por país, en ocasiones a nivel regional, pero no a escala global. Este principio de la territorialidad fue la fuerza motora del desarrollo del sistema internacional de propiedad industrial que comienza en 1883 con la adopción del convenio de París. Estos desarrollos y muchos otros posteriores emprendidos con el objetivo de mejorar el sistema internacional, no han cambiado la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual.

La leyes nacionales de PI señalan, con toda claridad, la lista de requerimientos para la protección de cada uno de los distintos temas, por ejemplo, cuales son los requisitos de un invento para ser patentado, o de un signo para ser registrado como marca o de una obra para que pueda aspirar a la protección del derecho de autor; igualmente en cada legislación se indican la razones para invalidar estos derechos, la forma de protegerlos y la extensión de esa protección, entre otros asuntos.

Desde la perspectiva de la normativa nacional, el principio de territorialidad significa que será la ley del país donde se otorga el derecho, la que regule su creación y disfrute (contenido y duración del derecho; acciones por infracción, etc.). Por ello, es fácil compartir la idea de que si un país puede decidir de manera autónoma que puede ser protegido (por ejemplo, que puede ser patentado), le compete a ese mismo país hacer respetar el derecho concedido, pero dentro de los límites de su territorio, que son los límites de su soberanía. Por ello, los derechos exclusivos que se derivan de una patente, para seguir con el mismo ejemplo, están limitados al territorio del estado que la concedió (o la región en el evento de una patente regional). Este concepto fue expresado por el Juez Ginsburg en un fallo de la suprema corte americana relativa a derechos de autor, pero válidamente aplicable en materia de propiedad industrial⁷².

“[c] Copyright protection is territorial. The rights granted by the United States Copyright Act extend no further than the nations borders”.

En la ley de un determinado país se pueden establecer excepciones al principio de territorialidad, por ejemplo, existen algunos casos, en los que derechos de PI una vez

⁷² *Quality King Distributors, Inc v L'Anza Research International, Inc* 523 US 135 (1998)

concedidos en un estado, se reconocen inmediatamente como registrados por otra oficina, sobra decir que no estamos haciendo referencia al caso de oficinas regionales (EPO u OAMI).

Otro ejemplo de una excepción al principio de territorialidad sería la adopción de un sistema de agotamiento de derechos de tipo internacional⁷³ o regional⁷⁴, ya que el titular de un derecho sobre una marca o una patente en dos territorios, no podrá ejercer su derecho en el segundo de esos territorios como consecuencia de la puesta en el comercio en el primero de ellos del producto legítimamente marcado o producido.

4.1. El principio de territorialidad en el CUP

El principio de “independencia de los derechos”, previsto en los artículos Art. 4bis⁷⁵ y 6⁷⁶ del Convenio de París, es claramente la otra cara de la moneda del principio de territorialidad⁷⁷.

En lo relativo a las patentes de invención, el Art. 4bis consagra con meridiana claridad la independencia de las patentes solicitadas u obtenidas en los diferentes países de la unión. Los párrafos 1), 3) y 4 fueron introducidos por el Acta de Bruselas en 1900, mostrándose desde los orígenes del tratado el interés obtener derechos independientes aunque se trata de la misma invención. Los párrafos 2) y 5) fueron introducidos en Washington (1911) y Londres (1934), con la intención de resaltar como esa independencia debe ser entendida de manera absoluta, hasta el punto que aún en caso de los beneficios del derecho de prioridad, los derechos de patentes serán independientes.

⁷³ Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN) relativa a todos los derechos de Propiedad industrial.

⁷⁴ Primera Directiva (CEE 89/104), Art. 7 y Reglamento (CEE 40/ 94), Art. 13. 1.

⁷⁵ En lo relativo a patentes, artículo 4 bis del Convenio de París establece lo siguiente: Patentes: *independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países*. 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal. 3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor. 4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión. 5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

⁷⁶ En lo relativo a Marcas, Art. 6 establece lo siguiente: Marcas: *condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*. 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen. 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

⁷⁷ Walter J. Derember, *Territorial Scope and Situs of Trademark and Goodwill*, 47 Va.L. REV.733, 734 (1961).

En materia de marcas cada uno de los países miembros de la Unión tiene el derecho de establecer cuales son los requisitos para el registro, las razones para negar y otros aspectos de procedimiento. En igual sentido, los derechos de marcas que se derivan de un registro en un territorio, son independientes de aquellos que se derivan del registro del mismo signo en otro país, hasta el punto que no es requisito que el mismo se encuentre registrado en país alguno, como condición para su registro en otro país (no aplica en el caso excepcional de la figura de la marca “tal cual es”, de acuerdo a los términos del Art. 6 *quinquies* del Convenio de Paris).

En atención al principio del trato nacional (antes estudiado), es previsible que la ley que regule una solicitud de marca o de patente en un determinado territorio, sea la ley del país en la que se busca la protección, por ello, el principio del trato nacional y el principio de territorialidad guardan una íntima relación. De una forma o de otra, uno puede decir que el principio del trato nacional establece una regla de definición de la ley aplicable (*conflicts rule*)⁷⁸, pero un importante número de voces difieran de la anterior posición.

Así como en las leyes nacionales se han previsto excepciones al principio de territorialidad, el Convenio de París incorpora algunas, por ejemplo, el tema de la protección de las marcas notorias en los términos del Art. 6*bis* podría considerarse una ellas, ya que la marca notoria recibiría una protección (contra el uso o registro) sin que cuente en el territorio en que se invoca la protección con un registro o solicitud en curso (el contacto de la marca con el territorio con el que se invoca protección consiste exclusivamente en el hecho de su condición de notoria en el mismo)⁷⁹.

⁷⁹ En éste sentido ver la decisión de la U.S. Court of Appeals for the ninth Circuit, de diciembre 15, 2004, (Caso Nos. 00-57118, 00-57188, Group Gigante SA de CV et al v. Dallo and Co, Inc et al), en la que la mencionada corte reconoce como una excepción al principio de territorialidad la protección a las marcas notorias. La decision de la corte contiene el siguiente aparte: “ According to the territoriality principle, the priority of a trademark right in the United States solely depends upon priority of use in the United States”, which clearly reaffirm the principle of territoriality, then the court add “ there is, however, a famous mark exception to the territoriality principle. A trademark user that has used the trademark exclusively outside the United States gains priority over a later user within the United States if the trademark enjoys a certain level of fame within the United States. An absolute territoriality principle without a famous mark exception would promote fraud. Commerce crosses border. In this nation of immigrants, so do people”.

4.2. El principio de territorialidad en otros convenios multilaterales

Otros convenios multilaterales, entre ellos el PCT y el arreglo de Madrid, son convenios particulares en los términos del Art. 19 del Convenio de París. En virtud de esta norma los países miembros se reservan el derecho de concertar arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto “no contravengan las disposiciones del presente convenio”. Por ello, no sorprende que la regulación dada en los arreglos particulares al principio de territorialidad siga las líneas del convenio de París.

4.2.3 El Arreglo de Madrid

En lo que toca al *arreglo de Madrid* para el registro internacional de marcas, se prevé una clara repartición de funciones entre la Oficina de Internacional y las Oficinas Nacionales (de Origen o Designadas). El sistema se construye sobre la base de la existencia de una oficina de marcas en cada uno de los países miembros del sistema, cuya labor continua a todo lo largo del proceso de registro internacional, ya que es a esta Oficina a la que le corresponde certificar la correspondencia entre la solicitud internacional y el registro de base (o solicitud en el caso del protocolo), en los términos del Art. 2.3) del Protocolo y 3. 1) del Arreglo. Cuando estas mismas Oficinas actúen en su calidad de Oficinas designadas (es decir de solicitudes radicadas en otras Oficinas de Origen), corresponde a las mismas, entre otras funciones, la de llevar adelante, aplicando su ley interna, los procedimientos relativos a las oposiciones y resolución de las mismas, y lo más importante, tomar la decisión final de aceptar el registro o rechazar la marca solicitada, en los términos del artículo 5 del Arreglo y del Protocolo.

En atención a lo anteriormente expuesto, el principio de territorialidad se encuentra consagrado de manera expresa en el Art. 4. del Arreglo y 4. 1) a) del Protocolo, de forma que una marca, que por la vía del registro internacional sea registrada en la oficina de un país designado (cuando una vez realizado el estudio de registrabilidad la autoridad considere que no hay razones para la negación), tendrá en ese territorio, los mismos efectos de un registro que se hubiera realizado en esa oficina directamente. Igualmente, el mencionado principio encuentra su desarrollo cuando se establece en el Art. 5.6) del Arreglo y del Protocolo, la garantía de defensa que debe tener el titular de una marca registrada cuando es objeto de acciones de invalidación en un territorio determinado, siendo claro que la surte de esos

derechos será independiente en cada territorio. De otra parte, esos derechos podrán ser objeto de enajenación o disposición de manera independiente.

Al igual que en tratándose de la normativa nacional y del Convenio de París, en el Sistema de Madrid se encuentra prevista una excepción al principio de territorialidad, se conoce como ataque central⁸⁰, y que no es otra cosa que la afectación del registro internacional como consecuencia de la desaparición del registro que le sirve de base (Arreglo y Protocolo) o de la solicitud (Protocolo). Así las cosas, se establece que el registro internacional “depende” del registro que le sirve de base, durante un periodo de cinco años, contados a partir del registro internacional (luego se hace independiente). En el marco del Protocolo, en la medida en que una solicitud puede ser la base de un registro internacional, la dependencia se extiende a la surte de la solicitud, por ello, durante los cinco años siguientes a al registro, la surte de la solicitud de base (puede ser objeto de oposiciones, negación, rechazo, etc.), afectaría al registro internacional.

4.2.4 El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

En lo que toca al PCT el principio de territorialidad se encuentra adecuadamente reconocido en el Art. 1, donde se establece que el objetivo de la unión creada es la cooperación en la presentación de solicitudes, la realización de búsquedas del estado de la técnica, la realización de un informe relativo a la viabilidad desde el punto de vista sustantivo de la solicitud y la prestación de servicios⁸¹. Para lograr estos objetivos se logra un proceso de armonización en la relativo a la forma y contenido de las solicitudes internacionales (Art. 27 1)), las solicitudes nacionales por el contrario se rigen exclusivamente por la norma nacional. Igualmente se establecen los procedimientos para que la autoridad internacional de búsqueda realice su tarea de determinación del estado de técnica, así como para que la Oficina Internacional publique la solicitud internacional, y para que la Autoridad encargada del Examen preliminar internacional realice su tarea. Pues bien, luego de todas las acciones anteriores dirigidas a cooperar con las Oficinas nacionales en la facilitación de sus tareas de

⁸⁰ Art. 6 del Arreglo y del Protocolo.

⁸¹ En las actas de discusión del Tratado se encuentran claras muestras de la importancia dada al tema en cuestión, entre otras, the International Chamber of Commerce (ICC), se expresó de la siguiente manera “ the Basic objective of the PCT is to find a solution....., for the duplication of work in the examination of patent applications filed in a number of countries for one and the same invention..., the principal solution resides in the cooperation of between a number of national offices and the International Patent Institute (IIB) by providing by a documentary search and possibly a preliminary report to be put at the disposal of the national administration were the particular patent application may have to be prosecuted.....if this system work properly it may effect a reduction of work in the national administrations....this effect will also be salutary to the business interest involved”.

trámite, las solicitudes llegan a la fase nacional, donde los expertos de estas Oficinas, basados en el material recabado, y aplicando la ley interna deciden si la solicitud internacional puede ser concedida o por el contrario negada.

En este sentido, se deja claro en el tratado que ninguna disposición podrá limitar la libertad de un Estado contratante de establecer las condiciones sustantivas de patentabilidad, entre otros temas, tendrá libertad para fijar y aplicar condiciones sustantivas establecidas en su legislación sobre temas como por ejemplo, que se entiende por estado de la técnica (Art. 27.5)) a los efectos de la aplicación de los resultados de la búsqueda internacional en la valoración de los requisitos de patentabilidad y como hemos dicho, tendrá la libertad para señalar los requisitos sustantivos de patentabilidad (Art. 33. 5)), pudiendo aplicar criterios adicionales o diferentes a los señalados en el Art. 33 del PCT⁸². Cuando la solicitud llega las Oficinas designadas y/o elegidas, cada una de estas procederá a tomar una decisión sobre el fondo de la solicitud. Una vez concedida, se trata para todos los efectos jurídicos, como una patente que hubiera sido solicitada directamente ante esa oficina nacional.

4.3. La territorialidad y la observancia de los derechos de PI

Los académicos reconocen sin dificultades el principio de territorialidad⁸³, tanto en lo relativo al nacimiento del derecho como en lo relativo a su protección. En éste último tema, cuando se trata de establecer el uso no autorizado de un derecho protegido, por ejemplo, una marca registrada, lo que se hace en primer lugar es “localizar” el acto infractor, por ello, si la infracción tiene lugar en Francia, la ley que regulará el caso será la ley francesa⁸⁴. Pero nos podemos preguntar, si ante una infracción que tenga lugar en dos países diferentes, por ejemplo, Francia y Alemania, si sería viable que el proceso se iniciara en uno solo de los dos países y si la decisión pudiera referirse a la infracción en ambos países (determinar si en efecto la infracción tuvo lugar, el calculo del monto de la indemnización, etc.). Seguramente

⁸² Esta libertad se ve limitada en razón al compromiso adquirido en el Art. 27 del Acuerdo de los ADPIC, que sigue en líneas generales el Art. 33 num. 1) a 4) del PCT.

⁸³ Entre otros, Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Librairie Générale de droit et de la jurisprudence, E.J.A., Paris 2006, Tome I, Pag 45, « comme toutes les droits de propriété intellectuelle, le droit de marque est soumis au principe de territorialité... le droit de marque ne produit d'effets au profit de son titulaire que sur le territoire pour lequel il a été accordé para la autorité administrative en vertu d'une prérogative de puissance publique ». Paul Mathély, *Le droit Frances de Signes Distinctives*, Maule et Renou, Paris, 1984, Pag 290, « le droit sur le marque est territorial ».

⁸⁴ Ya que es la ley del sitio donde la infracción ha ocurrido la que resulta aplicable *Lex loci delicti*. A igual conclusión se llegaría si consideramos que la ley aplicable debe ser la del lugar donde el derecho de propiedad industrial fue otorgado *Lex rei sitae*.

para empresarios que desarrollan actividades de una manera global, el principio de territorialidad podría ser considerado, por lo menos en principio, como un obstáculo.

En nuestros días, con el incremento de compañías tanto grandes como pequeñas, haciendo negocios globalmente, y la realidad de un significativo incremento en las infracciones de derechos de PI⁸⁵, no es una sorpresa que el principio de territorialidad sea objeto de cuestionamientos⁸⁶. Entre otras razones que se mencionan, las siguientes podrían ser resaltadas: i) el proceso de armonización que se viene dando a nivel internacional, el cual si bien no es nuevo, como lo muestra el hecho de la adopción de los Tratados de Paris, Berna y Madrid al final del Siglo XIX, es claro que ha sido objeto de una importante aceleración por la vía de nuevos acuerdos multilaterales, de acuerdos regionales y de la nueva ola de acuerdos bilaterales; ii) la mayor importancia de los mercados regionales y la adopción de medidas tendientes a eliminar barreras al comercio; iii) la aproximación de las leyes y la práctica de las Oficinas de PI y iv) las Oficinas de PI están más abiertas a adoptar decisiones similares a aquellas que han sido adoptadas por entidades pares en otras jurisdicciones.

En lo que tiene que ver con la observancia, cuando en una disputa se encuentran envueltos derechos protegidos en más de un país, se hace necesario decidir entre otros temas, la corte del país con jurisdicción para conocer del asunto, decidir bajo que ley el caso debe ser resuelto y asegurar que el fallo será respetado en cada una de las distintas jurisdicciones. Para ello, normalmente se atiende a factores de conexión territoriales, como el domicilio, el lugar del registro del derecho de PI, el lugar de la infracción, ya sea donde se realizó o donde produjo efectos, etc. Sin embargo, debemos reconocer, que las infracciones en el entorno digital, agregan nuevos elementos que hacen el tema más complejo, y que hacen pensar, que ante la naturaleza global del Internet, la repuesta del derecho debe ser igualmente global. La realidad ha mostrado que no siempre es así, baste citar, la Recomendación Conjunta para la protección de los signos en Internet⁸⁷ y la reciente jurisprudencia del TJUE⁸⁸, que reafirman

⁸⁵ *The Counterfeiting Intelligence Bureau* de la Cámara de Comercio Internacional, en Londres, estima que el Comercio de productos falsificados suma entre 5 y 7 % del Comercio mundial, sumando cerca de 200 a 300 Billiones de Euros cada año. “Countering Counterfeiting – A guide to protecting and enforcing intellectual property rights” (ICC, London 1997).

⁸⁶ Mario Franzosi and Guistino de Santis, “the Increasing Worldwide significance of European Patent Litigation”, 25 *AIPLAQJ* 67, 69-76 (1997).

⁸⁷ La Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, se adoptó durante un período conjunto de sesiones de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), durante la trigésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (24 de septiembre a 3 de octubre de 2001).

la naturaleza territorial de los derechos de PI y la conveniencia de atender su defensa en esa misma forma, es decir país por país.

4.3.3 El tema de la protección de las marcas en el Internet

Como tendremos la oportunidad de mencionar en detalle en el C-III de este trabajo, uno de los problemas que se puede plantear por el uso de una marca en la red, se encuentra el conflicto entre marcas idénticas o similares que se utilizan por parte de titulares diferentes en la identificación de productos o servicios idénticos o similares.

En términos generales se puede afirmar que la aplicación del régimen de marcas es suficiente para determinar la existencia de un derecho sobre un signo a título de marca y el alcance del mismo. Por ejemplo, si se trata de establecer la eventual violación a un derecho sobre una marca de propiedad de un empresario español, la cual utiliza en la identificación de productos o servicios, por parte de un tercero que anuncia en una página en Internet la disponibilidad de los mismos productos o servicios, y que identifica con un signo igual o semejante, se debe acudir a la legislación española sobre marcas (Artículo 34 de la ley de marcas de 2001). Es decir, el titular deberá acreditar que el tercero que utiliza el signo en Internet se encuentra incurso en algunas de las prohibiciones previstas en el numeral 2 del Artículo 34.

Sin embargo, se debe reconocer que hay otros problemas que ameritan un análisis más detallado. Por ejemplo, ¿cuándo se considera que alguien que usa un signo en una página en Internet tiene presencia en otro país que pueda ser calificada como un uso comercial a los efectos del régimen de marcas? Es claro que en razón de la vocación internacional de Internet, una interpretación amplia de este tema podría llevar a la conclusión de que, por el simple hecho de incluir un signo en una página y que a ésta se pueda acceder desde cualquier parte del mundo se está ante un efecto comercial en todos los países, lo cual puede generar incertidumbre respecto a los eventuales conflictos en los que se podría ver envuelto un empresario. Un criterio más restrictivo sería por ejemplo, requerir algún tipo de vínculo entre

⁸⁸ Case C-539/03, en la que se determinó por la TJUE (13 de julio de 2006) que en el evento de infracción de una patente europea, en la que los demandados se encuentran en diferentes países de la comunidad, aún si estos pertenecen a un mismo grupo empresarial y hayan actuado de manera similar, ello no justificaba la aplicación del Art. 6.(1) de la Convención de Bruselas.

el uso del signo en Internet y el país en el que se reclame protección. Pero ¿qué tipo de vínculo? ¿Se podrá insistir en el requisito de uso en el comercio?

En la Recomendación Conjunta *sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet*,⁸⁹ se establece que se entiende “usado” en un territorio un signo que se usa en Internet si la utilización tiene un efecto comercial en un Estado miembro⁹⁰. Así las cosas, la Recomendación Conjunta contiene pautas para establecer cuándo el uso de un signo en la red puede entrar en conflicto con los derechos que sobre el mismo signo tenga un tercero en un Estado miembro.

En aquellos casos en los que ocurra una infracción de derechos, los Estados adoptarán medidas correctivas proporcionales al efecto comercial en su territorio, las que deben dirigirse a evitar un efecto comercial o evitar la infracción del derecho⁹¹.

Las anteriores medidas tienen un efecto al interior del país en el que se reclama la protección, lo cual corresponde a la aplicación del principio de territorialidad que inspira el régimen de marcas, pero ¿puede darse un fallo que vaya más allá de las fronteras territoriales del país donde se toma la decisión? En principio, la respuesta es que sí, ya que a luz de las disposiciones de la Recomendación Conjunta, si bien la autoridad competente de un Estado donde se infrinja un derecho de marca debe evitar “en la medida de lo posible” imponer una medida correctiva que tenga el efecto de impedir cualquier uso futuro del signo en Internet, la norma deja abierta la posibilidad a que la autoridad competente imponga una medida

⁸⁹ Adoptada por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París en la trigésima sexta serie de reuniones de la Asamblea de los estados miembros de la OMPI, de 24 de septiembre a 3 de octubre de 2001. La adopción de Recomendaciones Conjuntas constituye una nueva forma de acelerar la elaboración de principios internacionales armonizados y que complementa la labor basada en los tratados, que la OMPI viene llevando a cabo con arreglo a lo dispuesto en su programa y presupuesto de los años 98 y 99.

⁹⁰ La Recomendación Conjunta hace una relación de algunos criterios, no limitativos, que se deben tener presentes para determinar si un uso tiene un efecto comercial en un Estado en particular, entre otros: i) circunstancias indicativas de que el usuario del signo ha iniciado operaciones en ese Estado o tienes planes “de envergadura” para iniciar operaciones; ii) indicios de las operaciones comerciales que está llevando a cabo o que planea llevar a cabo el usuario del signo atendiendo al nivel y el tipo de la actividad comercial. Por ejemplo, si se prestan servicios de posventa u otros servicios a clientes; iii) la conexión entre la oferta de los productos y servicios y el Estado miembro. Por ejemplo, si se ofrece la entrega de ellos en el país o si los precios están en la moneda local; iv) la conexión entre la forma en que se usa la marca en Internet y el país. Por ejemplo, si se le puede contactar en ese país, ya sea un contacto interactivo, o una dirección en el país, o si el nombre se utiliza en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país (norma ISO 3166), o si está en el idioma local o ha sido efectivamente visitado por usuarios del Estado miembro; y v) la relación entre el signo usado y algún derecho existente en el país miembro, ya sea que el uso esté respaldado por el derecho o que constituya el aprovechamiento indebido de la distintividad o reputación, o que lo menoscabe injustificadamente, de un signo de propiedad de un tercero en el Estado miembro.

⁹¹ Las medidas podrán ser: obligarlo a incluir una advertencia de que el usuario no tiene relación con la persona que reclama la violación del derecho y de que no está dispuesta de producto o prestar servicios a los clientes domiciliados

correctiva que tenga como efecto el retiro del signo de Internet, es decir una medida de efecto global. En ningún caso la autoridad podrá adoptar una medida de efecto global cuando el usuario tenga un derecho en otro Estado, o una autorización para usar, siempre que tanto la adquisición del derecho como el uso se hagan de buena fe. Es claro entonces que en aquellos casos donde no concurren los dos requisitos mencionados y siempre que la autoridad *lo pueda evitar*, entonces no podría una autoridad ordenar el retiro de un signo de la red (medida de efecto global).

4.3.4 La jurisdicción común en el caso varios infractores ubicados en diversos países

En el evento de una infracción cometida en un solo territorio, es claro que la aplicación del principio de territorialidad no presenta dificultad alguna, ya que es claro que la norma aplicable y la jurisdicción, serán las del territorio en el que la infracción ha tenido lugar. Sin embargo, la respuesta es menos clara cuando se trata de infracciones cometidas en varios territorios por el mismo infractor, ya que una alternativa al inicio de las acciones en cada uno de estos territorios consiste en la acumulación ante una sola corte de la totalidad del asunto, solución que requiere un análisis detallado antes de pretender sacar cualquier conclusión al respecto.

4.3.2.1 Las respuestas del derecho internacional

Una de las primeras dificultades que encontramos en los temas de la propiedad intelectual es definir si ésta disciplina corresponde a la esfera del derecho internacional privado o por el contrario del público, ya que en muchos temas las soluciones serían diametralmente opuestas. La respuesta no es simple dada la naturaleza híbrida de los derechos de PI, ya que si bien por una parte se trata de derechos privados, por la otra no es menos cierto que su nacimiento corresponde a una decisión de una autoridad estatal (no es el caso del derecho de autor) en desarrollo de su propia política pública (por medio de la cual se establece que se puede proteger y que no), por ello, algunos temas podrían ser considerados de derecho internacional público, por ejemplo, los relativos al nacimiento o la validez de los derechos, mientras que otros, de derecho internacional privado, como por ejemplo las acciones civiles relativa a la infracción de un derecho de PI (no así el tema de las infracciones penales, ya que

en el Estado miembro objeto del reclamo u obligarlo a investigar antes de la entrega de productos o la prestación de servicios que los clientes no estén domiciliados en el Estado donde se produce la infracción.

si hay un exponente de lo que se considera forma parte del DI Público es el tema de las acciones penales).

Tres temas son frecuentemente abordados en materia de derecho internacional, de una parte, el de la norma aplicable, de otra, el de la jurisdicción y por el último, el del reconocimiento de los fallos jurisdiccionales. En lo que guarda relación con la norma aplicable en materia de derecho internacional privado, se aplica el método desarrollado por Savigny⁹² por medio del cual se establece que un tema de derecho internacional privado se regulará por la ley del país con el que se encuentra más estrechamente conectado⁹³. En materia de derecho internacional público, se continua aplicando el método anterior a Savigny, donde uno de los mayores exponentes Bartolomé de Sassoferrato (1314-1353), abogaba por la aplicación de la ley de Milán a sus ciudadanos sin importar donde se encontrarán (*personal status should apply*) y la misma ley se aplicaría respecto a las propiedades ubicadas en esta ciudad, sin importar la nacionalidad de sus titulares. Por ello, no es extraño hablar en materia de derecho internacional público, de la aplicación territorial o extraterritorial de una determinada ley.

En lo relativo a la norma aplicable, las convenciones multilaterales (Berna y París) aportan para muchos una respuesta incompleta; algunos señalan que el principio del trato nacional no regula el tema de la norma aplicable, sino que se limita a garantizar que extranjeros y nacionales serán tratados de idéntica manera, pero eso no excluye que una corte decida acudir a la aplicación de una norma extranjera en ciertas circunstancias⁹⁴. En los temas de observancia de los derechos de propiedad industrial, los que se asimilan a temas de responsabilidad (*tort*), la aplicación del principio *lex loci delicti* se traduce en la aplicación territorial de las normas vigentes en el país en el que la violación hubiera ocurrido.

⁹² Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), académico Alemán que publico en 1849 su obra *System of Modern Roman Law*.

⁹³ El modelo propuesto por Savigny ha sido adoptado en diversos sistemas legales de varios países, entre otros, el Código Civil Alemán de 1896, el Japonés de 1898, varios países de América Latina, entre los que se cuentan los países andinos y la Comunidad Europea.

⁹⁴ Ver *Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc.*, 153 F.3d 82, 89 n. 8 (2d Cir.1998), “The principle of national treatment is not a conflicts rule at all; it does not direct application of the law of any country. It simply requires that the country in which protection is claimed must treat foreign and domestic authors alike. Whether U.S. copyright law directs U.S. courts to look to foreign or domestic law as to certain issues is irrelevant to national treatment, so long as the scope of protection would be extended equally to foreign and domestic authors”.

La definición de la jurisdicción competente en temas de propiedad intelectual comienza por un examen de competencias personales⁹⁵ o generales⁹⁶, y luego se procede por la vía de competencias especiales o exclusivas. Un ejemplo de competencias especiales, tratándose de violaciones de derechos de PI, los que se asimilan a acciones de responsabilidad por daños, se establece en la Convención de Bruselas, que la competencia corresponde a la corte donde la infracción ha ocurrido o puede que ocurra⁹⁷. Un ejemplo de competencias exclusivas son las relativas a acciones relativas al registro o la validez de derechos de propiedad industrial, las que son reservadas a la corte del lugar donde el procedimiento de registro tiene lugar⁹⁸.

4.3.2.2 La experiencia de la Comunidad Europea

Lo primero que habría que anotar es que la situación varía tratándose de patentes que de marcas, de diseños registrados y variedades vegetales. En el caso de las patentes se ha adoptado un sistema de concesión de patentes europeas en una Oficina regional (Oficina Europea de Patentes), las que una vez concedidas se convierten en un grupo de varios derechos nacionales⁹⁹, los que en su defensa se regularán por las normas internas de cada país (Excepto las disposiciones relativas al contenido del derecho previstas en el Art. 69 del CPE y el Protocolo de interpretación del mismo). En el caso de marcas, de diseños registrados y variedades vegetales se ha logrado un sistema de concesión de derechos comunitarios. Por ello, por ejemplo, en materia de marcas, en el Reglamento (CE) No. 40/94, se prevé la creación de los Tribunales Comunitarios de marcas, los que tendrán competencia para conocer entre otras cosas, de cualquier acción por violación o intento de violación de una marca comunitaria que tenga lugar en cualquier estado miembro (Art. 94 literal 1). El tribunal

⁹⁵ En Estados Unidos las cortes han considerado que tienen jurisdicción sobre personas que tienen un contacto sistemático y permanente con el foro, en este sentido ver: *Helicópteros Nacionales de Colombia v. Hall*, 466 U.S. 408, 1984; sin embargo, teniendo presente el derecho constitucional del debido proceso, se exige que el contacto requerido para que se considere al demandado sujeto de una jurisdicción particular, no debe violar las nociones de “fair play and substantial justice” (*Internacional Shoe and Co. v. Washington*, 326 U.S. 310 (1945)). En este desarrollo de este último tema se ha considerado que tratándose del uso de una marca en Internet no es una base suficiente para que se considere un contacto suficiente que permita establecer la jurisdicción de éste (*Bensusan Restaurant Corp. v. King*, 937 F. Supp. 259 S.D.N.Y. 1996), por el contrario en algunos casos donde se ha podido demostrar que se trata no simplemente de una presencia en Internet, sino de una página interactiva, se debe determinar el nivel de interacción, en cuyo caso se puede, dependiendo del grado de la misma, considerar que si hay un contacto suficiente, sobra decir, que si la persona hace negocios en Internet se podría establecer inclusive una jurisdicción personal.

⁹⁶ En el caso de la CE se establece en el Art. 2.1 de la Convención de Bruselas (68 y 2001) que la regla general en materia de jurisdicción se basa en el domicilio del demandante en uno de los países miembros.

⁹⁷ En la aplicación del Art. 5.3 de la Convención de Bruselas a un caso concreto de violaciones de marcas, la Suprema Corte Francesa (*Court de Cassation*), en una decisión del 31 de junio de 2006 (Caso No. 03-16.980), determinó que se debía entender como el lugar donde el hecho dañoso ocurre, no solamente como el lugar donde el daño ocurre, sino también, como el lugar donde la causa que el origen del daño ocurre.

⁹⁸ En este sentido ver el Art. 22.4 de la Convención de Bruselas (EC No. 44/2001). En igual sentido el Art. 12 del borrador de la Convención de la Haya.

competente será el del lugar del domicilio del demandado. Sin embargo, en ambos casos sigue pendiente la respuesta a la pregunta ¿y que pasa cuando hay varios infractores ubicados en distintos países? ¿se puede iniciar una acción en un solo tribunal que pueda pronunciarse frente a todas las violaciones? ¿se debe iniciar una acción en cada territorio?

En el tema de la defensa efectiva de derechos de propiedad industrial a nivel internacional, resulta importante estudiar la experiencia de algunas cortes europeas, en particular la evolución de algunas decisiones en Holanda, hasta la decisión del TJUE en el caso *Roche*, aclaradora y en alguna forma regresiva, ya que nos vuelve a poner en la posición anterior al punto culminante de la jurisprudencia Holandesa, es decir la aplicación estricta del principio de territorialidad en materia de defensa de una patente europea en varios países miembros del Convenio de la Patente Europea (en adelante CPE).

La jurisprudencia relativa a la posibilidad de que una corte de un país comunitario tome una medida con efecto en toda la comunidad se remonta a los años 80, un primer caso conocido se dio en una corte Holandesa¹⁰⁰ el que si bien hacía referencia a un tema de marca, posteriormente se ha aplicado en muchos otros de patente¹⁰¹. La respuesta de las Cortes Inglesas a esa posición, se dio en un fallo de fecha noviembre 29 de 1994, en la que se cuestiona la competencia de la corte de un país (en este caso Holanda) para adoptar una medida que sería impuesta en otro país (en este caso Inglaterra)¹⁰². Por esta vía las cortes europeas descubren la utilidad, en materia de la observancia de los derechos de patentes, de la aplicación de Convenio de Bruselas de 1968 relativo a competencia judicial, al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil¹⁰³.

La convención de Bruselas prevé como regla general en materia de jurisdicción, que la corte competente para conocer de un asunto, será la del domicilio del demandado, en seguimiento de la idea *actor sequitor forum rei*. Sin embargo, la convención prevé en los temas de propiedad industrial dos importantes excepciones a la regla: i) tratándose de

⁹⁹ La expresión a “a bundle of national patents” ha sido acuñada en varias decisiones del órgano de apelaciones de la EPO (G 4/91).

¹⁰⁰ *Lincoln v. Internas*, citado por Claudio R. Barbosa, *From Brussels to the Hague. The ongoing process*. IIC, Vol 32, No. 7/2001, Pag. 736.

¹⁰¹ *Applied Research System v. Organon*, en el que la Corte de Apelaciones Holandesa considero que el demandado *Organon* había infringido la patente en Holanda así como en otros países europeos en los que el demandante *ARS* tenía derechos de patente para la misma invención.

¹⁰² En la parte relevante del fallo se lee lo siguiente: “...it World not be right for this Court to grant an injunction which had an effect outside the United Kingdom...”

¹⁰³ La que es remplazada por el Reglamento (CE) No. 44/2001 del 22 de diciembre de 2000.

acciones por infracción, las que se asimilan a responsabilidad por daños (*tort*), se prevé una jurisdicción especial, por medio de la cual, una persona domiciliada en un estado miembro podrá ser demandada en otro estado miembro, concretamente ante la corte del lugar donde la infracción hubiere tenido lugar (Art. 5.3). Luego se agrega, que en el caso de varios infractores ubicados en distintos países, la acción se podrá llevar a cabo ante la corte del país en que uno de ellos se encuentre domiciliado (Art. 6.1) y ii) en el caso de acciones relativas al registro o valides de derechos de propiedad industrial sujetos a registro (marcas, patentes, etc.) la acción se debe iniciar ante la corte del país en que el registro hubiera tenido lugar o el lugar en que se considere que tuvieron lugar en los términos de un tratado o acuerdo internacional (Art. 16.4).

En el comienzo de los años 90 la aplicación del Art. 6.1 de la convención de Bruselas tuvo una aplicación bastante amplia, en el sentido de aplicarse en todos aquellos casos en los que habiendo varios demandados, siempre que uno de ellos se encontrara domiciliado en Holanda, y siempre que fueran acusados de cometer actos idénticos en cada uno de esos estados miembro. Al final de los ochenta, la aplicación del mencionado artículo se limitó a aquellos casos en los que el demandado pertenecieran al mismo grupo, que hubieran actuado de una manera concertada, y cuyas acciones hubieran sido formuladas y diseñadas por la compañía ubicada en Holanda, esta jurisprudencia dio nacimiento a una teoría a la que se le denominó “the spider in the web”¹⁰⁴.

En esa evolución jurisprudencial no sobraron algunas diferencias relativas a la interpretación de la norma, por ejemplo, cual era el grado de relación o de conexión que debía existir entre los demandados y sus conductas para la válida aplicación de la norma¹⁰⁵. Este tema fue superado en buena parte con la adopción de una nueva redacción dada al Art. 6.1 en el Convenio de Bruselas de 2001, que expresamente agregó la exigencia que había sido desarrollada por la jurisprudencia (caso *Kalfelis* C-189/87), es decir, que las acciones deben ser tan relacionadas que resulte conveniente el ser analizadas de manera conjunta, en orden a evitar decisiones irreconciliables, como consecuencia del hecho de producirse fallos separados por cada una de las cortes donde el asunto fuese ventilado. Lo que se buscaba con

¹⁰⁴ Claudio R. Barbosa, From Brussels to the Hague. The ongoing process. IIC, Vol 32, No. 7/2001, Pag. 742.

¹⁰⁵ Dos importantes decisiones muestran posiciones diferentes, en la primera de ellas *Kalfelis v. Schröder* el TJUE (Septiembre 27 de 1988) que las disposiciones del Art. 6.1 (como excepción a la regla prevista en el Art. 2) debía ser interpretada de manera restrictiva, en este sentido las acciones deberían estar conectadas de manera tal que justifican que estas sean estudiadas y decididas de manera conjunta a efectos de evitar decisiones contradictorias, vale la pena

esta exigencia no era otra cosa que garantizar que la excepción de jurisdicción prevista en esta norma, mantuviera ese carácter excepcional frente a la regla general de jurisdicción, es decir el domicilio del demandado (Art. 2 del Convenio de Bruselas).

En atención a lo anterior, la evolución jurisprudencial llega a un punto, en el que se hace manifiesta la limitación de la aplicación del Art. 6.1 del Convenio de Bruselas como solución a los problemas que plantea la necesidad de defender los derechos de propiedad industrial país por país, aún en casos donde hay una relación entre los demandados, como también, en los casos en que estos sean miembros de un mismo grupo empresarial. En el caso *Roche* (C-539-03), el abogado general, Sr. Léger, expresó con claridad que en el caso de acciones independientes relativas a la violación de una Patente Europea, las cortes de los distintos países podrán rendir fallos diferentes, por ejemplo, las diferencias podrán referirse a la descripción de las violaciones, las medidas que las cortes adopten para impedir que se sigan cometiendo o el cálculo de las compensaciones o daños, sin embargo, estos fallos a pesar de ser diferentes, no son en opinión del abogado general “irreconciliables o incompatibles”. Las dos razones en las que se poya el mencionado Abogado General en su documento de opinión, para sostener que las decisiones aun siendo distintas no son irreconciliables o incompatibles son las siguientes: i) se trata de demandados diferentes en cada país y ii) las decisiones de cada corte cubren territorios distintos. Para que se de un conflicto entre dos decisiones se requiere que estas se refieran a una misma situación de hecho y de derecho.

Por ello, tratándose de una patente europea, es difícil pensar que ante un tema de infracciones en varios estados podamos estar ante situaciones de hecho y derecho idénticas, ya como hemos dicho, una vez concedidas las patentes se convierten en derechos independientes, los que se regulan país por país como si se tratará de patentes nacionales concedidas directamente en ese Estado (Art. 2.2 CPE). Igualmente hemos mencionado que los derechos concedidos serán los mismos que conceda a una patente nacional (Art. 64.1CPE), y que las infracciones serán reguladas por la ley nacional (Art. 64.3 CPE). Pues bien, en opinión el abogado general Sr. Léger, es claro que en el tema de infracciones de patentes europeas en países europeos, se debe examinar con referencia a la ley nacional de cada uno de los estados en los que los múltiples demandados se encuentren domiciliados, por lo que concluye que las diferencias que se puedan presentar en los fallos, no las hace “irreconciliables”, ya que se trata

anotar que se utiliza la expresión “contradictory decisions” en lugar de “irreconciliable decisions”. En la segunda de ellas rendida seis años más tarde “ *Traty* (Case C-406-92) se adopta una posición más flexible.

de diferentes situaciones de derecho. Es por ello, que el Abogado General llega a la conclusión que el Art. 6.1 del Convenio de Bruselas resulta inaplicable en estos casos.

En el fallo rendido por el TJUE (13 de julio de 2006) en el mencionado caso *Roche* y siguiendo la opinión del abogado general Sr. Léger, esta corte estableció que el Art. 6.1 de la Convención de Bruselas no aplica en el caso de infracciones a una patente europea respecto de infracciones cometidas en uno o varios de ellos, aún en el caso de que esas compañías pertenezcan al mismo grupo, hayan actuado de manera concertada o aún bajo una política o estrategia común elaborada por uno de ellos. En opinión de la corte, solamente existe el presupuesto de decisiones contradictorias en el caso que ellas se refieran a las mismas circunstancias de hecho y de derecho, lo primero no se da, ya que se trata de diferentes demandados cuyas acciones se dan en países diferentes y en circunstancias distintas. Lo segundo no se da tampoco, ya que la patente europea se debe tratar en cada país en que se reclama la protección como patentes nacionales, por lo que se aplicarían normas distintas y por ello, las circunstancias de derecho serían igualmente diferentes.

Así las cosas, luego del auge de la jurisprudencia Holandesa, pasando por su teoría de “spider in the web”, nos encontramos hoy ante el reconocimiento de que aún frente al caso de patentes europeas, su defensa se debe llevar a cabo en cada uno de los territorios en los que se haya presentado una infracción. Las soluciones en Europa vendrán muy seguramente de los resultados a los que se pueda llegar en el marco de las discusiones relativas a la adopción de un tratado europeo en materia de litigios en Patentes (European Patent Litigation Agreement EPLA), en el que entre otros temas, se propone la creación de una Corte Europea de Patentes. Otras regiones como la andina, deberían comenzar por el diseño y consideración de sistemas de creación de derechos de cobertura regional (el caso de marca comunitaria en Europa) o sistemas regionales de otorgamientos de derechos de aplicación nacional (el caso de la patente europea), y luego muy seguramente, llegará el momento de la discusión relativas a los más eficientes sistema de defensa regional de los derechos de propiedad.

Capítulo Segundo

LA COMUNIDAD ANDINA

1. Historia del proceso

La idea de los países andinos de conformar un grupo sub-regional se remonta a mediados de la década de los años sesenta, cuando se consideró que la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) presentaba limitaciones para los países de mercados insuficientes o de menor desarrollo relativo. Por la vía de los grupos sub-regionales se lograba una mayor homogeneidad entre los participantes, así como una mayor identidad en los propósitos y objetivos.

La Declaración de Bogotá, suscrita el 16 de agosto de 1966 por los Presidentes Carlos Lleras Restrepo de Colombia; Eduardo Frei de Chile y Raúl Leoni de Venezuela; así como por el ex Presidente Galo Plaza y el Canciller Fernando Schwalb, acreditados como delegados de los Presidentes de Ecuador y del Perú, respectivamente, comienza a delinear los contornos del sistema regional de integración. Con el fin de estudiar el establecimiento del grupo de integración subregional previsto en la declaración de Bogotá y llevar adelante las negociaciones correspondientes, los países andinos formaron el 30 de junio de 1967 una Comisión Mixta integrada por los representantes de Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Venezuela, a los que se sumó Bolivia posteriormente.

Ese mismo año, del 28 de agosto al 2 de septiembre, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC reunido en Asunción (Paraguay) aprobó la Resolución 202 que fijó los principios que debían seguir las normas de los acuerdos subregionales, y la Resolución 203 que contiene las bases de un acuerdo subregional entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

Se estableció una Comisión Mixta, la que llegó a realizar un total de seis reuniones, la última de las cuales se efectuó el 25 de mayo de 1969 en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde los representantes de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú arribaron a un acuerdo definitivo. Así las cosas el Grupo Andino nace el 26 de mayo de 1969, cuando

los plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena¹⁰⁶. El 9 de julio de 1969, el Acuerdo de Cartagena fue declarado compatible con el Tratado de Montevideo, así como frente a los principios generales establecidos por la Resolución 202 y 203. Sin embargo, no entró en vigencia sino hasta el 16 de octubre del mismo año, cuando el Comité Permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después la de los Gobiernos de Colombia y Chile¹⁰⁷

El Grupo Andino comenzó formalmente sus actividades el 21 de noviembre de 1969, cuando se instaló en Lima la Comisión, órgano máximo del Acuerdo de Cartagena constituido por un representante plenipotenciario de cada uno de los Países Miembro. El 24 de noviembre de 1969, los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, reunidos en la capital peruana, designaron a Lima como sede permanente de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

A fin de lograr un desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembro, el Grupo Andino estableció varios mecanismos en torno a los cuales hizo girar sus principales acciones. Dichos mecanismos fueron básicamente: el Programa de Liberación automático e irrevocable de los intercambios intrasubregionales¹⁰⁸; el arancel externo común que se adoptaría en forma progresiva¹⁰⁹; la programación industrial conjunta que se ejecutaría mediante programas sectoriales de desarrollo industrial¹¹⁰; y la armonización de políticas económicas, incluida la adopción de regímenes comunes en distintos campos¹¹¹.

¹⁰⁶ Firmaron el Acuerdo, Tomás Guillermo Elio por Bolivia; Jorge Valencia Jaramillo por Colombia; Salvador Lluch Soler por Chile; José Pons Vizcaíno por Ecuador y Vicente Cerro Cebrián por Perú. Venezuela, que participó en todas las negociaciones, no firmó.

¹⁰⁷ El artículo 110 estipulaba que sólo podrá entrar en vigencia “cuando tres países hubieran comunicado su aprobación al Secretariado General de la ALALC”. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró de la CAN en 1976.

¹⁰⁸ El Programa de Liberación tiene por finalidad eliminar en forma progresiva los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.

¹⁰⁹ En una primera etapa se trataba de un Arancel Externo Mínimo Común (AEMC), en virtud del cual los Países Miembros no podían imponer aranceles inferiores a los acordados, tuvo un carácter parcial, dado que no obligaba a Bolivia y Ecuador y no comprendía la totalidad del universo arancelario.

¹¹⁰ El objeto de promover el desarrollo industrial de la Subregión y contribuir a la distribución equitativa de los beneficios de la integración. Se pretendía sustraer del mercado la decisión de dónde invertir y asignársela a la Comisión del Acuerdo de Cartagena para que decida, a propuesta de la Junta, qué familias de productos se asignan a qué países, algunos ejemplos, son: En 1972 se aprobó, mediante la Decisión 57, el primer PSDI, el **Programa Metalmecánica**; En 1975 se aprobó, por medio de la Decisión 91, el **Programa Petroquímico**; En 1977 fue aprobado, por medio de la Decisión 120, el **Programa Automotor**.

¹¹¹ Un ejemplo fue la aprobación de un régimen común para el tratamiento del capital extranjero (adoptada el 31 de diciembre de 1970), en la que la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 24 que

2. Bases constitucionales

El fundamento del derecho de la integración reside en el concepto de “supranacionalidad”, en este sentido el ex –Magistrado del TAJ, Dr. Roberto Salazar Manrique, reconoció el papel fundamental de este asunto en la integración, en su opinión, la nota característica consiste en que “la soberanía individual de los países se ejerce en forma ampliada y de consuno para el manejo de los asuntos relacionados con el proceso de integración económica”.

Hay dos áreas en la que la supranacionalidad se refleja de manera clara, una la organizativa y la otra la normativa. En lo relativo a lo primero, el Hon. Magistrado Salazar dijo: “Desde el punto de vista organizativo el concepto de supranacionalidad hace referencia a la existencia de órganos independientes de los estados miembros, con una potestad normativa propia que goza de aplicación directa y preeminencia sobre las normas de derecho interno”. En atención a lo cual se crearon distintos órganos, como por ejemplo, un órgano supranacional encargado de dictar las reglas aplicables al proceso de integración (comercio exterior, inversiones, régimen financiero, transporte, etcétera) que tendría una cobertura mayor o menor según las fases por las que atravesase en un momento dado el proceso de integración; un órgano jurisdiccional con capacidad de declaratoria del derecho, mediante la interpretación legítima de sus normas, el control de la legalidad de los actos de la organización comunitaria y de las obligaciones a que se comprometen los países miembros, y la capacidad otorgada a la función jurisdiccional comunitaria para que sus actos sean de aplicación obligatoria en todos y cada uno de los Países Miembros.

En lo relativo al tema normativo, la supranacionalidad se manifiesta por medio de dos fenómenos jurídicos de gran importancia: la aplicación directa y la preeminencia del derecho comunitario, temas que desarrollaremos más adelante.

En atención a lo anterior no es difícil concluir que para que este proceso de integración se desarrolle sin dificultades, unas bases constitucionales sólidas han sido imprescindibles, es

contenía el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

decir, que las constituciones prevean esa posibilidad de cesión de competencias soberanas¹¹², como en efecto sucede con las constituciones actuales de Colombia y Venezuela. Sin embargo, en atención a que un país adhiere al proceso de integración de manera totalmente voluntaria y se compromete al respeto de su estructura normativa, ese compromiso le obliga al reconocimiento no solamente de la organización internacional recién creada, sino de los órganos regionales que la integran y de las normas que de ellos se derivan; por lo que no resultará viable a un país luego de entrar a formar parte de un sistema de integración de este tipo, el alegar sus propias constituciones so pretexto de no cumplir los compromisos regionales. A pesar de que en este sentido no hay dificultades mayores en la región, la situación varía sensiblemente de un país a otro, fruto en buena medida del sustento constitucional a la integración. Una mirada a la situación en algunos países resulta ilustrativa:

2.1. Bolivia. No hay un fundamento constitucional expreso que autorice un proceso de integración como el Andino¹¹³; por lo que hay que acudir a la disposición constitucional (Constitución de Bolivia de 1967), que hace referencia a las facultades que tiene el Presidente de negociar y suscribir tratados internacionales (contenida en los artículos 96, inciso 2º) y al poder legislativo aprobar esos tratados (Art. 59, inciso 12 de la Constitución).

2.2. Colombia. El respaldo Constitucional y jurisprudencial a la integración tiene gran solidez en Colombia. En el artículo 76, numeral 18 de la Constitución vigente hasta 1991, se consagraba que *por medio de tratados o convenios aprobados por el Congreso, podrá el Estado obligarse para que sobre bases de igualdad y reciprocidad, sean creadas instituciones supranacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con*

¹¹² El Prof. José Manuel Sobrino en documento preparado para SG de la CAN de fecha 19 de marzo de 2001, distingue y con razón, entre cesión de competencias soberanas y cesión de la soberanía, claramente lo que se cede son esas compendias soberanas, cesión que por de más tiene límites, por ejemplo, menciona el distinguido profesor que “La cesión del ejercicio de competencias se efectúa mediante atribución y no a través de una transferencia de soberanía, por consiguiente, no se trata de un acto jurídico definitivo” y luego agrega “Que este nuevo sujeto, en nuestro caso, la Comunidad Andina, disfruta de personalidad jurídica internacional, pero a diferencia de los Estados esta personalidad no es universal sino que es funcional, esto es, se ve limitada a la consecución de los objetivos fijados en las “reglas de la Organización” (art. 2 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986)”.

¹¹³ En este sentido ver la respuesta del consultor designado al efecto por Bolivia, doctor Renato Crespo Paniagua, a un cuestionario presentado por el TAJ: “... la organización de un órgano jurisdiccional internacional... reclama... la necesidad de plantearse con claridad los ingentes problemas que deben superarse previamente, a fin de que dicho organismo pueda nacer con plenitud de facultades, de tal modo que sus resoluciones tengan eficacia..., en todos los Estados que forman la comunidad regional. *Añadió el doctor Crespo que...* el instrumento de su creación debe estar amparado necesariamente por una norma de jerarquía constitucional; es decir, que en la Constitución Política del estado debe existir una norma directamente operativa... y concluyó aludiendo a su país, que... no existe la posibilidad de implantar un tribunal internacional con la jerarquía deseable para la plena ejecución de los fines que se propone el

otros estados. El concepto de la integración, en la nueva constitución política de 1991, cobra renovado y singular reconocimiento, desde el mismo preámbulo de la carta, el que consagra un marco jurídico *comprometido a impulsar la integración latinoamericana*, y en particular en el artículo 227¹¹⁴ donde se prevé expresamente el compromiso con la integración regional, pero muy especialmente la latinoamericana. La Jurisprudencia de distintas cortes ha sido igualmente expresa en reconocer la constitucionalidad del proceso de integración¹¹⁵.

2.3. Ecuador. La Constitución de 1998 consagraba de manera expresa que en sus relaciones con la comunidad internacional (Art. 4) el país propugna por la integración “de manera especial, la andina y la latinoamericana (literal 5). La jurisprudencia reconoce la validez constitucional del proceso de integración¹¹⁶. La Constitución recientemente adoptada dedica especial atención al tema de la integración, en particular en el **Art. 4.** se regulan las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional: “Propugna la integración, de manera

Acuerdo de Cartagena sin la base constitucional anotada”. (Primera Reunión de Expertos. Órgano Jurisdiccional, 26-28 de junio de 1972. Documento Acuerdo de Cartagena JUN/RE.05/I/di, junio 23 de 1972).

¹¹⁴ Art. 27 CN. “El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y el Caribe, mediante la celebración de tratados, que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones.”

¹¹⁵ Ver entre otros los siguientes fallos de la **Corte Suprema de justicia** los siguientes: a) fallo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 27 de febrero de 1975, en la que se declaró inconstitucional los Artículos 2 y 3 de la ley La Ley 8a. De 1973 que incorporó al derecho colombiano el Acuerdo de Cartagena, en relación con las disposiciones que ordenaban la aprobación por el Congreso de decisiones modificatorias de la legislación interna que fueran de competencia del legislador. En estos artículos se desconocía efecto directo del derecho de integración al exigir su aprobación en cada caso por el Congreso. Sobre la problemática surgida en Colombia a raíz de la puesta en vigencia del Tratado constitutivo del Acuerdo de Cartagena, ver Vidal Perdomo, Jaime, “Aspectos jurídicos de la Aprobación del Acuerdo de Cartagena”, y Caicedo Perdomo, José Joaquín, “La Incorporación de las Decisiones 24 y 37 al Derecho Colombiano”. Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, junio de 1973, No. 11; b) El fallo de 1º de septiembre de 1988 la Corte, reconoce algunas características importantes del derecho comunitario “... *se advierten dos características esenciales al derecho comunitario o de la integración en sus relaciones con el derecho interno de los países miembros, que son su preeminencia, prevalencia o aplicación preferente y su vigencia directa e inmediata en el derecho nacional...*” y c) el fallo de febrero 7 de 1991, la Corte se ocupó de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 81 de 1988 que señaló funciones al Comité de Regalías y reguló lo relacionado con la importancia de tecnología, en la que califico a la labor de interpretación del TAJ como “*un instrumento precioso para la puesta en marcha de los conceptos de integración política, económica y social que están en el fondo mismo del llamado derecho comunitario*”. En etapa más reciente se puede resaltar el fallo de la **Corte Constitucional de Colombia** (sentencia C-256 del 27 de mayo de 1988) donde se dice “el Acuerdo de Cartagena es un Tratado Internacional que hace parte del derecho comunitario pero no es todo el derecho comunitario andino, dado que este no se desarrolla únicamente a partir de tratados, protocolos o convenciones, puesto que los órganos comunitarios están dotados de la atribución de generar normas jurídicas vinculantes”.

¹¹⁶ La Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación, de 15 de mayo de 1998, declaró la nulidad de la regulación No. 765-92 de la Junta Monetaria, (relativa a importaciones de licores procedentes de Colombia), al considerar que la medida implicaba *el desconocimiento de un tratado internacional de jerarquía o valor jurídico superior al de una regulación de la Junta Monetaria...* y considerar que con ello se genera el incumplimiento del artículo 5º. Del Tratado de Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena sobre prohibición de adoptar o emplear *medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación*. En esta opinión de la corte se señala que los tratados internacionales vigentes y las decisiones y resoluciones en materia comunitaria, prevalecen sobre las normas internas o nacionales por ser característica esencial del derecho comunitario como requisito básico para la construcción integracionista”.

especial la andina y latinoamericana”. Corresponde al Congreso (Art. 161) aprobar los Tratados que comprometan al país en acuerdos de integración (numeral 3) y los que atribuyan a un organismo internacional o supranacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución o la ley. Con lo cual, estos tratados deberán ser aprobados por el Congreso, pero en la norma se reconoce expresamente que competencias soberanas pueden ser cedidas, en cuyo caso, el resultado de la labor de creación de normas de estos órganos supranacionales, por ejemplo, las decisiones entrarán a regir de acuerdo a lo que se disponga en el derecho regional, sin que para nada aplique el Art. 163 de la Constitución que requiere la promulgación en el Registro oficial de los tratados y convenios para que entren a formar parte del ordenamiento jurídico¹¹⁷ y

2.4. Perú. En la constitución de la república del Perú no aparece una norma expresa relativa a la integración regional o subregional, como no aparece una norma en la que se reconozca la posibilidad de cesión de competencias soberanas a favor de un ente supranacional. Sin embargo, vemos que de acuerdo a la Constitución, los tratados que deben ser aprobados por el Congreso (Art.56¹¹⁸) no incluyen los relativos a temas de la integración. Por el contrario, el Presidente en virtud de sus atribuciones para dirigir la política exterior y las relaciones internacionales (Art. 118 literal 11) tiene la competencia para celebrar, adherir o ratificar tratados en todos los temas no contemplados en la lista de los que son de competencia del Congreso (Art. 57). Así las cosas, en virtud de esa amplia competencia presidencial, las iniciales dudas o dificultades constitucional en torno al tema del sustento constitucional al proceso de integración, quedan disipadas.

3. Los órganos, consejos, comités e instituciones

¹¹⁷ En relación con la aplicación de este artículo 163, cuyo texto es el siguiente “Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía”, Manuel Tangarife, Derecho de la Integración en la Comunidad Andina, Ed. Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Bogotá, 2002, sugiere que existe un problema, sin embargo, creo compatible con el derecho comunitarios que los Tratados por los que se crea una comunidad como la andina o aquellos en los crea un órgano supranacional, que son aquellos en los que ceden competencias soberanas, sea sujeto a un trámite interno de aprobación y de publicidad. Por el contrario, tal requisito no es viable de ser aplicables a normas de derecho derivado, esto si contrario a derecho comunitario y a mi modo de ver a la misma constitución ecuatoriana, ya que esta jamás ha mencionado esta obligación.

¹¹⁸ En este sentido ver: “Artículo 56° Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos Humanos. 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 3. Defensa Nacional. 4. Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.”

La Comunidad Andina cuenta con un número importante de órganos, consejos, comités e instituciones; en atención a que solamente algunos de ellos tienen una relación directa con el objeto del presente trabajo, haremos referencia exclusivamente a estos, mientras que los otros serán solamente enunciados.

En el Art. 5 del Acuerdo de Cartagena (en la versión que incluye las modificaciones introducidas por denominado el Protocolo de Trujillo de marzo de 1996), se establece que la Comunidad Andina, nombre que remplaza al anterior de Pacto Andino, se encuentra integrada por sus países miembros (hoy Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú) y por los órganos del Sistema Andino de Integración¹¹⁹, que son los siguientes: El Consejo Presidencial Andino; El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; La Comisión de la Comunidad Andina; La Secretaría General de la Comunidad Andina; El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; El Parlamento Andino; El Consejo Consultivo Empresarial; El Consejo Consultivo Laboral; La Corporación Andina de Fomento; El Fondo Latinoamericano de Reservas; El Convenio Simón Rodríguez, los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema Andino de Integración y los demás que se creen en el marco del mismo; La Universidad Andina Simón Bolívar; y Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión. Una breve presentación de estos órganos se hace aconsejable, a pesar de no poder abordarlos todos¹²⁰.

3.1. El Consejo Presidencial Andino. El Consejo Presidencial Andino es el máximo órgano del Sistema Andino de Integración y está conformado por los Jefes de Estado de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. En su labor emite Directrices sobre los distintos ámbitos de la integración, las cuales se ejecutan por los órganos e instituciones competentes. Entre sus altas funciones se encuentra la de “Definir la política de integración subregional andina”.

3.2. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores está conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros. Dentro de sus funciones se encuentran las de formular la política exterior en los asuntos de interés subregional, así como orientar y coordinar la acción externa de los diversos órganos e instituciones; formular, ejecutar y evaluar, en coordinación con la Comisión, la política general del proceso de la integración subregional andina; dar

¹¹⁹ En el Art. 7 se dice “El Sistema tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva de los órganos e instituciones que lo conforman, para profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y consolidar y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración”.

cumplimiento a las Directrices que le imparte el Consejo Presidencial Andino y velar por la ejecución, y suscribir convenios y acuerdos con terceros países o grupos de países o con organismos internacionales sobre temas globales de política exterior y de cooperación.

3.3. La Comisión de la Comunidad Andina. La Comisión de la Comunidad Andina está constituida por un representante plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los Países Miembro. Entre sus funciones se encuentran, formular, ejecutar y evaluar la política de integración en materia de comercio e inversiones; adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, así como para el cumplimiento de las Directrices del Consejo Presidencial Andino; coordinar la posición conjunta de los Países Miembros en foros y negociaciones internacionales y velar por el cumplimiento “armónico” de las obligaciones derivadas del Acuerdo y del Tratado de Montevideo de 1980. La Comisión adoptará sus Decisiones con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países Miembro¹²¹, en efecto, la voluntad de la Comisión se expresa por medio de actos denominados Decisiones (ejemplo, la Decisión 486 en asuntos de propiedad industrial).

3.4. La Secretaría General de la Comunidad Andina. La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina y en tal carácter actúa únicamente en función de los intereses de la Sub-región en su conjunto, igualmente corresponde a esta, la labor de otorgar apoyo técnico a los demás órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Entre sus funciones se encuentran, velar por la aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico; atender los encargos del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; formular al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión propuestas de Decisión, de conformidad con sus respectivas competencias, así como iniciativas y sugerencias a la reunión ampliada del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, destinadas a facilitar o acelerar el cumplimiento de este Acuerdo, con la finalidad de alcanzar sus objetivos en el término más breve posible; evaluar e informar anualmente al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión, sobre los resultados de la aplicación de este Acuerdo y el logro de sus objetivos, efectuar los estudios técnicos y las coordinaciones que le encomienden los otros

¹²⁰ Para una referencia completa a todos estos entes, ver el documento Composición y responsabilidades de los órganos, consejos, comités e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI), documento de la Secretaria General (SG/di 823 de 30 de marzo de 2007).

¹²¹ Con la excepción de algunos casos particulares previstos en el Art.26 del Acuerdo de Cartagena.

órganos del Sistema Andino de Integración; mantener vínculos permanentes de trabajo con los Países Miembros. La Secretaría se expresa mediante resoluciones. La Secretaria General de la CAN (en adelante SG de la CAN) tiene como sede la ciudad de Lima en Perú.

3.5. El Parlamento Andino. El Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema, su naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina, esta conformado por representantes de los Congresos Nacionales, de conformidad a sus reglamentaciones internas y al Reglamento General del Parlamento Andino. Cuando entren en vigencia el Protocolo Adicional al Tratado constitutivo y el Protocolo Adicional en materia de elecciones directas, suscrito el 23 de abril de 1997 (pendientes de ratificación), estará constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo, según procedimiento que se adoptaran en el mismo Protocolo. La sede permanente del Parlamento Andino es la ciudad de Santa fe de Bogotá. Entre sus funciones se encuentran, participar en la promoción y orientación del proceso de la integración con miras a la consolidación de la integración latinoamericana; examinar la marcha del proceso de la integración; sugerir a los órganos e instituciones del Sistema las acciones o decisiones que tengan por objeto o efecto la adopción de modificaciones, ajustes o nuevos lineamientos generales con relación a los objetivos programáticos y a la estructura institucional del Sistema; participar en los procesos normativos, mediante sugerencias a los órganos del Sistema de proyectos de normas sobre temas de interés común y promover la armonización de las legislaciones de los Países Miembros.

3.6. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. Está formado por cuatro Magistrados y sus dos suplentes, elegidos de ternas presentadas por cada uno de los países miembros (artículo 7), por un período de seis años. El tribunal es competente para conocer de varios tipos de acciones, en particular, acciones de nulidad¹²², de incumplimiento¹²³, de interpretación prejudicial¹²⁴, recurso por

¹²² En el Art. 101 del Estatuto del TAJ (Decisión 500) se define el objeto y finalidad de la acción de nulidad “La acción de nulidad podrá incoarse ante el Tribunal con el fin de que éste declare la nulidad de las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a que se refiere el literal e) del artículo 1 del Tratado, dictados o acordados con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder.”

omisión¹²⁵ y acciones laborales¹²⁶. La acción de interpretación prejudicial ha sido ampliamente utilizada en la interpretación de la legislación vigente en propiedad industrial, por lo que se ha convertido en un mecanismo no solo para la interpretación uniforme del derecho comunitario y la solución de conflictos a nivel regional, sino sobre todo en una importante herramienta de estudio para las autoridades y abogados en toda la región; en atención a lo cual, en los distintos temas planteados en este trabajo, acudiremos al estudio de las interpretaciones realizadas por el Tribunal Andino de Justicia (TAJ)¹²⁷. El TAJ además es competente para dirimir mediante arbitraje las controversias que se susciten entre órganos e instituciones del sistema o entre estos y terceros o entre particulares, relativos a contratos privados que se encuentren regidos por la normativa subregional.

4. El derecho comunitario

4.1. El marco normativo

El Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia, firmado en Quito en 1983 en su Art. 1 señala que el ordenamiento jurídico regional comprende las siguientes normas, el Acuerdo de Cartagena (Protocolos e instrumentos adicionales), el Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia, las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta. La doctrina y la jurisprudencia fueron unánimes en que en esta relación de normas que integraban el derecho comunitario, se debían distinguir dos grupos, unas de derecho primario o originario (los distintos Tratados, Protocolos e instrumentos de igual naturaleza) y otras de derecho secundario, cuya característica fundamental era el haber sido expedidas por órganos

¹²³ En el art. 107 del Estatuto del TAJ se define el objeto y finalidad de la acción de incumplimiento “La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina. La conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de cualesquiera actos u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación”.

¹²⁴ En el art. 121 del Estatuto del TAJ se define el objeto y finalidad de la acción de interpretación prejudicial “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.”

¹²⁵ En el art. 129 del Estatuto del TAJ se define el objeto y finalidad de la acción “ Con el recurso por omisión o por inactividad se persigue que cuando el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, puedan ser compelidos a ejecutarla.

¹²⁶ En el art. 135 del Estatuto del TAJ se define el objeto y finalidad de estas acciones “ Las acciones laborales que se propongan ante el Tribunal tienen por objeto dirimir las controversias que, originadas en una relación de trabajo, se susciten entre los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus respectivos funcionarios o empleados, de conformidad con el Convenio de Sede que resulte aplicable”.

¹²⁷ Para un estudio más detallado de la figura de la interpretación prejudicial, ver Marco Matias Alemán, Ed. Top Management, Bog, 1993, Pág 45 y ss.

comunitarios en el marco de sus competencias (las Decisiones y las Resoluciones)¹²⁸. Por medio del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de creación del TAJ (Cochabamba, Bolivia a los 28 días del mes de mayo de 1996), se introducen nuevas categoría de normas “las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y los convenios de complementación industrial”, sin que para nada se altere esa tradicional jerarquía entre normas de derecho primario y de derecho secundario.

El TAJ ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias oportunidades sobre esta jerarquía normativa, en los siguientes términos:

“...En el tope de todo ordenamiento jurídico comunitario se ubican los tratados constitutivos del mismo, así como sus enmiendas consignadas en protocolos modificatorios. Así lo señalan taxativamente el artículo 1, literales a) y b) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Ellos constituyen la base primigenia del derecho comunitario y entre los europeos se les denomina “Constitución Comunitaria”, señalando la naturaleza autónoma y la fuente primaria de derecho, del cual derivan y a las cuales se someten el resto de las fuentes. ...El ordenamiento jurídico primario está sujeto al principio de jerarquía normativa primando sobre cualquier otra norma comunitaria, ya sea de derecho derivado o sobre los tratados que regulan las relaciones externas de la comunidad. La función de velar por el cumplimiento de la jerarquía normativa tanto del Acuerdo de Cartagena, como con respecto al ordenamiento legal de los países miembros, y a las normas del derecho derivado corresponde exclusivamente al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al tenor del artículo 33 del Tratado del Tribunal...”

En lo relativo al derecho derivado se trata de un concepto que el TAJ¹²⁹ ha sabido incorporar en sus fallos desde el mismo inicio de su labor de interpretación prejudicial, lo que sin duda aportó de manera significativa al proceso de integración; en uno de sus fallos el mencionado Tribunal dijo lo siguiente:

“Puede afirmarse que es característica primordial del sistema comunitario de derecho el que los países soberanamente cedan parte de sus competencias reguladores transfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a la órbita de acción comunitaria para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos de la integración subregional. De esta manera a los tratados constitutivos -derecho primario- se suma el acervo legal expedido por órganos de regulación comunitaria como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que mediante normas jurídicas de orden supranacional -derecho derivado- regulan materias que habiendo formado parte originalmente de la competencia exclusiva de los países miembros, éstos han resuelto soberanamente transferirlas como una “competencia de atribución a dichos órganos”.

En tratándose de propiedad industrial, es ésta una de las materias que expresamente se entregó a la actividad reguladora de la Comisión, a propuesta de la Junta, según reza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, con la mira de establecer un régimen común para el tratamiento de marcas, patentes y licencias. De esta asignación de atribuciones se derivan precisamente las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que tratan del régimen común sobre

¹²⁸ En este sentido ver Sachica Luis Carlos, *Derecho Comunitario Andino*, 2e, Bogotá, Temis 1989, Pág. 86 y Pachon Manuel, *Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino*, Ed Legales, Bogotá, 1990 Pág 12.

¹²⁹ Procesos de Interpretación Prejudicial del TAJ, No. 1-IP-87, 6-IP-94, y 10-IP-94

propiedad industrial, como la Decisión 344, y sobre el régimen común de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales contenido en la Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena”

4.4. Aplicación de la ley en el tiempo

Las Decisiones¹³⁰ obligan a los países miembros desde el momento en que estas son aprobadas, produciendo efectos inmediatos a futuro, en este sentido el TAJ¹³¹ ha dicho lo siguiente:

“En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior”.

En lo que a propiedad industrial hace referencia, este principio de la irretroactividad se encuentra reconocido en las distintas normativas que a nivel andino han sido adoptadas, Decisión 85 (artículo 85), Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), pues estas han dispuesto que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo, lo anterior no es obstáculo a la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, la que se aplicará igualmente en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

En lo que hace referencia a aspectos procesales, el TAJ ha tenido la oportunidad de precisar como este principio de la irretroactividad es aplicado:

“A la vez, si el *ius superveniens* se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida”.

Tratándose de las causales de irregistrabilidad de una marca (resulta igualmente aplicable a las causales de no patentabilidad), el TAJ¹³² ha dicho lo siguiente:

¹³⁰ De la Comisión o del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

“si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

4.5. Características del derecho comunitario

Las características principales del derecho comunitario, que han sido resaltadas como fundamentales al sistema de la integración son, de una parte, la primacía sobre el derecho interno y de la otra, su aplicación directa. Se puede agregar sin duda, su autonomía y aplicación uniforme.

4.5.1. La primacía del derecho comunitario sobre el interno

Las normas de derecho comunitario priman sobre aquellas normas de derecho interno, anteriores o posteriores, que le sean contrarias. En este sentido, se prevé en el Art. 4 de Tratado de Tribunal Andino, una obligación de tipo positivo a cargo de los países, consistente en “adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina” y una de tipo negativo, “no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación”, el TAJ¹³³ ha dicho lo siguiente sobre estas obligaciones:

“En el orden comunitario la responsabilidad de los Estados se deriva del compromiso que adquiere cada País Miembro de acuerdo con el artículo 5o. del Tratado del Tribunal. De acuerdo con esta norma los Países Miembros adquieren doble obligación: una de carácter positivo, ‘de hacer’; y, otra de orden negativo, de ‘no hacer’. Por la primera, los Países Miembros deben adoptar toda clase de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud del derecho originario y de las que les corresponda por mandato de las normas secundarias o derivadas. Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro debe abstenerse de toda medida así sea legislativa, judicial, ejecutiva, o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámense leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino”.

En este sentido estas dos obligaciones le permiten a los países adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la norma comunitaria; pero el principio de la primacía se pone en evidencia precisamente cuando uno de los países miembros ha adoptado

¹³¹ TAJ, proceso 74-IP-2003

¹³² Sentencia dictada por el TAJ en el proceso N° 38-IP-2002.

¹³³ TAJ, Sentencia del 8.XII.98. Proceso 03-AI-97. En G.O.A.C. N° 410 de 24.II.99

una norma que es contraria a la norma comunitaria, es decir, en este momento la supremacía obliga a la aplicación de la norma comunitaria por encima del derecho interno que le es contrario, en este sentido el TAJ ha dicho lo siguiente:

“... dice relación con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, lo cual en la práctica se traduce en que el hecho de pertenecer al acuerdo de integración le impone a los Países Miembros dos obligaciones fundamentales dirigidas la una, a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y la otra, a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sean de naturaleza legislativa, judicial, o administrativa, que contraríen u obstaculicen la aplicación del derecho comunitario.”

La aplicación preferente de la norma comunitaria sobre la interna que le es contraria, ha sido abordada de manera directa en varios fallos del TAJ¹³⁴, en particular en un fallo del TAJ¹³⁵ el mencionado Tribunal dijo lo siguiente:

“...Debe concluirse, en consecuencia, que la Decisión 85 contiene una regulación total o íntegra de los asuntos de propiedad industrial de que trata y que, en tal sentido, en cuanto a los “asuntos regulados”, se habría de producir la derogación tácita o implícita del derecho nacional en relación con los asuntos que el derecho comunitario codifica. Este pretendido efecto derogatorio, aceptado en general por el derecho interno, no se compagina sin embargo con el derecho de la integración, conforme antes se indicó. La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que con él entre en conflicto el derecho interno o nacional. De tal suerte, la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista.”

4.3.2 La aplicabilidad directa

Como regla general, tanto las Decisiones (de la Comisión o del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores) como la Resoluciones de la Secretaria General, entran en vigencia y producirán sus efectos en los países miembros desde la fecha de su publicación en

¹³⁴ En varios otros procesos el TAJ se ha pronunciado sobre este tema, entre los que vale la pena citar: “conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno”. (Proceso 6-IP-93, G. O. N° 150 de 25 de marzo de 1994). “En cuanto al efecto de las normas de integración sobre los nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en tal caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable en beneficio de la norma comunitaria. De tal suerte, la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista. La Decisión 85, en consecuencia, prevalece en principio sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con el derecho interno. De no ser así resultaría imposible alcanzar el objetivo propio del derecho de la integración, que es el de lograr un régimen uniforme para todos los países de la comunidad”. (Proceso 2-IP-88, G. O. N° 33 de 26 de julio de 1988); y “En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista” (Proceso 1-IP-87, G. O. N° 28 de 15 de febrero de 1998).

¹³⁵ TAJ, Proceso 2-IP-88

la Gaceta Oficial del Acuerdo. La excepción consiste en que estas –las Decisiones–, prevean una fecha posterior o que prevean una formalidad especial, como por ejemplo, su incorporación en derecho interno mediante acto expreso. En relación con este principio el TAJ¹³⁶ ha dicho lo siguiente:

“Por otra parte, el ingreso o introducción de las normas comunitarias al derecho interno de un País Miembro, se ha canalizado a través del principio de la “aplicación directa”, que se ha definido doctrinariamente como “la capacidad de la misma, para producir efectos jurídicos en un País Miembro, sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno”. (Gil Carlos Rodríguez Iglesias, “Tribunales Constitucionales y Derecho Comunitario”, Madrid 1993, pág. 1176).

Por efectos de este principio, los Países Miembros no tienen facultad para dictar normas de ninguna especie que se concreten “a la incorporación, transposición o desarrollo para darle efectividad dentro de su territorio”. (Santiago Muñoz Machado, “El Estado, el Derecho Interno y la Comunidad Europea”, Madrid 1986, pág. 143).

Las legislaciones nacionales, ni ningún órgano interno de los Países Miembros, ante la presencia de una norma comunitaria, pueden interferir su curso, a pretexto de que requieren el trámite o procedimiento de aprobación de leyes o de tratados internacionales. En consecuencia, desde este punto de vista, el principio de la aplicabilidad directa, desplaza a los órganos legislativos internos de la competencia que tienen para dictar leyes comunitarias o aprobarlos los de orden internacional.

El principio de la aplicabilidad directa, esto es que las normas comunitarias entran a formar parte del derecho interno de cada país, sin requerimientos legales o procedimientos posteriores se plasma en el artículo tercero del Tratado de Creación del Tribunal y en los artículos 27 y 228 del Reglamento de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La excepción a esta norma de carácter general está a la luz cuando la misma estipula: “Cuando su texto así los disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”, situación que se dio con la Decisión 85, cuyo artículo 86, facultaba los Países Miembros a “adoptar las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de esta Decisión”.

4.3.3. La autonomía del derecho comunitario en materia de propiedad industrial

Las norma de propiedad industrial constituyen un ordenamiento propio distinto de los regimenes internos de los países miembro, ya se trata de normas internas nacionales o de tratados internacionales en estos temas, en este sentido el TAJ¹³⁷ ha dicho lo siguiente:

“El ordenamiento jurídico andino es autónomo y la aplicación de las normas comunitarias que lo conforman no depende de las de otros ordenamientos internacionales, ni debe sujetarse a que guarden compatibilidad o conformidad con ellas. Cosa bien diferente es la de que, para que este ordenamiento se acompase con el de otras esferas u organizaciones internacionales o mundiales, el legislador andino expida normas que acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones idénticos o semejantes a las de aquéllas.”

¹³⁶ TAJ, Proceso 3-IP-96
¹³⁷ TAJ, Proceso 89-IP-2000

4.3.4. La aplicación Uniforme. Esta se garantiza por medio de la labor que realiza el Tribunal Andino de Justicia, relativa a las interpretaciones prejudiciales del ordenamiento jurídico andino. Por medio de esta competencia asignada al TAJ se pretende asegurar la aplicación uniforme en todos los países miembros del ordenamiento jurídico de la región.

En este contexto, la Decisión 486, es una norma de aplicación directa y preferente en los países miembro, sin requerimiento alguno de incorporación en derecho interno a los efectos de su aplicación. Por el contrario otras normas de tipo regional por medio de la cual se autoriza a los países miembro a regular asuntos no previstos en la norma comunitaria, requieren norma nacional a los efectos de su implementación, es el caso de la Decisión 698 de la Comisión por medio de la cual se autoriza a los países de la Comunidad a adoptar medidas necesarias a los efectos de la implementación de los compromisos asumidos en propiedad intelectual en el marco de acuerdos bilaterales de libre comercio, entre otros con los Estados Unidos, EFTA y la Unión Europea, lo que implica sin dudas abrir la puerta a regímenes diversos entre los países, retrocediendo en la armonización lograda. Pero lo que no puede hacer una norma comunitaria es autorizar a los países a regular un asunto de manera contraria a como se encuentra regulado a nivel regional, ya que ello equivale a una autorización de incumplimiento, resultando más lógico que, si como consecuencia de la aplicación de una norma regional los países identifican intereses o posturas divergentes, se acuerde la modificación de la norma comunitaria a los efectos de que el tema sea excluido de la normativa subregional. Estas normas andinas y sus implicaciones serán objeto de desarrollo particular en los capítulos siguientes.

Capítulo Tercero

LAS MARCAS

Primera Parte

DEL REGIMEN GENERAL

A los efectos del estudio de la normativa andina, comenzaremos por el tema de las marcas y otros signos distintivos, figura que desde el punto de vista jurídico y del diseño de políticas públicas, presenta menos complejidad que la figura de las patentes; pero que al mismo tiempo tiene una gran importancia para los países andinos, ya que es la categoría de la propiedad industrial de mayor utilización en la región¹³⁸ y en el que los nacionales participan con un porcentaje alto en el total de concesiones de registro (en promedio, más del 50% de las solicitudes corresponden a residentes)¹³⁹. Por lo antes expuesto, el sistema de marcas se ha integrado de manera natural y sin mayores fricciones en el marco normativo de los distintos países, al punto que son frecuentes los casos donde las normas nacionales van más allá de los compromisos internacionales (es el caso de las marcas notorias, tema que desarrollaremos en la Segunda Parte de este Capítulo), o no menos llamativos, los casos donde los jueces aplican la ley de marcas de manera tal que superan los derechos que se derivan de los textos normativos (es el caso de algunas decisiones en materia de coexistencia de marcas tema desarrollado en el C-VI).

1. Definición, funciones y requisitos

1.1. Introducción

Los empresarios en el desarrollo de su actividad mercantil aspiran a tener el reconocimiento del público y particularmente de sus clientes actuales o potenciales, es decir, que se les identifiquen sus productos o servicios de los producidos o prestados por sus competidores, y en la medida de lo posible que se les asocie a unos valores particulares; por

¹³⁸ En el año 2007 en la Oficina de Ecuador se solicitaron alrededor de 14,344 marcas y en Colombia 24,074; en Perú en el 2008 se solicitaron 29, 590. Estas cifras son bastante más superiores que las estadísticas en materia de patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

¹³⁹ Según estadísticas de la SIC en Colombia en el 2007 las solicitudes de residentes corresponden al 59% del total de solicitudes. En el período entre 2002 y 2007, la participación promedio de residentes fue de 58%.

ejemplo, *Mercedes Benz* quiere que su marca sea asociada con gran desempeño, seguridad y prestigio.

No siempre el desempeño empresarial es tal como para lograr el posicionamiento de *mercedes benz* y otras marcas famosas o reconocidas. Hay una lista interminable de marcas que circulan en el mercado y que cumplen satisfactoriamente su papel de identificación y de individualización, sin que cuenten con fama o prestigio mayor, a estas marcas las llamaremos las marcas comunes. Sin embargo, hay en el derecho de marcas una categoría que se ocupa de brindar una protección especial a los titulares de marcas que gozan de un prestigio especial, las que por ahora denominaremos marcas notorias.

Las marcas cumplen un papel fundamental en el funcionamiento y organización de los mercados, de una parte le permite a los empresarios que sus esfuerzos en materia de calidad, cumplimiento, satisfacción de necesidades, seriedad y otros atributos, sean asociados a un signo que sea capaz de traducir en el consumidor todas y cada una de esas ideas mencionadas. En este sentido podemos decir que la marca es la promesa de parte de los empresarios de entregar a los consumidores, de manera exacta, aquello que ellos, –los consumidores–, aspiran recibir. De otra parte, las marcas les permiten a los consumidores escoger aquellos productos o servicios que quieren comprar, ya que les permite diferenciar unos productos de otros. Por lo anterior, es acertado decir que la protección de los derechos de marca conlleva la protección de un interés colectivo: el adecuado funcionamiento del mercado.

En ese esfuerzo empresarial de posicionamiento de las marcas, vemos que el consumidor juega un papel fundamental, es él quien resuelve – a través de sus decisiones de compra –, cuándo el empresario ha sido exitoso o no en su intento. En ese sentido, encontramos marcas que son prácticamente indiferentes para los consumidores, como aquellas en las que el consumidor esta dispuesto a cambiarla en razón del precio. Hay marcas que por el contrario tienen una gran aceptabilidad entre sus consumidores, quienes no están dispuestos a cambiarla, salvo que tengan una buena razón para hacerlo y por último, hay marcas que generan una gran lealtad de parte de sus consumidores¹⁴⁰, quienes encuentran en ellas la

¹⁴⁰ En la revista Business week del mes de agosto de 2004 se cuenta la historia de un *fan* de la marca Apple y su hermano, que en su carrera de productor de cine usa computadoras y sistemas de Apple. Estos compraron un iPod (digital music player) y luego se enteraron que la batería era irremplazable y solamente duraba 18 meses. Como protesta hicieron una película llamada “el secreto sucio de los iPod” (*the iPod’s dirty secret*). El resultado fue que Apple se vio forzada a resolver el problema, ellos dicen que la razón para proceder de esa forma era el que ellos confiaban enormemente en la marca.

respuesta a un interés particular, entre otras: Volvo (seguridad); Harley-Devidson (aventura); FedEx (servicio garantizado de entrega oportuna); Nike (desempeño); Lexus (calidad), etc.

En todos los casos en los que se ha generado esa lealtad entre el consumidor y la marca, el empresario está en posición de cobrar un *plus* por el servicio o producto que identifica con la misma¹⁴¹, es lo que se denomina *brand equity* y consiste en el mayor valor que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto, en razón pura y simplemente de la marca, y esto a pesar de la existencia de otros productos o servicios que son básicamente iguales o muy similares. Estas marcas a las que nos venimos refiriendo tienen prevista una protección jurídica especial, que consiste en un mecanismo de protección reforzado.

Si bien el valor de las marcas no es el único mecanismo para medir su importancia económica, sí es un buen indicador de por qué sus titulares tienen interés en una adecuada protección. Por ejemplo, en el *ranking* anual que hacen la revista *Bussines Week* y la empresa consultora *Interbrand*, se mencionan las siguientes como las cinco más valiosas marcas en 2010 en el ámbito mundial: Coca cola (US\$70.452 millones); IBM (US\$64.727 millones); Microsoft (US\$60.895 millones); Google (US 43.557 millones) y General Electric (US\$42.808 millones)¹⁴², valga la pena mencionar que las cinco son empresas americanas. El valor de las marcas es tal, que representan en muchas ocasiones más que los restantes bienes de propiedad de una empresa¹⁴³.

Como veremos más adelante, desde el punto de vista conceptual, las marcas son los signos o símbolos, palabras y otros elementos que se utilizan para identificar productos o servicios producidos por una persona. Sin embargo, sucede que detrás de toda marca reconocida y exitosa hay un empresario que por hacer las cosas bien ha logrado ese posicionamiento, por ejemplo, para el Sr. Brandson fundador de *Virgin Music* y ahora accionista mayoritario de *Virging Group*, que cubre más 170 países y negocios como *Virgin Atlantic Airways*, *Virgin Mobile*, *Virgin Energy*, *Virgin Hotel*, *Virgen Insurance*, etc., la creación de empresas será más simple agregando la expresión *Virgin* a cualquier nueva

¹⁴¹ En este sentido ver Phillip Kotler, *Marketing Management, Eleventh Edition, Prentice Hall, 2003*, pag 422, la empresa Amazon.Com, está en capacidad de cobrar entre 7 y 12 % más que sus rivales menos conocidos en el negocio de venta de libros por Internet.

¹⁴² La única marca latinoamericana que aparece entre las primeras 100 es la marca Mexicana de cervezas Corona (US 3.847 millones). Para mayores detalles ver <http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2010.aspx>.

actividad que quiera emprender, y seguramente tendrá grandes posibilidades de éxito. Por ello no es exagerado decir que la protección que se otorgue a la marca *Virgin* es una vía para proteger el éxito empresarial del Sr. Brandson.

1.2. Definición de marca

Existen muchas definiciones de marcas, unas muy diferentes de otras, pero todas tienen en común el que ponen el énfasis en algunas de las características principales de esta figura de la propiedad industrial, entre otras, la característica de indicar el origen empresarial de productos o servicios o la de distinguir los productos o los servicios de un empresario de los de otro¹⁴⁴.

Para el profesor Fernández Novoa¹⁴⁵ las marcas son un bien inmaterial (no tienen una existencia sensible, necesitan materializarse en una cosa tangible –*corpus mechanicum*– para poder ser captado por los sentidos), así dice el citado profesor, la marca en sentido propio es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores, lo que denomina el citado profesor como el *ingrediente psicológico*.

El Profesor Jérôme Passa pone el acento en el derecho exclusivo que comporta el signo registrado¹⁴⁶. Por ello, el autor diferencia la marca en si misma del derecho que recae sobre la misma; es decir, distingue la marca en tanto que signo que se utiliza en la identificación de productos o servicios de un empresario de los de otro, de la marca en tanto que derecho al uso exclusivo derivado del registro de la misma (en el caso francés al igual que en el de la mayoría de los países latinoamericanos el derecho exclusivo se deriva del registro). En igual sentido los profesores Chisum y Jacobs, distinguen el derecho de marca –en cuanto disciplina–, de la marca en si misma, como se deriva del siguiente pasaje de una de sus obras: “El derecho de marcas otorga derechos de uso exclusivo sobre una marca que distingue los

¹⁴³ Jhon Stuart, co-fundador de *Quaker Oats* dijo lo siguiente “*if this business were split up, I would give you the land and the bricks and mortar, and I would take the brands and trademarks, and I would fare better than you*”, citado por Phillip Kotler, Oc, pag 423.

¹⁴⁴ Ver Alemán, Marco Matías, Ed. Top Management In., Bog 1994, pag 75

¹⁴⁵ Fernandez Novoa, Carlos, Fundamentos de derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, Pag 21

¹⁴⁶ Ver J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Librairie Générale de droit et de la jurisprudence, E.J.A., Paris 2006, Tome I, Pág. 41. El Profesor Passa define la marca como sigue: “*Signe distinctif dont l’usage este réserve pour la loi à une personne pour la désignation dans le commerce des produits ou services visés dans l’enregistrement*”.

productos de un fabricante o comerciante o los servicios prestados por una empresa de los productos o servicios de otros” (traducción informal)¹⁴⁷.

Para el Profesor Ricardo Metke, la marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado¹⁴⁸.

En lo personal creo que la marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja, a través de la diferenciación, sus productos o servicios y para que el consumidor aplique a esos signos los valores empresariales, que él como empresario ha desarrollado y con los que quiere que sus productos y/o servicios sean asociados.

Un importante número de legislaciones de marcas contienen una definición¹⁴⁹ y otras optan por una vía más compleja, pero ilustrativa, vía esta que el Profesor Otero Lastres identifica como de un “doble camino”, de una parte una cláusula general donde se define la figura y luego una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir una marca¹⁵⁰.

1.3 Definiciones de marcas en algunas legislaciones

La anterior ley española de Marcas (ley de 1988) definía la marca como: “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. A su vez la ley española de marcas de 17 de diciembre de 2001 define marca de la siguiente forma: “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra”. La doctrina española es unánime en aceptar que la definición actual sigue de cerca los lineamientos impuestos por la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

¹⁴⁷ Ver Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*. Ed. Matthew Benders, NY, 1992, Capítulo 5 section 5A. La distinción es clara entre régimen de marca y marcas como se deriva de la definición propuesta en su obra: “Trademark law establish exclusive rights to use marks that distinguish one manufacturer, merchant or service provider’s goods or services from those of others”

¹⁴⁸ *Lecciones de Propiedad Industrial I*, Editorial Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá 2006, Pág 53

¹⁴⁹ Algunas que se pueden mencionar son: La ley de propiedad industrial (No 83 de Ecuador de 1998); la ley de propiedad industrial de Honduras (Decreto No. 12-99-E de 1999); y la Ley de Marcas de Jordán (No 34 de 1999).

¹⁵⁰ Entre las que se pueden señalar: El Código de Propiedad Industrial de Francia (No.92-597 de Julio 1 de 1992); la ley Alemana de Marcas (de octubre 25 de 1994); la ley Inglesa de Marcas (Ley de 1994); el Código de Propiedad Industrial de Portugal (Decreto-Ley No. 16 del 24 de Enero de 1995); y la Decisión Andina 486 del 2000.

Consideramos de una gran importancia analizar con detalle la definición de la normativa española y en particular los comentarios que sobre ésta han sido hechos por importantes sectores de la doctrina, a efectos de que estos comentarios nos sirvan de punto de referencia y de parámetro de comparación cuando nos refiramos a otras definiciones legales, por ejemplo, la Francesa, la Inglesa y la Andina.

Algunos sectores de la doctrina española son críticos de la definición adoptada en la actual ley de marcas, en particular frente alguna bondades consagradas en la definición que traía la anterior normativa (ver Artículo 1 de la ley de 1988), entre algunos de estos comentarios vale la pena mencionar los siguientes:

- i) en la actual norma se define a la marca como el “signo que...”, mientras en la anterior (ley de 1988) se hablaba de “signo o medio que...”. Para el Profesor Otero Lastres, la inclusión de la expresión medio en la normativa era en primer lugar justificada, ya que salvaba cualquier eventual interpretación del concepto de signo de manera limitada y de esa manera permitiría la protección por la vía del derecho de marcas de un mayor número elementos utilizados en la identificación de productos y servicios¹⁵¹ y en segundo lugar no implicaba un asunto que comprometiera la requerida armonización impuesta por la Primera Directiva (89/104/CEE). El Origen de esta referencia a medio lo encontramos en el Artículo 118 del Estatuto de Propiedad Industrial de España del año de 1929¹⁵²;
- ii) se exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, esta modificación obedece claramente a la incorporación de este requisito en los términos de la Primera Directiva (89/104/CEE)¹⁵³. Para una parte de la doctrina la inexistencia del requisito de la representación gráfica en la normativa anterior, era suplido con la existencia de un requisito

¹⁵¹ El Prof. Otero Lastres afirma lo siguiente: “no parece que pueda sostenerse que una forma tridimensional, en sí misma considerada –sin referirnos, por tanto, ahora a su posible reproducción bidimensional-, encaje en cualquiera de las nociones gramaticales de la palabra “signo” anteriormente señaladas”. ADI Tomo XXII, 2001, Pág. 199

¹⁵² La mencionada norma definía la marca en los siguientes términos “todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar y distinguir de los similares, los productos de la industria, el comercio y el trabajo”. Es decir el EPI no solamente hablaba de medio, sino de medio material, sin embargo, la eliminación del calificativo “material” fue muy bien recibido por la doctrina, en este sentido, el Prof. Fernández Novoa dijo que este cambio trajo consigo, de una parte, el ensanche del concepto de marca y de otra parte su mayor armonización con la naturaleza inmaterial de la figura.

¹⁵³ En igual sentido este requisito fue incorporado por la legislación de los Estados miembros de la CE, así en la ley francesa se habla de “signe susceptible de représentation graphique”(Art.1); en la Italiana “segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (Art. 16), Inglaterra “capable of being represented graphically”(Trademark Act Part .1), y en Alemania “signs that are capable of being protected as a Trade mark withing the meaning of section 3, but not capable of being represented graphically, shall not be registered”(Sección 8.-(1).

de forma consistente en la necesidad de la “reproducción” de la marca solicitada (Art. 18 de la Ley de 1998¹⁵⁴), el cual debía hacer parte de los anexos de la solicitud¹⁵⁵. Sin negar que existe una relación entre la materialización del requisito substancial de la representación gráfica – soporte- y el formal de anexar a la solicitud la reproducción del signo –ejemplares- que se intenta registrar, creo que se trata de dos conceptos diferentes, por vía de ejemplo, si tomamos un signo olfativo, al que consideráramos que en una particular jurisdicción no se le considerara representable gráficamente, entonces estaríamos frente a un signo que *ab initio* no podría llegar a ser protegido como marca. A distinto resultado llegamos si tomamos una solicitud de marca, digamos una marga denominativa (para evitar la complicación terminologica que implicaría considerar una marca gráfica), solicitud a la que supongamos por un momento le falta un requisito formal, como es la reproducción en un número x de ejemplares, estaríamos en este caso frente a una marca registrable. Es cierto que en este último caso el trámite de la solicitud de marca adolece de un vicio de forma, pero también es cierto que el mismo sería subsanable en la etapa oportuna del trámite;

iii) en la ley de 1988 se decía que “distinga o sirva para distinguir”, hecho que en su momento fue muy bien recibido por la doctrina, por ejemplo, el Prof. Fernández Novoa, resaltaba que esta redacción se acomodaba adecuadamente a la función principal de las marcas, que consiste en indicar el origen empresarial de los productos y servicios. El cambio fundamental frente a la nueva ley, consistió en que esta última, elimina la expresión “distinga” y se contenta con mantener la expresión *sirva para distinguir*. La distinción de la norma anterior, podría tener una justificación en el tiempo, así “distinga” haría referencia a una marca que en efecto cumple en el mercado una función distintiva, por ejemplo, una marca actualmente en uso. Por el contrario “sirva para distinguir” haría referencia a una marca, que por ejemplo sería utilizada en el futuro, quizá una vez registrada¹⁵⁶. Pero la diferencia puede igualmente hacer referencia a la capacidad intrínseca del signo para distinguir o la distintividad adquirida en razón a su uso, en cuyo caso, un signo al que le falte distintividad intrínseca –no distingue-, pero podría haberla ganado por el uso –es decir el signo *ab initio* no sirve para distinguir-, pero al ser examinado por la oficina que analiza su registro (por lo menos en los casos en los que se admite distintividad adquirida por el uso)se llega a la

¹⁵⁴ Corresponde al Art. 12.1.C de la ley de 2001.

¹⁵⁵ En este sentido Otero Lastres y Casado Cerviño.

¹⁵⁶ Para Gregorio Robles, esta distinción no tiene mucho sentido y afirma que esta matización resultaría redundante, ya que a juicio del autor –el cual comparto-, lo que importa es que la marca sirva para distinguir. Las marcas en el derecho español. Ed. Civitas, 1995, Madrid, Pág.66

conclusión que efectivamente “distingue”, en cuyo caso debería concederse el registro del signo solicitado¹⁵⁷.

iv) la eliminación de la referencia al principio de la especialidad esta en línea con la Primera Directiva (89/104/CEE), la que tampoco hace referencia al tema. Para una parte de la doctrina una referencia a este principio en la definición de marca sería adecuado, ya que ello contribuiría a mejorar el concepto legal¹⁵⁸. Para otros, la eliminación de su mención en la definición tiene la ventaja de eliminar la diferencia desde un punto de vista conceptual entre marca común y marca renombrada, la que en su protección desborda los límites estrechos del principio de la especialidad¹⁵⁹. Creo que no es conveniente que se incluyan demasiados elementos en una definición, por ello, así como no se hace referencia a otros principios igualmente relevantes, como podría ser el de territorialidad, no veo que la ausencia en la definición de marca del principio de la especialidad afecte en demasía. Sin embargo, como tendremos ocasión de ver en su momento, es este uno de esos principio sobre los que vale la pena recalcar, de un lado, sus límites y de otro, su relevancia en el funcionamiento adecuado del derecho de marcas;

v) cuando se habla del origen empresarial de los productos o servicios identificados con la marca, se cambia la referencia que hacía la ley anterior a “persona” por la referencia actual a “empresa”. La formula de la nueva ley, al igual que la Primera Directiva a la que sigue, no es del todo acertada, entre otras cosas, por que existe una tendencia marcada a separar el derecho de marca de la empresa a la que pertenece; una muestra de ello es la desaparición gradual en las leyes de marca, de la exigencia de que estas sean transferidas junto con la empresa o la parte de ellas a la que pertenecen¹⁶⁰. Para algunos, la referencia a la empresa no es conveniente, ya que ésta no es sujeto de derechos, solo la persona física tiene ese atributo¹⁶¹, en efecto en tratándose de solicitudes de marcas estas podrán ser presentadas por personas naturales o jurídicas. Para otros, a los que sin duda le sobran razones, lo ideal es que en la definición no se haga referencia ni a una ni a la otra¹⁶²; y

¹⁵⁷ En este sentido ver Prof. Otero Lastres, ADI Tomo XXII 2001, Marcial Pons, Madrid, Pág.206

¹⁵⁸ En este sentido ver Prof. Otero Lastres Op. Cit.

¹⁵⁹ En este sentido Fernández Novoa Op. Cit.

¹⁶⁰ En el marco normativo internacional un primer paso en la simplificación de las operaciones de disposición de marcas se da con la incorporación en el CUP del Art. 6 *quater* y luego se ve reforzada con la adopción del Convenio de los ADPIC (Art. 21).

¹⁶¹ Gregorio Robles, Las marcas en el derecho español. Ed. Civitas, 1995, Madrid, Pág.70

¹⁶² Prof. Otero Lastres. Obra. Cit.

vi) se mantiene la referencia al mercado, expresión que viene de la ley de 1988 y que claramente en esto no sigue, sin consecuencia alguna en términos de armonización, la Primera Directiva.

Como antes tuvimos ocasión de proponerlo, un vistazo a la definición legal en otras leyes de marcas y en particular, usando como vara de medida la definición de la ley de marcas de la ley española y en particular la evolución de la misma, nos puede ser de utilidad.

En **Francia**, el artículo L-711-1 del libro VII del Código de Propiedad Intelectual, define la marca de la siguiente manera: “la marca de fábrica, de comercio o de servicio es un signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona física o moral” (traducción informal)¹⁶³. En primer lugar conserva una división clásica entre marcas de fábrica, de comercio y de servicio, que aporta poco a la luz de algunos autores¹⁶⁴ y no corresponde a la clasificación más aceptada que distingue entre marcas de productos y de servicios¹⁶⁵. Se deben resaltar, en línea con los comentarios anteriormente realizados sobre la normativa española, las siguientes características de la norma francesa: i) la expresión signo, sin que se haga referencia a otros elementos, como podría ser la expresión “medio”; ii) la exigencia del requisito de la representación gráfica; iii) la finalidad distintiva del signo; iv) la referencia a persona física o moral y v) el hecho de que la definición se compone de una cláusula general donde se define la marca y de una lista enumerativa de signos que pueden ser registrados como marca¹⁶⁶.

En la ley **Inglesa** de 1994 (Trademark Act Capítulo 26, Parte I) se define marca de la siguiente manera “marca es cualquier signo representable gráficamente que es capaz de distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras” (traducción informal)¹⁶⁷. Se

¹⁶³ Ver artículo L-711-1 del libro VII del Código de Propiedad Intelectual de Francia : “la marque de fabrique, du commerce o du service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits o services d’une personne physique ou morale”

¹⁶⁴ Prof. Jérôme Passa. *Traité de droit de la propriété industrielle*, Librairie Générale de droit et de la jurisprudence, E.J.A., Paris 2006, Tome I, Pag 41

¹⁶⁵ Clasificación adoptada por el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios a los efectos del registro de Marcas de 1957. Este Tratado cuenta a julio de 2012 con 83 Estados Miembro.

¹⁶⁶ La ley francesa contiene una lista amplia de elementos que pueden ser registrados como marcas. La norma relaciona los siguientes: a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

¹⁶⁷ Ver section 1 (1) de la *Trademark Act*, Capítulo 26, Parte I “trade mark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings”.

deben resaltar las siguientes características de la norma Inglesa: i) la expresión signo, sin que se haga referencia a otros elementos, como podría ser la expresión “medio”; ii) la exigencia del requisito de la representación gráfica; iii) la finalidad distintiva del signo; iv) la referencia a *undertaking* en lugar de hacer referencia a empresa o persona y v) el hecho de que la definición se compone de una cláusula general donde se define la marca y de una lista enumerativa de signos que pueden constituir marca¹⁶⁸.

La decisión andina 486 define marca como: “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Se deben resaltar las siguientes características de la norma Andina: i) la expresión signo, sin que se haga referencia a otros elementos, como podría ser la expresión “medio”; ii) el requisito de la representación gráfica no aparece como un elemento de la definición; sin embargo aparece inmediatamente, en el mismo artículo de la norma. Debemos tener presente que el título del capítulo I es: “De los requisitos para el registro de marcas”, por lo que es a todas luces entendible que se mencione la representación gráfica en esta norma, pero como un requisito y no como parte de la definición; iii) la finalidad distintiva del signo es claramente identificada; iv) no se hace referencia ni a empresa, ni a persona (física o moral); v) se hace referencia al mercado y vi) la definición se compone de una cláusula general donde se define la marca y de una lista enumerativa de signos que pueden ser registrados como marca (bastante amplia en tratándose de marcas tradicionales, pero no incluye referencia algunos nuevos tipo de marca, como las auditivas por ejemplo, las que son expresamente mencionada en otras legislaciones, como la norma francesa a la que antes hicimos referencia).

Creemos importante la adopción de un concepto lo más amplio posible de *signo*, ya que hay elementos que escapan a la definición gramatical de signo¹⁶⁹ y que puede validamente constituir una marca¹⁷⁰. En este sentido se debe permitir que aquellos signos que cumplen validamente una función diferenciadora en el mercado y que indican validamente un origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplican, puedan ser protegidos por el derecho de marca.

¹⁶⁸ La ley Inglesa señala en particular los siguientes signos como aquellos que se pueden registrar como marcas: palabras (incluyendo nombres personales), diseños, letras, numerales o la forma de los productos o de sus empaques.

¹⁶⁹ El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que signo es: 1. Objeto, fenómeno o acción que, natural o convencionalmente, representa o sustituye otro objeto, fenómeno o acción. 2. Indicio, señal de algo. 3. cualquiera de los caracteres que se emplea en la escritura y la imprenta. 10. cualquiera de los caracteres con los que se escribe la música.

4. Las funciones de las marcas

El profesor Fernández Novoa, en su obra de Fundamentos de derecho de Marcas, señala que las funciones de las marcas son básicamente cuatro, a saber: indicar la procedencia empresarial de los productos y servicios; indicar la calidad de los productos y servicios; condensar el eventual *good will* de los productos y servicios; y operar como medio de publicidad y promoción de esos productos y servicios¹⁷¹.

4.2. La función de indicar el Origen Empresarial

La teoría de que las marcas cumplen la función de indicar el origen empresarial de los productos o servicios que distinguen no es nueva¹⁷², si bien es claro que su importancia se ve acrecentada con la mayor complejidad de los mercados en nuestros días, donde cada vez la distancia entre el fabricante y el consumidor se ven acrecentadas. La indicación del origen empresarial tiene un papel fundamental para el consumidor, el cual al percibir el signo o medio que constituye la marca lo asocia con una determinada procedencia, información que utiliza en sus decisiones de compra¹⁷³. No quiere esto decir que el consumidor siempre necesite identificar quien es el productor o distribuidor de un producto, hay casos en los que sin saber quien es el fabricante, la sola marca transmite información suficiente para informar adecuadamente al consumidor, en este sentido resultan relevantes algunas decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea¹⁷⁴ en la interpretación prejudicial del literal b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE de 21 de octubre de 1988, en lo tocante a la función de las marcas, dijo en su fallo lo siguiente:

¹⁷⁰ En este sentido resulta muy ilustrativa la definición amplia de la *American Marketing Association* que define la marca de la siguiente forma: “*name, term, sing, symbol or design or a combination of them, intended to identify the goods or services of one seller or group of seller and to differentiate them from those of competitors*”.

¹⁷¹ En igual sentido ver Chisum y Jacobs, cuando afirman: “Trademark law has several commercial functions. First, they identify the goods or services to consumers. Second, they identify the source of the goods or services and may serve as a badge of their quality...and finally, trademarks and services marks are advertising devices”.

¹⁷² Ver Frank Scheter, *The historical foundations of the Trademark law*, citado por Jeremy Phillips, *Obr. Cit.*

¹⁷³ Un ejemplo citado por Jeremy Phillips nos ilustra el tema “the idea is simple: if you see the name Porsche on a car, you know that it has been made and designed by a particular car maker and by no one else”.

¹⁷⁴ Asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro Golden Meyer Inc. La empresa Japonesa Canon titular de la marca “canon” en Alemania para distinguir entre otros, “maquinas de fotografiar, cámaras y proyectores de fotografía y vídeo; cámaras de filmación y grabación televisiva, transmisores, receptores...” Y otros productos análogos se opone al registro de la marca Cannon por parte de la empresa americana para distinguir “películas grabadas en cintas de vídeo; producción, alquiler y exhibición de películas para salas de cine y organismos de televisión”. El Bundesgerichtshof suspende su procedimiento en relación con el litigio, y plantea al Tribunal la siguiente cuestión para interpretación prejudicial “Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados por dos marcas, ¿debe tenerse en cuenta el carácter distintivo y, en particular, el renombre de la marca anterior (en la fecha determinante de la prioridad registral de la marca posterior), de tal manera que también debe afirmarse que existe un

“25 Mediante la segunda parte de su cuestión, el Bundesgerichtshof pregunta, esencialmente, si puede existir un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva incluso cuando el público atribuye a los correspondientes productos o servicios procedencias («Herkunftsstätten») diferentes.

26 A este respecto, procede señalar que el riesgo de confusión existe en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva cuando el público puede ser inducido a error en cuanto a la procedencia de los correspondientes productos o servicios.

27 En efecto, por una parte, según el artículo 2 de la Directiva, una marca debe ser apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras; por otra parte, en el décimo considerando de la Directiva se precisa que el objetivo de la protección conferida por la marca es primordialmente garantizar su función de origen.

28 Procede, además, recordar que, según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en particular, la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG II, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartados 14 y 13).

29 En consecuencia, constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, antes citada, apartados 16 a 18). Por consiguiente, como observó el Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, para excluir la existencia de dicho riesgo de confusión, no basta con demostrar simplemente la ausencia de riesgo de confusión por parte del público en cuanto al lugar de producción de los productos o servicios considerados.

30 Procede, pues, responder a la segunda parte de la cuestión planteada que puede existir un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.”

En un segundo caso¹⁷⁵ en el que se discutió la capacidad de una marca tridimensional para distinguir el origen del producto identificado, el TJUE consideró que lo que se le pide al régimen de marcas, no es que indique la identidad precisa del fabricante, es suficiente que le

riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE cuando el público atribuye a tales productos o servicios procedencias ("Herkunftsstätten") diferentes??"

¹⁷⁵ Asunto T-194/01, Unilever NV contra OAMI, relativa al registro de una marca tridimensional consistente en la forma de una tableta de producto para uso en máquinas de lavar (clase 3 de la clasificación de Niza) al que se consideró que le faltaba disntintividad y por lo tanto la solicitud fue negada. Decisión que es confirmada por el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidades Europeas.

permita al público distinguir el producto designado frente a otros que tienen otro origen comercial, de forma que pueda el consumidor concluir que los productos han sido fabricados o comercializados bajo el control del titular de la marca a quién se le atribuye la responsabilidad sobre la calidad de los productos identificados con la marca. En un segundo lugar el TJUE en el tema puntual de la distintividad de la marca tridimensional objeto de su estudio (tabletas de lava vajillas), consideró que el hecho de que el titular y otros competidores hayan decidido usar formas y colores diversos para identificar las tabletas de detergentes no es suficiente para concluir que el público percibe esas formas como indicativa del origen comercial¹⁷⁶.

Lo que se quiere evitar con el funcionamiento adecuado del régimen de marcas, es que el consumidor se confunda, es decir, que compre un producto que cree tiene una procedencia cuando ello no es así. Por ello, cuando el consumidor compra un producto, por ejemplo, el dentífrico marca *Crest*, aún sin conocer los detalles sobre quien produce el producto (en este caso *Procter and Gamble*, aunque una buena parte de los consumidores podría no saberlo), la marca cumple adecuadamente su papel de identificación adecuada del origen del producto y es suficiente para su decisión de compra, es decir, el origen empresarial que se indica por la vía de las marcas, no es sinónimo de conocer el nombre del fabricante. Pero, cuando el consumidor compra un producto, creyendo que es producido por un empresario, movido por un signo que le hace pensar lo anterior y la realidad es otra, es claro que hay un problema de confusión o engaño que el derecho de marcas pretende evitar.

La forma de evitar esa confusión y de permitirle a la marca cumplir su función de indicar el origen, se materializa con el derecho de exclusiva que se deriva de la marca registrada¹⁷⁷, no en vano el Prof. Passa insiste en la inconveniencia de pretender englobar en la función de las marcas de indicar el origen empresarial, otra función, que a su juicio amerita

¹⁷⁶ « 43. En outre, il n'est pas nécessaire qu'une marque transmette une information précise quant à l'identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou service qu'elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. 50. Le seul fait que la requérante et ses concurrents ont choisi des formes et des couleurs différentes pour leurs détergents solides et qu'ils s'efforcent de les protéger en tant que marques ne suffit cependant pas pour conclure que l'apparence de ces produits est normalement perçue, par le public concerné, comme une indication de leur origine commerciale. « . Asunto T-194/01, Unilever NV contra OAMI.

¹⁷⁷ En este sentido ver el considerando No. 10 de la Primera Directiva de Marcas 89/104/CEE que a la letra dice “Considerando que la protección conferida por la marca registrada, cuya fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios.....”.

un trato separado –en atención a su importancia-, la que consiste precisamente en reservar el uso exclusivo del signo a su titular¹⁷⁸.

4.3 La función indicadora de la calidad

La función indicadora de la calidad de las marcas no ha sido aceptada de manera uniforme, sin embargo, debemos aclarar que lo que se discute entre las diferentes corrientes, es si la función de la indicación de calidad que cumplen las marcas es autónoma o por el contrario subordinada a otra función, como por ejemplo, a la función de indicar el origen empresarial.

Una buena parte de la doctrina América, entre otros el distinguido tratadista Mc Carthy, sostiene que las marcas tienen una función de garantía de calidad; mientras que otros, por ejemplo Chisum, sostienen que las marcas no garantizan ni la calidad, ni la uniformidad en la calidad de los productos o servicios que identifican, ya que siempre el titular de la marca tendrá la libertad de modificar sus productos o servicios, en atención a que no existe obligación legal alguna –en el derecho de marcas-, que le constriña a mantener una determinada calidad¹⁷⁹. La doctrina francesa encabezada por Mathély, indica igualmente que la función de garantía es una función derivada de la función principal de indicar el origen de los productos o servicios¹⁸⁰. En este mismo sentido el Prof. Passa manifiesta que cuando un consumidor compra un producto, espera una cierta calidad, y que cuando recibe aquella calidad que espera, tendrá la tendencia a preferir ese mismo producto, sin embargo, agrega el citado autor, esto en nada se diferencia de la función de indicar el origen que comportan las marcas, por ello el consumidor “deduce de la constante del origen, que garantiza la marca, la constante de la calidad”(traducción informal)¹⁸¹.

¹⁷⁸ Ver Prof. Jérôme Passa, en su opinión la marca tiene como primera función la de reservar el uso del signo a su titular, es decir de permitirle su explotación exclusiva. En lo tocante a la tendencia de englobar esta función en la de indicar el origen empresarial opina “la fonction de garantie de identité d’origine, souvent considérée pour la Cour comme la fonction essentielle de la marque, a aujourd’hui tendance dans son esprit à englober la fonction de réservation, de façon contestable ». *Traité de droit de la propriété industrielle*, Librairie Générale de droit et de la jurisprudence, E.J.A., Paris 2006, Tome I, Pág 50.

¹⁷⁹ Ver Chisum and Jacobs: “a trademarks does not guarantee that the product is of a certain or uniform quality because the mark owner remain free to alter significantly the nature or quality of a product sold under the mark.....nevertheless, a trademark provides consumer a frame of reference regarding quality by informing them of a product manufacturer’s identity”. *Obr. Cit* Pág.

¹⁸⁰ P. Mathély, *le droit français de signes distinctifs*.

¹⁸¹ « ...dédruit de la constante d’origine, garantie par la marque, la Constance de qualité ». J, Passa. *Ob Cit*, Pag.52

En buena parte de la doctrina Alemana, encabezada por Friederich-Karl Bier, la indicación de calidad es una función que se deriva de la función principal consistente en la indicación del origen empresarial, en este sentido el citado autor expresó¹⁸²:

“...The quality or guaranty function has in my view no independent legal significance. It is derived from the basic function of identifying the origin of goods and simply means that the public, from its knowledge that the trademarked artifacts have the same origin, often believes these to be of the same quality. But this expectation to the extent that it really exists is not protected by trademark law”.

Sin pretender tomar partido por una u otra posición, es claro que las marcas transmiten al público la información que ellas condensan, relativa a los atributos y beneficios que los productos o servicios identificados, reportándole de una parte un gran servicio a los consumidores, a los que ayuda en sus decisiones de compra, y de otra parte, igualmente son un estímulo a la calidad, ya que incentiva a los titulares de marcas a producir o comercializar productos de mayor, mejor o simplemente de buena calidad, ya que estos empresarios saben que el sistema de marcas les garantiza que, una vez fidelizada una clientela a una marca determinada, su derecho de exclusiva les protege contra los imitadores o infractores de su marca. En este sentido, resulta ilustrativa la decisión del Tribunal de Justicia de la CE, de fecha 12 de Noviembre de 2002, en un caso en el que se discutía la legitimidad en el uso de la marca Arsenal (Arsenal es el famoso equipo de fútbol Inglés de primera división), en la decisión la Corte dice lo siguiente:

« 47. Le droit de marque constitue en effet un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir. Dans un tel système, les entreprises doivent être en mesure de s'attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n'est possible que grâce à l'existence de signes distinctifs permettant de les identifier (voir, notamment, arrêts du 17 octobre 1990, Hag GF, C-10/89, Rec. p. I-3711, point 13, et du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C- 517/99, Rec. p. I-6959, point 21).

48. ...En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, non encore publié au Recueil, point 30) ».

Por ello es cierto que la marca le permite al consumidor atribuir a su titular la responsabilidad por la calidad de los productos identificados y que es en el interés de este mantener esa calidad, ya que de otra forma su marca pierde valor en el mercado. Pero puede

¹⁸² Beier, friedrich-karl, Territoriality of Trademark law and International Trade (1970) 1 IIC, 48-72, 64

sucedir que el empresario de manera voluntaria, por ejemplo, para reducir costos, o involuntaria, por ejemplo, no alcanza a seguir el ritmo innovador de sus competidores, deje de ofrecer sus productos bajo los parámetros de calidad que le caracterizaron anteriormente. ¿La pregunta es este un tema del derecho de marcas? Retomando a Friederich-Karl Bier, este autor dice que de existir una decepción de parte de un consumidor, en relación con el producto que compra, la protección eventual escapa al derecho de marca, opinión que comparto¹⁸³, en efecto es viable que otros estatutos sean llamados a solucionar este conflicto, podrían ser los de protección al consumidor o de publicidad o simplemente los relativos a la responsabilidad¹⁸⁴.

4.4. Otras funciones

Igualmente cumple la función condensadora del *good will*, es decir, cada acción acertada del empresario en relación con su actividad, por ejemplo, esfuerzos tendientes a mantener o mejorar la calidad, esfuerzos de mercadeo y promoción, adecuadas estrategias publicitarias, serán condensadas en un signo o medio, los que no son otra cosa que marcas¹⁸⁵. El consumidor cuenta con la experiencia y el entendimiento suficientes para leer e interpretar adecuadamente esos mensajes que las marcas transmiten. Por último, se menciona la función publicitaria de la marca, lo que se ha denominado el *selling power*, es decir la capacidad que tiene la marca de “vender efectivamente” los productos¹⁸⁶.

5. Delimitación conceptual frente a algunas figuras: Marca; nombre y enseña comercial; razón y denominación social

Resulta de gran utilidad realizar una delimitación conceptual entre algunos signos distintivos que encuentran protección por la vía de la propiedad industrial, principalmente entre las marcas, la denominación social, el nombre comercial y el rotulo. En lo relativo a marcas, como ya tuvimos la oportunidad de mencionar en detalle, son los signos o medios que se emplean para identificar en el mercado productos y servicios; en el mismo sentido de lo

¹⁸³ En el caso de la marca común, y no así en tratándose de marcas de certificación las que ameritan un tratamiento separado.

¹⁸⁴ En Europa existe la Directiva 1895/374 relativa a la armonización en materia de responsabilidad por productos defectuosos.

¹⁸⁵ Ver Fernández Novoa, Ob. Cit. Pág. 59 quien cita un fallo del Tribunal del 2o Circuito (*Eastern wine corp. v. Winslow-Warren Ltd, Inc. 57 USPQ 433 y ss*, en el que se dice que la protección de la marca se apoya no en el interés de amparar al consumidor, sino al empresario que ha logrado una ventaja estratégica mediante la construcción de un *good will*.

anteriormente expuesto podemos ver todas y cada una de las definiciones legales y doctrinales objeto de nuestros comentarios previos. En lo relativo a otros signos, algunas precisiones podrían resultar de utilidad.

La **denominación social** es el nombre que identifica a las sociedades y que las distingue de las demás personas jurídicas, por lo que su función primordial equivale a la del nombre civil de las personas naturales -físicas por oposición a las morales-. Así las cosas, desde que una sociedad nace se hace indispensable la identificación exacta del nuevo sujeto de obligaciones y derechos, lo cual se logra por medio de la denominación social. Se distinguen dos tipos de denominaciones sociales: las subjetivas que consisten en denominaciones en las que se toma prestado el nombre de los socios, y las objetivas compuestas por nombres de fantasía. El tipo de sociedad determinará en buena parte, la denominación que deberá o podrá ser utilizada, las personalistas (colectivas y de responsabilidad limitada) estarán obligadas a usar denominaciones subjetivas, mientras que las sociedades de capital tienen la opción de escoger entre unas y otras.

El **nombre comercial** es el signo utilizado para identificar al empresario, por ejemplo, el Código de Comercio de Colombia define el nombre comercial en el Art.583 numeral 4 de la siguiente forma “es el que designa al empresario como tal”. Puede uno agregar que el nombre identifica al empresario en su actividad mercantil, ya que la protección que otorga a su titular, consistente en que no podrá ser utilizado por un tercero, se limita al mismo ramo de negocios. En este sentido el Art. 607 del C de Co es claro en cuanto al alcance del derecho de exclusiva: “Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial.....que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios....”. (Subrayado fuera del texto).

El régimen del nombre comercial lo encontramos en los artículos 603 y ss del Código de Comercio de Colombia. El derecho al uso exclusivo nace a partir del momento en que se usa en el tráfico mercantil, sin necesidad de registro. En el régimen Colombiano existe la posibilidad de hacer un depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio (Oficina de propiedad industrial), el cual genera dos presunciones: una relativa a la fecha de inicio del uso

¹⁸⁶ Ver Fernandez Novoa, Otero Lastres, Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, Ed. Marcial Pons, 2009, Pág. 491.

(desde la solicitud del depósito) y otra relativa al conocimiento que los terceros tienen del uso (desde el momento de la publicación del título de depósito).

La normativa andina define nombre comercial como “cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”, derivándose de la definición, de una parte que el nombre podrá estar constituido no solamente por una expresión, sino por cualquier signo, por ejemplo un signo gráfico.

Además de las dos categorías anteriores, existe otra denominada **enseña comercial**, que el código colombiano (art.583) define como: “signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”. Creo igualmente que hubiera sido preferible que se dijera que la enseña es la que identifica a los locales comerciales, categoría que coincidiría con la del rótulo de la ley española de 1988. La figura del rótulo de establecimiento, la cual desapareció en la nueva ley de marcas española (a futuro subsisten solamente derechos basados en registros concedidos y que en la medida que vayan venciendo irán desapareciendo), principalmente por la práctica reciente de ésta y de muchas otras Oficinas, que admiten a registro en la clase 35 los servicios que se relacionen con el comercio minorista de mercancías. Para otros, la razón fundamental de la desaparición de la figura obedece a la pérdida de relevancia de ésta en el entorno comercial actual, donde la relación de proximidad entre el empresario (pensemos en los sastres, tiendas de barrio, etc.) y la clientela, que antes se daba en torno del establecimiento de comercio (identificado con el rótulo), viene hoy siendo reemplazado de manera aventaja por la marca de servicios que tiene una vocación geográfica mayor.

6. Disposiciones relativas a marcas en la normativa andina

La norma andina dedica el título VI al régimen de marcas, figura que desarrolla de manera bastante detallada. Procederemos a analizar algunos temas que merecen especial atención.

6.1. Procedimiento de registro

El procedimiento de registro adoptado en materia de marcas consiste en un sistema de solicitud con llamamiento a oposiciones y estudio de fondo, donde se analizará de manera

conjunta los argumentos de las oposiciones y las condiciones substantivas de registrabilidad del signo.

La solicitud deberá presentarse ante las oficinas nacionales, ya que no existe una oficina con competencia regional, y contendrá: i) la indicación de que se trata de una solicitud de marca y la reproducción de la misma (indicando el tipo de marca de que se trata); ii) los datos relativos al solicitante (nombre, nacionalidad o domicilio, dirección de contacto y representante del ser el caso); iii) se indicarán los productos o servicios para los que se solicita el registro y la clase a la que corresponden; y iv) se acompañarán otros documentos relevantes, por ejemplo, los poderes, el pago de las tasas, los documentos que acrediten un registro (si se reivindica un registro extranjero *–marca tal cual es–*). En esa lista se distinguen dos tipos de requisitos, unos de obligatorio cumplimiento, a los efectos de considerar la solicitud como válidamente presentada (Art. 140) y otros, que por el contrario pueden ser cumplidos posteriormente, por ejemplo, los poderes, certificados de registro en el extranjero de ser el caso (Art. 142).

A los efectos de analizar el cumplimiento de los requisitos de forma, la oficina nacional examinará en un plazo de 15 días la solicitud, en el caso de un defecto de forma substancial (Art. 140) la solicitud se considera como no presentada, en cambio, otros defectos de forma serán objeto de una notificación al solicitante en la que además de la indicación del defecto se le indicará que tiene un plazo perentorio y no renovable de sesenta días para subsanar el defecto, en caso contrario se considera abandonada. El abandono claramente obedece a la falta de respuesta del solicitante al requerimiento de la administración ¿pero que pasa si el particular responde y aporta lo que considera satisface el pedido de la administración, y ésta por el contrario es de otra opinión? No se podría hablar de abandono, ya que la solicitud no fue abandonada, se tendría que hablar de rechazo por un defecto de forma, figura no prevista en la norma andina y que podría ser implementada en el derecho interno de cada uno de los países andinos. Por esta vía se podría implementar un mecanismo para facilitar el trámite de marca, por la vía del reconocimiento del restablecimiento del derecho al solicitante.

Si los requisitos formales se cumplen, aún fruto de una respuesta a un requerimiento de la administración, esta procederá a ordenar su publicación en el órgano correspondiente. La publicación tiene por objeto dar a conocer a terceros la intención de apropiación del solicitante sobre el signo, y darles la oportunidad de oponerse a tal demanda. Para ello,

deberán cumplir ciertos requisitos: i) presentarse en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de la publicación; ii) acreditar un legítimo interés; iii) fundamentar la oposición, incluyendo las pruebas relevantes; iv) aportar los datos del opositor y de la solicitud a la que se opone y v) aportar las tasas oficiales. Al igual que en materia de solicitudes, algunos de estos requisitos son indispensables a los efectos de considerar que la oposición ha sido válidamente presentada (Art. 149). El opositor podrá pedir una extensión del plazo inicial (por treinta días) a los efectos de aportar pruebas relevantes.

Los argumentos para formular una oposición son básicamente los previstos en las causales de irregistrabilidad (absolutas y relativas) que estudiaremos posteriormente. Además, existe la posibilidad de que la oposición se base en un registro o solicitud previa en otro de los países andinos (en el primero de los casos – es decir el registro- la administración podrá simplemente negar la solicitud basada en el registro extranjero, mientras que en el segundo caso –solicitud-, suspenderá el procedimiento de registro a los efectos de esperar el resultado del proceso en el otro país). Debemos entender que no se trata de una causal de iregistrabilidad, y tampoco de una causal de nulidad, por ello, no ha sido prevista en esta sección de la norma, es pura y simplemente, una legitimación que se concede a los titulares para formular oposiciones, y es éste quizá uno de esos pocos casos en que la norma andina prevé una medida de verdadero alcance regional (ya que la otra medida que tiene alcance regional -la prioridad-, se encuentra igualmente prevista en el ámbito del Convenio de París). La norma exige, que al mismo momento en que se formula esta oposición que podríamos llamar “andina”, el opositor deberá presentar su solicitud en el otro país como muestra de su interés en la obtención del derecho de exclusiva en ese territorio. Esta exigencia de la norma es incomprensible, es que se requiere una mayor muestra de interés que la de haberse tomado el trabajo de presentar la oposición?

Teniendo presente que nadie mejor para rebatir los argumentos del opositor que el mismo titular, o por lo menos para ayudar a la administración en el esclarecimiento de los mismos y en la comprensión de los hechos planteados. La oposición le es transmitida al solicitante quién tiene 30 días para hacer valer sus argumentaciones de estimarlo conveniente; es decir, si bien es cierto que responder a los ataques del opositor se estima útil, el no hacerlo no implica la aceptación de los mismos ya que corresponde a la oficina de marcas tomar la decisión final.

Vencidos los plazos, con oposición o sin ella, la administración procederá a estudiar la registrabilidad del signo, es decir el fondo de la solicitud (de haber oposición los argumentos serán estudiados de manera conjunta). Estudiar el fondo implica que la administración verifique que el signo cumple los requisitos para ser registrado como marca (Art. 134) y que no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad (Art. 135 y 136).

6.2. Requisitos para el registro

La norma señala tres requisitos para que se pueda obtener el registro de una marca, de una parte debemos estar frente a un signo, de otra parte éste debe tener capacidad distintiva y por último, el signo debe permitir su representación gráfica.

6.2.1 Que se trate de un signo

Este requisito es mi opinión de un gran interés, particularmente cuando se discute la registrabilidad de marcas sobre las que existe duda de si los elementos que estas contienen o de las que están formadas, pueden considerarse como un signo; por ello, tanto oficinas de marcas como cortes se han ocupado en repetidas ocasiones del tema¹⁸⁷. Las legislaciones de marcas se ocupan de realizar una lista, generalmente no exhaustiva, de signos que podrían ser registrables como marcas¹⁸⁸, en efecto la Decisión Andina establece que podrán constituir marca los siguientes signos:

¹⁸⁷ En este sentido resulta ilustrativa la interpretación prejudicial rendida por el TJUE en el asunto C-49/02 en el que se discutía la registrabilidad de una marca consistente en dos franjas de color (azul y amarillo). El TJUE procedió a la interpretación entre otras normas del Art. 2 de la Directiva de Marcas (89/104/CEE), en este sentido la Corte afirmó que para que un color pueda ser registrado como marca, debe cumplir 3 requisitos: en primer lugar debe constituir un signo; en segundo lugar debe ser representable gráficamente y en tercer lugar, debe distinguir los productos o los servicios de un empresario de los de otro. A renglón seguido el TJUE dedicó los puntos 23 y 24 del mencionado fallo a lo que se debe entender por signo, en efecto dijo, que los colores son en principio una propiedad de las cosas y son utilizados en el comercio a los efectos de hacer los productos que los portan más atractivos o a los efectos de la decoración en general, sin que ello se obstacule para que en ciertas condiciones puedan, en relación con un producto o servicio, constituir un signo. Por ello, en el caso de registro de una marca, se debe proceder a verificar que el color que se pretenda registrar se utilice en efecto como un signo distintivo, el objetivo de lo anterior es evitar que el derecho de marcas se utilice para obtener otras ventajas competitivas indebidas.

¹⁸⁸ El Convenio de los ADPIC en su artículo 15 señala “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.”(subrayado fuera del texto). La Primera Directiva de Marcas (89/104/CEE) y el Reglamento (CE 40/94): menciona los siguientes: “palabras incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su representación”; la ley alemana de Marcas (Markengesetz) de 25 de octubre de 1994 menciona “words, including personal names, designs, letters, numerals, sound marks, three-dimensional configurations, including the goods or their wrapping as well as other packaging, including colors and combinations of colors”; La ley Española No. 17 de 2001 incluye los siguientes signos “ a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas; b) las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; c) las letras, las cifras y las combinaciones; d) las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su representación; e) los sonoros y f) cualquier combinación”;

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

las palabras o combinación de palabras;
 las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
 los sonidos y los olores;
 las letras y los números;
 un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
 la forma de los productos, sus envases o envolturas;
 cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

De la lista enunciada se desprenden algunas consideraciones importantes, la primera, que la mencionada lista en efecto no es exhaustiva, lo que se deriva del encabezado de la norma donde se habla de “entre otros”; la segunda, que la lista es bastante amplia, por ejemplo, a diferencia de muchas otras legislaciones incluye, las marcas de sonidos y los colores, las que si bien son consideradas como candidatos a la protección por la vía de marcas (a pesar del reto que les implican los otros dos requisitos – distintividad y representación gráfica-), no son mencionados de manera expresa en la lista de signos protegibles prevista en varias legislaciones de marcas. Una última consideración hace referencia a que la mencionada norma, no solamente acepta para registro las denominadas marcas tradicionales, sino que abre las posibilidades a nuevos tipos de marcas.

A los efectos de una clasificación simple de los signos que pueden constituir marca y por ende, de las marcas en atención al signo que incorporan, podríamos dividir las en tradicionales y no tradicionales.

6.2.1.1 Las tradicionales consisten en signos exclusivamente *visibles*, dentro de las que podemos enumerar las siguientes:

i) marcas *denominativas* consisten en un signo compuesto por varios caracteres, ya se trate de letras o números o una mezcla de ambos, los que serán pronunciados por el consumidor de los productos o servicios que identifican. De estas marcas se ha dicho que son

La ley Inglesa de Marcas de 1994 “words (including personal names), designs, letters, numeral or the shape of goods or their packaging”; y La ley No 92-597 de julio 1, 1992 de Francia, Art. L 711-1. « a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs »

las que cumplen de mejor forma la labor de comunicar información a los consumidores. Estas pueden tomar formas muy variadas, ya se trate de una palabra nueva, es decir, que no tenga un significado previo, o arbitraria, en el sentido que si bien ya existía en el lenguaje, no se utilizaba en relación con los productos o servicios que pretende identificar. Podría igualmente estar constituida por el nombre de una localidad o accidente geográfico (una montaña, un valle, una bahía, etc.), o por el nombre o apellido de una persona, o igualmente podría consistir en una cifra o combinación de cifras¹⁸⁹.

ii) marcas *figurativas* consiste en formas en dos dimensiones, ya sea un diseño o un logotipo, como la estrella de mercedes o la forma especial del logo de Toyota (especie de T formada por dos óvalos alargados) o la forma tipo ala de la firma Nike. Las marcas figurativas podrían tener un significado conceptual o por el contrario no tener significado alguno¹⁹⁰.

iii) *mixtas* (combinación de las dos anteriores, ejemplo, una marca denominativa con un tipo de letra especial o una expresión denominativa acompañada de una figura).

6.2.1.2 Dentro de las no tradicionales encontramos, signos visibles y signos no visibles. Así las cosas tenemos dentro del primer grupo (signos no tradicionales visibles) a las marcas tridimensionales, las marcas de color, los hologramas, signos animados o de multimedia, y las marcas de posición. Dentro del segundo grupo (signos no tradicionales y no visibles) encontramos: las marcas sonoras, las marcas olfativas, las marcas gustativas y las marcas táctiles.

i) las marcas *tridimensionales* consisten generalmente en la forma de un producto o de sus envases o envolturas. Este tipo de marca ha sido ampliamente utilizado por empresarios de todas las regiones a los efectos de la identificación de sus productos o

¹⁸⁹ El TAJ en sentencia de interpretación prejudicial 15-IP-2003 definió la marca denominativa de la siguiente manera “es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje”.

¹⁹⁰ El TAJ en la sentencia de interpretación prejudicial antes citada (pie de pagina 51) definió las marcas figurativas de la siguiente manera “llamada también gráfica, se materializa por un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por la forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca”.

servicios¹⁹¹ y en efecto, no hay duda que en una gran variedad de casos la forma cumple la función de marca, consistente en indicar el origen empresarial. Por ello, no son registrables las formas a las que le falta distintividad, en este sentido, vale la pena mencionar una decisión del TPI de la CE¹⁹², en el marco de un proceso en el que se discutía la registrabilidad como marca de la forma de una pastilla para maquinas lavavajillas. El tribunal consideró que las diferencias que presentaba la forma de la pastilla solicitada para registro, puesta en relación con la forma utilizada por los competidores, no presentaba diferencias fácilmente perceptibles. El TPI agregó que la forma solicitada constituía una variante de las formas comúnmente utilizadas y no le permitían al público reconocerla a los efectos de una eventual compra posterior -si se encontraba satisfecho con la compra anterior- o de evitar comprar en una nueva oportunidad -en caso de que la experiencia anterior hubiera sido negativa-. Las legislaciones de marcas se ocupan de indicar expresamente las formas que no son registrables como marca¹⁹³;

ii) los signos de *color* son una herramienta utilizada por empresarios, la pregunta que cabe hacerse es si el uso del color se hace a título de marca, es decir, para indicar un origen empresarial o simplemente como parte de los atributos estéticos del producto o de sus embalajes o de la publicidad utilizada o de la estrategia de mercadeo en la promoción de los productos o servicios. Cuando un color es utilizado a título de marca, entonces cabe preguntarse, primero, si de acuerdo a la legislación de un país, los colores en si mismos¹⁹⁴ son considerados un signo registrable como marca¹⁹⁵. La respuesta a la

¹⁹¹ En la respuesta de los países (SCT/14/5) al cuestionario sobre la práctica en materia de marcas elaborado por la OMPI (SCT/11/6) en el marco de los trabajos del Comité Permanente del Derecho de Marcas, 58 indicaron que aceptaban el registro de marcas tridimensionales consistente en la forma del producto y 13 indicaron que no (Chile, Costa Rica, Estonia, Filipinas, Irlanda, Portugal, Rep. de Moldova, Rumania, Tailandia, Turquía, Ucrania y Zambia). De otra parte 67 países indicaron que aceptaban el registro de marcas tridimensionales consistentes en el embalaje del producto y 4 respondieron que no (Chile, Eslovaquia, Tailandia y Zambia).

¹⁹² Decisión del TPI de la CE (segunda Cámara) de fecha 5 de marzo de 2003, en el asunto T-194/01.

¹⁹³ Decisión 486. Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; y consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

¹⁹⁴ En los términos de los Art. 134 2do Párrafo literal e) y 135 literal h) se habla de colores aisladamente considerados, para referirse a un color en si mismo, los que de acuerdo con la norma no son registrables como marca. Al mismo tiempo la norma aclara que otras posibilidades de marcas de colores por el contrario si pueden ser registradas, entre otras, los colores delimitados por una forma específica y las combinaciones de colores. Sobra aclarar que lo que es objeto de estudio y a lo que antes hicimos referencia nada tiene que ver con la posibilidad de reivindicar un color en una marca gráfica o mixta, ya que esta es no solamente una práctica habitual sino que no tiene problema alguno de tipo legal.

¹⁹⁵ En la respuesta de los países (SCT/14/5) al cuestionario sobre la practica en materia de marcas elaborado por la OMPI (SCT/11/6) en el marco de los trabajos del Comité Permanente del Derecho de Marcas, en relación con la pregunta si un color único podía ser registrado como marca, 42 países respondieron que si era viable y 29 que no lo era. En relación con la pregunta si era viable el registro de combinaciones de colores, solamente 4 países respondieron que no era viable. En relación con la pregunta de si era viable el registro de colores asociados con otros signos, solamente dos países respondieron que no (Chile y México).

anterior pregunta en el caso de los países andinos pareciera ser por la negativa; pero la misma requiere algunas matizaciones, lo que tendremos la oportunidad de hacer cuando se analice la causal de irregistrabilidad respectiva. La siguiente pregunta que podemos plantearnos es si el signo consistente en el *color en si mismo*, tiene la distintividad suficiente para cumplir la función de indicar el origen empresarial y por último, a los efectos de registro de un signo consistente en un color se debe plantear la cuestión de si el signo satisface el requisitos de la representación gráfica, ya que no todos los signos consistentes en colores son representables gráficamente;

iii) los *hologramas*, consisten en signos que permiten almacenar y recuperar óptimamente una imagen tridimensional, la que se caracteriza por tener diferentes vistas dependiendo del ángulo desde el que se le mire. Este tipo de marcas presenta retos importantes, pero salvables, en lo que hace referencia al requisito formal de la reproducción del signo para el trámite de registro¹⁹⁶. El Tratado del Derecho de Marcas TLT (94)¹⁹⁷, excluía en su artículo 2 expresamente a los hologramas como tipo de marca a las que les aplica el Tratado. Un cambio importante en este tema se ha dado con la adopción del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Singapur en el año de 2006¹⁹⁸, el cual elimina esta exclusión¹⁹⁹;

iv) marcas consistentes en *signos animados o de multimedia*, el signo estaría constituido por el movimiento de un determinado objeto el cual es fijado en un soporte (papel, electrónico, etc.) y por lo tanto perceptible visualmente, así podría tratarse del fragmento de un video, o el movimiento de imágenes a los efectos de la formación de un logotipo. De aceptarse este tipo de signos por una oficina, las consideraciones se deberán dirigir a la capacidad distintiva del signo (por ejemplo, un video extenso no tendría en principio esa capacidad) y segundo, que en efecto el signo permita indicar un

¹⁹⁶ En la guía para el registro internacional de marcas bajo el Arreglo y el Protocolo de Madrid, elaborada por la OMPI, se dice expresamente (B.II.16.e)) que tratándose de un holograma (tipo de marca no previsto en el formulario tipo de registro) se podrá indicar en la descripción del signo que se trata de un tipo de marca no previsto. Para algunas oficinas se trata de una marca figurativa, así se publica su solicitud y de esa forma se concede su registro, práctica conveniente a los efectos prácticos, pero criticable a los efectos de los límites introducidos en el derecho concedido, ya que se limita a una de las vistas posibles.

¹⁹⁷ Tratado Administrado por la OMPI, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994 y que cuenta con 29 partes contratantes.

¹⁹⁸ Este Tratado cuenta en Abril de 2012 con 26 Partes Contratantes.

¹⁹⁹ Mantiene la exclusión en lo relativo a marcas colectivas, de certificación y garantía (Art. 2).2).b)).

origen empresarial. Por el contrario, la representación gráfica presentará sin duda menores dificultades²⁰⁰;

v) las *marcas de posición* hacen referencia a un signo cuya distintividad se deriva no simplemente del elemento de identificación, sino del lugar que este ocupa de manera reiterada en el producto que identifica o en sus embalajes²⁰¹, siempre claro está que distinga y por ello indique un origen empresarial²⁰². Un ejemplo frecuentemente mencionado es del pequeño rectángulo de color rojo que utiliza Levi's Straus al lado del bolsillo trasero en los jeans vaqueros que fábrica, el cual se encuentra registrado en la Oficina Norte-Americana de Patentes y Marcas USPTO desde 1938²⁰³;

vi) las *marcas sonoras*, se trata de signos no visibles, pero que pueden validamente ser utilizadas a título de marca, siempre que logren cumplir la función distintiva que las marcas están llamadas a cumplir. En la normativa comunitaria europea (Art. 2 de la Primera Directiva 89/104/CEE y en el Art. 4 del Reglamento No.40/94) no se prevé de manera expresa los signos sonoros como tipos de marcas. La anterior ausencia de norma expresa en este importante tema, llevó a que el TJUE²⁰⁴ debiera aclarar que el hecho de que estos signos no fueran expresamente mencionados en las mencionadas normas, no era obstáculo para que se pudieran registrar como marcas, siempre que estos cumplieran los requisitos señalados en la normativa regional (distintividad y representación gráfica). En el caso andino, tal discusión esta salvada por la claridad del Art. 134 de la Decisión y por las repetidas decisiones del TAJ en el sentido de aceptar en abstracto la posibilidad de registro de marcas sonoras²⁰⁵. Se distingue normalmente

²⁰⁰ En la respuesta de los países (SCT/14/5) al cuestionario sobre la practica en materia de marcas elaborado por la OMPI (SCT/11/6) en el marco de los trabajos del Comité Permanente del Derecho de Marcas, 21 de las 72 Oficinas respondieron a favor del registro de signos animados o de multimedia.

²⁰¹ En este sentido ver Achim Bender y Phillip von Kapff, Born to be free- The Community Trademark in Practice, IIC 6/2001, Pag 634. Se cita como referencia la decisión de la Cámara Tercera de la OAMI de 29 de mayo de 2000 en el caso R 608/99-3 (bipod-desing), consistente en el registro de un diseño en forma de una Y invertida ubicada en el frente de unos calzoncillos, el cual se considero ser distintivo y por ello fue objeto de registro como marca tridimensional.

²⁰² En una decisión de la Cámara Segunda de Recursos de la OAMI de noviembre de 1999, relativa a la solicitud de un diseño particular de un bolsillo para ser utilizado en pantalones por parte de la firma Hugo Boss (caso No. R 88/1998-2), la Cámara consideró que la solicitud hacía referencia a la reproducción de un bolsillo que presentaba pequeñas características especiales de estilo, sin grafico especial alguno. Por lo tanto la cámara consideró que le faltaba distintividad, ya que las diferencias solamente eran apreciables con un análisis detallado y presentaba similitudes con los utilizados por otros competidores.

²⁰³ Levi Strauss & Co. v. Blue Bell Inc., 200 U.S.P.Q. 434 (C.D.Cal 1978), *aff'd*, 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q 713 (9th Cir. 1980), "Tab located on the rear pocket of levi Strauss pants functioned independtly as a trademark despite the fact that the tab had the verbal mark "LEVI" emblazoned thereon".

²⁰⁴ Decisión del TJUE de fecha 27 de noviembre de 2003, en el asunto C-283/01.

²⁰⁵ TAJ Sentencia de Interpretación Prejudicial 27-IP-95 "Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no se exige el requisito de la "visibilidad" el que ha sido reemplazado por el de "la

entre signos sonoros musicales (nuevos o ya existentes), sonidos existentes pero que no son musicales (por ejemplo los que existen en la naturaleza) o sonidos creados artificialmente para identificar un producto (el claxon de un carro de helados). Cada uno de los diversos tipos de signos sonoros mencionados planteará diferentes retos frente a los requisitos de distintividad y de representación gráfica. Vale la pena mencionar que estas marcas son admitidas para registro por un número importante de oficinas de marcas²⁰⁶;

vii) las marcas *olfativas*, el signo que las compone consiste en un olor, el que para poder validamente ser protegido como marca deber probar, de una parte que logra la función de indicación empresarial y de otra, que puede ser representado gráficamente, quizá, siendo este último el principal obstáculo para su registro. Estos signos se encuentran expresamente indicados en la lista del Art. 134 de la Decisión 486, sin embargo el TAJ ha expresado algunos reparos al registro de este tipo de marcas²⁰⁷. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante la OAMI) concedió el registro de la marca olfativa consiste en el olor a hierva recién cortada²⁰⁸, cuya representación gráfica se realizó por medio de la descripción escrita: “olor a hierba recién cortada”. En decisiones posteriores de la misma oficina se confirmó el criterio anteriormente expuesto²⁰⁹. El TJUE por su parte, ha expresado mayores reparos a los medios utilizables para cumplir el requisitos de la representación gráfica²¹⁰ y el Tribunal Europeo de Primera Instancia (en adelante TEPI) por su parte confirmó la no registrabilidad como marca del olor a una fruta, representado gráficamente por medio de la descripción “olor a fresa madura”. El criterio expuesto por el TEPI basa su atención a la falta de precisión en la representación gráfica, lo cual afectaría el adecuado

perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto” y luego agrega “La doctrina acepta con mayor posibilidad de receptor como registro a las marcas auditivas o sonoras...”

²⁰⁶ En la respuesta de los países (SCT/14/5) al cuestionario sobre la práctica en materia de marcas elaborado por la OMPI (SCT/11/6) en el marco de los trabajos del Comité Permanente del Derecho de Marcas, 38 de las 76 oficinas que respondieron el cuestionario, indicaron que aceptan el registro de sonidos musicales y 28 indicaron que admiten el registro de sonidos no musicales. Colombia, Ecuador y Perú hacen parte de los que respondieron positivamente en ambas cuestiones.

²⁰⁷ TAJ Sentencia de Interpretación Prejudicial 27-IP-95 “La exigencia de la representación gráfica prevista en el artículo 81, descarta la posibilidad de que puedan registrarse como marcas las olfativas y las gustativas”.

²⁰⁸ Caso R 156/1998-2 [1999]

²⁰⁹ Caso R 711/1993-3 [2003] “the scent of raspberries”.

²¹⁰ Decisión del TJUE de fecha 27 de noviembre de 2003, en el asunto C-283/01. Primero el Tribunal fija los criterios que debe cumplir una descripción gráfica: clara, precisa, completa por ella misma, fácilmente accesible, inteligible, durable y objetiva. Entre los medios que el TJUE no considera adecuados para la representación gráfica de un olor, se encuentra su fórmula química, a la que considera inadecuada, ya que ella no representa gráficamente al olor en cuanto tal, que es el signo que se pretende registrar, sino al producto químico mismo, por lo que no lo considera una

funcionamiento del registro de marcas, en particular en lo relativo a los mecanismos de consulta y de información a terceros sobre la existencia de registros y otros derechos preexistentes a favor de terceros. El Tribunal agrega que en atención a que la memoria olfativa es quizá la más confiable de las que dispone el ser humano, habría interés de parte de los otros operadores económicos en utilizar esos signos olfativos en la identificación de sus productos²¹¹, razón suficiente para tener interés en una precisión adecuada del signo que se pretende registrar;

viii) las marcas *gustativas*, como se desprende de su designación consisten en sabores que se pretende indican un origen empresarial. Un ejemplo de este tipo marcas que ha sido efectivamente registrada es el de “the taste of liquorice” cuyo registro fue aceptado por la Oficina de marcas de Benelux²¹². En un documento de la OMPI relativo a nuevos tipos de marcas (SCT/16/2) se menciona un caso decidido por un Tribunal nacional por medio del cual se negó la solicitud del “sabor artificial de la fresa”, para productos de las clases 3 y 5 de la clasificación de Niza, ya que se consideró que el sabor solicitado no era constante, se trataba y que este podría cambiar dependiendo de factores como el tipo de fruta o la madures del fruto²¹³; y

ix) las marcas *táctiles*, consiste en la capacidad de indicar al tacto el producto al que hace referencia. Un ejemplo de este tipo de marca lo encontramos en una de las Oficinas Andinas, en efecto el IEPI (Oficina Ecuatoriana de la Propiedad Intelectual) concedió el registro de la marca consistente en “*Textura superficie de old parr*”, para bebidas alcohólicas²¹⁴.

6.2.2 La capacidad disntintiva

La disntividad es un requisito substancial para que un signo pueda ser registrado como marca -como se deriva de las distintas definiciones de la doctrina y de las definiciones legales que tuvimos la oportunidad de analizar anteriormente-, ya que no de otra manera podría el

representación clara y precisa. Tampoco la descripción de un olor, ya que considera que no es clara, precisa ni objetiva.

²¹¹ TPICE, 27 de octubre, 2005, *PIBD* 2006, No. 823, III, 87; *Propr. Intell.* 2006, No. 19, p.213

²¹² Bas Kist, Touch Me, Smell Me, Protect Me, conference paper, INTA, 125TH International Meeting, Amsterdam, May 2003. Case BX 625 971 “de smaak van drop”. Citado por Jeremy Phillips, *Obr Cit.* Pág. 165.

²¹³ Asunto *Eli Lilly and Co. contra INPI*, Tribunal de Apelaciones de París, Sala IV, 3 de octubre de 2003, *Recueil Dalloz*, Vol 184 (2004), No. 33, pág 2433.

²¹⁴ Registro No.29597 del 28 de abril de 2004. Citado en documento OMPI SCT/16/2.

signo distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otro²¹⁵. Podríamos decir que la distintividad es una característica que debe tener el signo para ser registrado como marca, por ello, no hay marca carente de distintividad ya que toda marca es distintiva, lo que hay son signos carentes de distintividad y estos, por lo menos en principio no se pueden registrar. Así las cosas, la marca es un concepto de elaboración jurídica, que solamente existe cuando se dan los supuestos de ley (incluyendo lo relativo al mecanismo establecido para que nazca el derecho, que como sabemos en la gran mayoría de jurisdicciones es por medio del registro). Así las cosas el concepto de marca, desde la óptica del régimen legal de las marcas, no coincide con el concepto que de marca se tiene en otras disciplinas, por ejemplo, en mercadeo se considera que marca es cualquier signo utilizados en la estrategia de promoción de un producto o servicio.

El interés del legislador por evitar que se registren signos que no sean distintivos se ve adecuadamente reflejado en algunos textos legales²¹⁶, lo que es a todas luces entendible, ya que de una parte, solamente signos que sean distintivos cumplen la función de indicar el origen empresarial de los productos y servicios que identifican y de otra parte, ya que solamente de esta forma se garantiza que aquellos signos en los que los competidores tienen un legítimo interés en su uso -aunque no sea a título de marca sino de simple información-, permanezcan disponibles. La apropiabilidad de los mismos por un empresario cualquiera, constituiría una ventaja comercial indebida, es por ello que las oficinas de marcas tienen la competencia y la obligación de impedir el registro indebido de signos que por carecer de distintividad, deben permanecer disponibles para el uso simultáneo por parte de dos o más competidores. Esta función, consistente en velar por que estos signos carentes de distintividad, permanezcan libres para su uso por cualquier empresario, es una importante función que cumplen de manera silenciosa, y a veces ingrata, las oficinas de marcas.

²¹⁵ En este sentido ver decisiones del TAJ, proceso 1-IP-87 (G. O. N° 28 de 15 de febrero de 1988); Proceso 2-IP-95, G. O. N° 199, enero 26 de 1996.

²¹⁶ A título de ejemplo en la Primera Directiva (89/104/CEE) se establece en uno de sus considerandos “conviene establecer una lista enunciativa de signos susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra”, en el Art. 2 como elemento de la definición de marca “... a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra”, en el Art. 3 se ocupa en tres oportunidades de causales de iregistrabilidad de signos, que guardan relación directa o indirecta con la distintividad, en el párrafo 1, los literales a) “signos que no puedan constituir una marca”, es decir que quepan en la definición del Art. 2, donde ya se hablo de la distintividad; luego en literal b) “las marcas que carezcan de carácter distintivo” y posteriormente el tema es desarrollado de manera particular en los literales c) marcas descriptivas y d) marcas comunes o usuales. Otro ejemplo de la importancia del tema lo encontramos en el Art. 15 de los ADPIC, donde se deja claramente establecido que cualquier signo podrá servir como marca, siempre que sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

La distintividad a que hacen referencia las legislaciones de marca, es simplemente aquella que le permite al signo cumplir su función de indicar adecuadamente un origen empresarial, no se requiere que el signo sea nuevo (como en el derecho de patentes), ni tampoco que sea original (como en el derecho de autor). En relación con lo primero -es decir la no necesidad de la novedad- se traduce en que un signo que ya existe en el lenguaje, podría ser validamente registrado como marca cuando frente a determinados productos o servicios tiene la distintividad suficiente para identificarlos. En la medida en que el signo tenga menos relación con los productos o servicios, tendrán una mayor arbitrariedad y por ello, tendrá mayores posibilidades de protección; en la medida en que sugiera los productos o servicios, pero sin describirlos o designarlos -es decir evocando en el consumidor ideas que luego de una actividad intelectual permitan relacionar el signo con los productos o servicios- igualmente tendrá mayores posibilidades de protección²¹⁷. A diferencia de la originalidad en el ámbito del derecho de autor, donde ésta es un requisito para considerar que se está en presencia de una obra protegible, en el derecho de marcas no se requiere que el signo que se pretende registrar sea el resultado de un esfuerzo creativo, por el contrario, signos banales o que simplemente corresponden al nombre o apellido de una persona, pueden ser validamente utilizados como marca, claro está, siempre que cumplan los otros requisitos de la ley de marcas (los que desarrollaremos en detalle más adelante).

De lo anteriormente expuesto se deriva que la distintividad que se considera a los efectos de aceptar la registrabilidad como marca de un signo tiene diversos grados. A estos efectos resulta ilustrativo mencionar la clasificación realizada por los Profesores Chisum y Jacobs²¹⁸ en cuatro grupos, que van de menor a mayor distintividad: i) signos genéricos; ii) signos descriptivos; iii) signos evocativos y iv) signos arbitrarias o de fantasía. Si bien tendremos la oportunidad de detenernos en algunos de estos conceptos al analizar las causales de irregistrabilidad, unas palabras previas nos ubican adecuadamente en el tema.

²¹⁷ El TAJ en proceso 7-IP-95 de 15 de septiembre de 1995 se pronunció a favor de registrabilidad de signos evocativos, en efecto dijo lo siguiente “Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. (Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”.

El Prof. Fernández Novoa nos dice que un signo genérico es aquel que el criterio decisivo para determinar que un signo es genérico es “el significado que la misma tiene para los consumidores y empresarios en el lenguaje común y las costumbres leales y constantes del comercio”. De otra parte agrega que el criterio determinante para identificar un signo descriptivo será “que la indicación tenga la virtualidad de indicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el correspondiente producto o servicio”²¹⁹. La jurisprudencia del TAJ ha definido al signo genérico como: “aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir” y ha definido a los signos descriptivos como: “aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales”²²⁰.

²¹⁸ Chisum y Jacobs, Obr. Cit , Sec 5C[3]

²¹⁹ Fernández Novoa Carlos, Derecho de Marcas, Ed Montecorvo, Madrid 1990, Pag 72 y 75.

²²⁰ Ver Proceso 27-IP-95; en relación con los signos genéricos y descriptivos el TAJ señaló lo siguiente: “Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos. Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo. Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño...La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir. Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores... Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la genericidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro. El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse qué es? se responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto”. En el mismo proceso el mencionado Tribunal señaló lo siguiente en relación con los signos descriptivos “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente...La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “como” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada-por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación...Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así, por ejemplo, si le pudieran preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera soy LA ROSA o soy NOEL (marcas muy conocidas en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo” (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez

En relación con las marcas evocativas²²¹, a las que el profesor Fernández Novoa, denomina “sugestivas”, el citado Profesor nos da la siguiente definición: “por contraste con las marcas descriptivas que informan directamente de las características del producto o servicio, la denominación sugestiva sólo informa de manera indirecta a cerca de las mismas; a fin de captar el mensaje informativo de la denominación sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo”. Esta zona gris entre lo descriptivo y la evocativo, presente enorme dificultades en la práctica, por ejemplo, cuando se trata de establecer la registrabilidad de un signo concreto, por lo que pretender establecer reglas objetivas en este campo ha sido señalada como una tarea bastante compleja²²².

En relación con las marcas de fantasía o arbitrarias, que como vimos en la clasificación propuesta por la jurisprudencia y doctrina americana antes comentada, son las que desde el punto de vista de la distintividad tienen los mayores atributos, el Prof. Ricardo Metke²²³ nos propone las siguientes definiciones: las marcas de fantasía son aquellas que “son caprichosas y no tienen un significado propio; han sido creadas para ser empleadas como marcas” y señala algunos ejemplos, KODAK para cámaras fotográficas y REXONA para jabones. Por su parte nos dice que las marcas arbitrarias son aquellas que “tienen un significado propio pero que no tienen relación con el producto que identifican, ni con sus cualidades y características, y señala como ejemplos los siguientes: PIELROJA para cigarrillos y AGUILA para cerveza. Las mencionadas definiciones coinciden con la adoptada en varios fallos por tribunales norteamericanos²²⁴.

En atención a la importancia de la distintividad en el derecho de marcas, resulta de gran utilidad realizar algunas consideraciones de tipo general que nos permitan aproximarnos de la mejor manera posible a este concepto en el marco de la normativa andina:

Ávila, “ El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995, págs. 212 y 213”.

²²¹ En Frances se les denomina: “signes évocateurs”. El Profesor Passa nos cita algunos ejemplos que han sido considerados por distintas cortes en Francia: “*peau d’Ange*” pour cosmétiques; “*Abracadabra*” pour des spectacles de divertissement (compris la magie); C’Prop pour services de Nettoyage. ver Jérôme Passa, Obr. Cit, Pág. 86

²²² Ver Franklin Knitting Mills, Inc. v. Fashion Sweater Mills, Inc., 297 F. 247, 248 (S.D.N.Y. 1923), *aff’d, per curiam*, 4 F2d 1018 (2d Cir. 1925) (Judge Learned Hand: “ it is quite impossible to get any rule out of the cases beyond this: That the validity of the mark ends when suggestion ends and descriptions begins.”

²²³ Ricardo Metke, Lecciones de Propiedad Industrial, Ed. Diké, Bogotá 2001, Pág. 62

²²⁴ Ver Chisum and Jacobs, Obr. Cit, 5C[3], nota de pie de página 218: “A fanciful term is one invented solely for use as a Trademark, for example “Exxon” for petroleum services. An arbitrary term is common word used in unfamiliar way, for example, “Apple”, for computers”. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 189 U.S.P.Q 759 (2d Cir.1976).

i) existe una distintividad que podríamos llamar “abstracta”, la que constituye de una parte un requisito de la ley de marcas para que un signo pueda ser registrado (Art. 134 de la Decisión 486) y de la otra, constituye una causal de irregistrabilidad absoluta (Art. 135 literal a) signos que no puedan constituir una marca). Así por ejemplo, no sería viable registrar un signo extremadamente simple, como un punto, ya que la ausencia de elementos sensibles lo hace irregistrable. Tampoco sería registrable un signo extremadamente complejo, ya que la excesiva información resta distintividad;

ii) existe una disntintividad que podríamos llamar “concreta”, que aparece de una parte como una causal de *irregistrabilidad absoluta*, por ejemplo, el Art. 135 de la Decisión 486 contiene las siguientes causales: literal b) en la forma de una causal de irregistrabilidad sobre signos que carezcan de distintividad; en el literal c) se prohíbe el registro de formas usuales de los productos; en el literal d) se prohíbe el registro de signos descriptivos; y por último en el literal e) se prohíbe el registro de signos genéricos. También la disntintividad “abstracta” es una causal de *irregistrabilidad relativa*, por ejemplo en el Art. 136 de la Decisión aparece materializada en varios literales, por ejemplo, en el literal a) establece como causal de irregistrabilidad la existencia de una marca igual o semejante anterior; mientras que el literal b) prevé como causal de irregistrabilidad la existencia de un signo igual o semejante a un nombre comercial protegido; y el literal c) se refiere a un signo igual o semejante a un lema comercial anterior. En los primeros casos al signo le falta “en si mismo” capacidad para distinguir, y en los segundos casos les falta capacidad para distinguir frente a otros indicadores comerciales, a los que se asemeja o es idéntico, pero de cualquier manera, en unos y otros el signo no cumple adecuadamente su labor de indicar el origen empresarial²²⁵;

iii) la distintividad de un signo se analiza en relación con los productos o servicios que pretende identificar²²⁶. Debemos tener presente que una solicitud de marca, siempre debe contener una lista de productos o servicios que se pretende identificar, por ello el análisis de la disntintividad, se deberá llevar a cabo teniendo presente la capacidad distintiva del signo

²²⁵ Para analizar la disntintividad que hemos denominado “en concreto” y cuya aplicación práctica encontramos en las causales de irregistrabilidad estudiadas (unas absolutas y otras relativas), la administración o el juez que analice el caso, deberá proceder a realizar un análisis tomando en consideración los productos o servicios que se pretenden identificar con el signo solicitado. En este sentido ver la crítica realizada por el Prof. Fernández Novoa a una líneas de decisiones jurisprudenciales del Tribunal Supremo Español (que fija el carácter genérico de un signo en un plano abstracto haciendo caso omiso de los productos o servicios, lo que el mencionado profesor, con todo acierto califa como un error. Un ejemplo de esa línea jurisprudencial lo constituye la sentencia de la sala cuarta de 16 de Diciembre de 1969, por medio de la cual se deniega el registro de la marca FACTOR (inicialmente registrada por la Oficina de Patentes y Marcas para productos de perfumería y cosmética), la sala considero que en vista de los diversos significados de la expresión factor la consideró genérica y por ella incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el num. 5 del Art.124 del EPI.

frente a esos productos o servicios particulares. Lo anterior podría llevar a que un signo sea distintivo para un grupo de productos o servicios y por el contrario no lo sea frente a otros²²⁷;

iv) la distintividad de un signo se analiza teniendo presente la percepción del público de los productos o servicios que pretende identificar. Por ello, ya sea la oficina de marcas o un juez que analiza la disntintividad en un caso concreto, deberá proceder en su análisis utilizando no su propio criterio, sino por el contrario colocándose en el lugar de los consumidores actuales o potenciales de los productos o servicios, es decir, el público pertinente. El publico pertinente podría ser el consumidor medio -tratándose de ciertos productos como los productos de consumo masivo-²²⁸ o podría ser un público más selecto, por ejemplo, en aquellos casos que el producto o el servicio se destine a ese público, como por ejemplo, un sector económico (banca, agrícola, comercio)²²⁹ o un sector profesional (médicos, abogados, arquitectos, etc.). Sin embargo, debe aclararse que se requiere de un conocimiento amplio del signo por parte del público pertinente a los efectos de considerarlo como carente de disntintividad (ya fuere genérico, descriptivo o común), así las cosas, en el caso de que exclusivamente un grupo reducido use el signo al momento de la solicitud de registro (como genérico, descriptivo o común), es posible que este siga siendo suficientemente distintivos a los efectos registrales²³⁰;

v) la distintividad del signo se analizará en su conjunto, es decir sin fraccionarlo o separar sus elementos. En este sentido es importante señalar que tanto la jurisprudencia comunitaria europea analizada²³¹ como la andina que fue objeto de estudio²³² coinciden en la

²²⁶ TJUE Decisión de fecha 12 de febrero de 2004, asunto C-363/99 considerando 34.

²²⁷ En un proceso por violación de marca en Estados Unidos, fallado en el asunto: *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 189 U.S.P.Q 759 (2d Cir.1976)., la corte dijo lo siguiente: “Safari was (1) generic as applied to some goods, such as broad flat-brimmed hats with a single, large band and belted bush jackets, (2) merely descriptive or suggestive as applied to other goods, such as boots, and (3) suggestive or even arbitrary as to other goods, such as ice chests and tents”.

²²⁸ TJUE Decisión de fecha 12 de febrero de 2004, asunto C-363/99 considerando 34, donde dice que se debe atender al consumidor medio de los productos o servicios, al que el mencionado tribunal califica de normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (normalement informé et raisonnablement attentif et avisé).

²²⁹ En el caso *Omaha National Corp.*, 819 F.2d 1117, 2 U.S.P.Q.2d 1859 (Fed. Cir. 1987), la Corte dijo “descriptiveness is not determined by its meaning only to the class of regular customers with the largest heads counts...” “First Tier” was descriptive of banking services even if only large corporate customers would recognized that banks were classified by tiers”.

²³⁰ Ver Jérôme Passa, *Obr Cit*, pag 87, quien nos da algunos ejemplos, una marca para una bebida alcohólica que era conocida al momento de su registro solamente por los habitantes de una ciudad (Marca *Kir*).

²³¹ Caso *Baby Dry* (Decisión del 20 de Septiembre de 2001, asunto C-383/99 P), en su considerando 40 el TJUE dijo lo siguiente: “S'agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l'objet du litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l'ensemble qu'ils composent «.

²³² Sentencia del TAJ, en el Proceso 3-IP-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995), en relación con la apreciación integral del signo que se estudia dijo lo siguiente: “ En las denominaciones compuestas o complejas, cada uno de sus elementos puede tener un significado o carácter genérico, pero como al signo es necesario analizarlo en su integridad, sin desmembraciones o mutilaciones ortográficas o de sílabas, puede acontecer que del análisis global, ese carácter

necesidad de proceder en la realización de la comparación de esta forma, es decir mirando el conjunto y no las partes; y

vi) la distintividad puede ser adquirida por medio del uso previo del signo en el mercado a título de marca, es decir, el signo prueba primero que es distintivo en el mercado y que cumple a cabalidad la función de indicar el origen empresarial de los productos o servicios que identifica, como condición para su registro. Las normas que permiten este tipo de registros deben preverlo expresamente²³³, ya que se trata de una excepción a la regla jurídica –distintividad- y a la práctica de las oficinas –que normalmente analiza la distintividad de manera objetiva, es decir, basada exclusivamente en el análisis del signo solicitado-. Por ello, no es lo mismo analizar la distintividad de un signo que comporta los requisitos de marca en “si mismo”, donde la oficina simplemente analiza la idoneidad del signo de manera objetiva. Mientras que tratándose de una marca cuya distintividad es derivada de su uso, el signo solicitado al ser analizado de manera objetiva por la oficina, debería ser negado, pero al ser estudiadas todas las circunstancias que rodean su uso, la oficina podría llegar a registrarlo. Es decir, en el caso de distintividad adquirida por el uso habrá que “convencer” a la Oficina en la que se intenta la protección sobre la idoneidad del signo desde el punto de vista de su distintividad, la que si bien no se deriva del signo “en si mismo” si se puede acreditar por medio del análisis de los circunstancias que relativas a su uso en el comercio.

Podría entonces afirmarse, que la distintividad comporta dos elementos, de una parte la distintividad del signo “en si mismo”, la que se tiene en cuenta en relación con los productos y servicios que identifica, cuyos principales retos vienen planteados por algunas de las causales de nulidad absoluta²³⁴, ya que el interés que se pretende proteger es en primer lugar el de los consumidores a no ser confundidos y en segundo lugar, el de los competidores a los que se les quiere garantizar que podrán continuar utilizando signos que por su naturaleza son inapropiables por un particular. De otra parte, la distintividad del signo “frente a otros signos” en los que terceros tengan un interés protegible, cuyos principales retos lo plantean algunas de

“desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca”.

²³³ Como en efecto se hace por medio de normas como el Art. 15 del Acuerdo de los ADPIC, Art. 3 Numeral 3 de la Directiva (89/104/CEE) en lo relativo a los literales b,c y d del numeral 1, y la Decisión 486, Art. 135 segundo párrafo, relativo a los literales b), e), f), g) y h).

²³⁴ En el caso de los países andinos, estas causales de nulidad absoluta se encuentran previstas en la Decisión 486, Art. 135 literales; b) signos que carezcan de distintividad, c) formas usuales de los productos, d) signos descriptivos, e) signos genéricos y h) colores aislados.

las causales de irregistrabilidad relativa²³⁵, ya que el interés que se pretende proteger es precisamente el de los titulares de esos derechos. Al primero de los elementos se lo podría llamar “arbitrariedad”, ya que a grandes rasgos podría uno afirmar, que a menor relación entre el signo y los productos o servicios, habrá mayor posibilidad de registro. El segundo de los elementos, lo podríamos llamar “disponibilidad”, es decir en un sistema registral, puede a grandes rasgos decirse, que aquello que se encuentra previamente solicitado o registrado (marca, nombre, lema) ya no está disponible.

6.2.3 La representación grafica

La representación gráfica del signo hace referencia a la susceptibilidad de delimitar y fijar el signo a los efectos de su registro como marca. De manera que se trata de un requisito substancial, a todos luces diferente –aunque en la práctica relacionado-, con el requisito formal de la reproducción del signo. Si se me permitiera un paralelo con el derecho de autor – un poco impreciso-, diríamos que se asemeja al requisito de la fijación (requisito substancial en muchas legislaciones), por contraposición a la entrega de un ejemplar de la obra (libros, discos, etc.) o una copia (fotos, planos, letras de canciones, etc.) o una foto (obras plásticas) que es un requisito meramente formal.

El TJUE en fallo de fecha 12 de Diciembre de 2002 (caso *Sieckmann C-273/00*), condiciona la registrabilidad de un signo a la representación gráfica del mismo, la que se puede dar por cualquier medio, entre otros, figuras, líneas, o caracteres, siempre que la misma –la representación gráfica- sea: clara, precisa, completa por ella misma, fácilmente accesible, comprensible, durable y objetiva²³⁶. La delimitación del concepto de la representación gráfica ha sido objeto de varios y repetidos fallos del Tribunal Andino de Justicia²³⁷, y de importantes esfuerzos de parte de la doctrina de la región²³⁸.

²³⁵ En el caso de los países andinos, estas causales se encuentran previstas en la Decisión 486, Art. 136 literales: a) signo igual o semejante a una marca anterior, b) signo igual o semejante a un nombre comercial protegido, y c) signo igual o semejante a un lema comercial anterior

²³⁶ TJUE en fallo de fecha 12 de Diciembre de 2002 (caso *Sieckmann C-273/00*) “Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 2 de la directive doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

²³⁷ TAJ en sentencia dictada dentro del proceso 27-IP-95 dijo lo siguiente: “El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impiden que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de

De tal manera que un signo distintivo (es decir que sirve para indicar el origen empresarial de los productos y servicios), debe ser representable gráficamente para poder ser registrado como marca. La norma andina, al igual que muchas otras legislaciones²³⁹, consideran la representabilidad gráfica como requisito substancial para que un signo pueda ser registrado como marca. ¿Cuál es el objetivo de política pública perseguida por medio de este requisito? La respuesta es clara, reconciliar dos intereses de política del derecho de marcas, de una parte, definir de manera precisa el objeto del derecho que se concede al titular y de otra parte, garantizar que el registro –entendido como una base de datos de marcas en trámite o concedidas-, cumpla adecuadamente el importante papel de información que le es asignado. En la adecuada función del registro de marcas, se encuentra buena parte del fundamento del requisito de la representación gráfica, ya que a los efectos de la realización de búsquedas y de consultas sobre antecedentes marcarios, se requiere un registro que pueda brindar adecuada y precisa información sobre la existencia de marcas previamente solicitadas o registradas.

A los efectos de analizar los retos que plantea este requisito e introducimos un poco en algunos casos ilustrativos, creo conveniente hacerlo teniendo presente los tipos de marcas que tuvimos la oportunidad estudiar en el apartado anterior. Así las cosas, si bien las marcas denominativas, figurativas, tridimensionales, y mixtas, no tendrán mayor dificultad en el cumplimiento del mencionado requisito (palabras, figuras, líneas, colores, imágenes, etc.); por el contrario, otras, como las marcas de color, las sonoras, las olfativas, las gustativas y las táctiles tendrían una mayor dificultad para el cumplimiento de este requisito, veamos algunos ejemplos:

6.2.3.1 En el caso de signos olfativos su representación gráfica ha sido puesta en duda por diferentes cortes²⁴⁰, a pesar de que existen casos aislados de registro como marcas en ciertas

describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

La representación gráfica del signo es una “descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, Pág. 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo”.

²³⁸ Ver Ricardo Metke, lecciones de propiedad industrial, Ed. Diké, Bogotá 2001, Pág. 57, quién toma la definición dada por Marco Matías Alemán, Ob. Cit. que consiste en la siguiente: “descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. Esta definición a su vez ha sido citada por el TAJ en diversos procesos de interpretación prejudicial, ver como ejemplo, proceso 27-IP-95.

²³⁹ Entre otras de pueden enumerar, la Directiva 89/104/CEE; Francia Ley No. 92-957 de Julio 1, 1992, Art. 711-1; Inglaterra Act, 21/07/94 en materia de Marcas (Capítulo 26), Art.1 (1); Ecuador Ley 83, Art.194; España Ley 17/2001, Art. 4; y Ley Alemana de Marcas, Octubre 25 de 1994, Art. 8.-(1).

²⁴⁰ Ver sentencia del TAJ dentro de proceso 27-IP-95 “Doctrinalmente se admite como de difícil expresión perceptiva las marcas olfativas y gustativas, no a así las auditivas o sonoras, que deben tener características propias para su registro.

oficinas de propiedad industrial²⁴¹ y que en algunas legislaciones aparece expresamente reconocida como un tipo de marca²⁴². En atención a la importancia de las conclusiones del TJUE en el caso *Sieckmann* (C-273/00), algunos comentarios podrían ser relevantes: i) dice el TJUE que una fórmula química no es una representación gráfica del signo, ya que se trata de un olor, sino que representaría la sustancia química en sí misma; ii) la descripción de un olor por medio de palabras, si bien es una descripción gráfica, no es clara, precisa y objetiva; iii) una muestra de un olor no es una representación gráfica de un olor, y tampoco es estable y durable; y iv) la combinación de los anteriores medios tampoco cumple el requisito de la representación gráfica²⁴³;

6.2.3.2. Tratándose de signos sonoros, es importante anotar que estos aparecen de manera expresa en varias legislaciones como tipos de marcas permitidas²⁴⁴, y su viabilidad ha sido reconocida en fallos de importantes tribunales²⁴⁵. En lo relativo a la representación gráfica de los signos sonoros, el TJUE en fallo de fecha 27 de noviembre de 2003, rendido en el proceso C-283/01 (*Shield*) nos da importantes pautas sobre el tema objeto de estudio: i) en primer lugar el TJUE establece como requisito de forma, que el solicitante indique expresamente en su solicitud que se trata de una marca sonora, en caso contrario se le podría tomar por denominativo o figurativa según el caso; ii) acepta la posibilidad de que una marca

No se entenderá que una palabra por ser escuchada y entendida por medio del sentido del oído es en sí una marca auditiva”, sin embargo la dificultad se mencionó en relación con la perceptibilidad del signo (requisito de la Des 344 y que no se encuentra en la Des 486) y no de la representación gráfica. Fallo del TJUE en el asunto C-273/00 (*Sieckmann*), donde se dijo que una fórmula química no es la representación gráfica de un olor, sino del producto mismo.

²⁴¹ Decisiones de las Cámaras de Apelaciones de la OAMI, en las que se consideró que el olor de “hierba recién cortada” se representaba adecuadamente de manera gráfica con la descripción “olor a hierba recién cortada”, en igual sentido en caso de olor a fresa (Asunto R 156/1998-2 [1999] y R 711/1999-3[2003])

²⁴² Decisión 486 Art. 134 literal c).

²⁴³ « *Appréciation de la Cour* (69). En ce qui concerne une formule chimique, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l'a à juste titre relevé, peu de personnes reconnaîtraient, dans une telle formule, l'odeur en question. Une telle formule n'est pas suffisamment intelligible. En outre, ainsi que ce gouvernement et la Commission l'ont indiqué, une formule chimique ne représente pas l'odeur d'une substance, mais la substance en tant que telle, et n'est pas non plus suffisamment claire et précise. Elle n'est donc pas une représentation au sens de l'article 2 de la directive. (70). S'agissant de la description d'une odeur, bien qu'elle soit graphique, elle n'est cependant pas suffisamment claire, précise et objective. (71). Quant au dépôt d'un échantillon d'une odeur, il convient de relever qu'il ne constitue pas une représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive. En outre, un échantillon d'une odeur n'est pas suffisamment stable ou durable. (72). S'agissant d'un signe olfactif, si une formule chimique, une description au moyen de mots ou le dépôt d'un échantillon d'une odeur ne sont pas susceptibles de remplir, en eux-mêmes, les exigences d'une représentation graphique, la combinaison de ceux-ci ne serait pas non plus de nature à satisfaire à de telles exigences, notamment celles de clarté et de précision. (73).
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que, s'agissant d'un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments ».

²⁴⁴ Ley Francesa Art. 711-1 y Decisión 486 Art. 134 literal c).

²⁴⁵ TJUE, asunto C-283/01 (*Shield*) considerando 41 “Il convient donc de répondre à la première question que l'article 2 de la directive doit être interprété en ce sens que les signes sonores doivent pouvoir être considérés comme des marques dès lors qu'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et qu'ils sont susceptibles d'une représentation graphique ».

sonora sea representada gráficamente por medio del lenguaje escrito; iii) considera que en el caso concreto la representación gráfica de “las primeras nueve notas de para Elisa” o “el canto de un gallo”, no son precisas y claras y no permiten determinar el contenido del derecho; iv) tratándose de onomatopeyas, hay una diferencia entre la forma como esta es pronunciada y los sonidos o ruidos como son realmente, con lo cual a los terceros les será muy difícil determinar cual es el objeto del derecho -la pronunciación o el ruido-, así dice que la onomatopeya holandesa “kukelekuuuuu”, que intenta transcribir el canto de un gallo, sería muy diferente a la onomatopeya correspondiente en otros estados miembros de Benelux, por ello, no puede constituir una representación gráfica; en lo que corresponde a la notas musicales, una sucesión de estas como “mi, re, do, mi, si, re, do, la”, no es ni clara, ni precisa, ni completa, por lo que no es una representación gráfica adecuada; y v) por el contrario, dicho requisito se satisface cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases, que contengan, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo, así como accidentes, cuando sea necesario²⁴⁶; y

6.2.3.3. En el caso de marcas que consisten en un color en si mismo, se ha discutido también el tema de su descripción gráfica, en efecto, algunas conclusiones se pueden tomar de

²⁴⁶ TJUE en fallo de fecha 27 de noviembre de 2003, rendido en el proceso C-283/01 (Shield)⁽⁵⁹⁾ En ce qui concerne, d'abord, la représentation d'un signe sonore au moyen d'une description recourant au langage écrit, il ne peut être exclu a priori qu'un tel mode de représentation graphique satisfasse aux exigences énoncées au point 55 du présent arrêt. Toutefois, s'agissant de signes tels que ceux en cause au principal, une représentation graphique telle que "les neuf premières notes de 'Für Elise'" ou "le chant d'un coq" manque à tout le moins de précision et de clarté et ne permet donc pas de déterminer l'étendue de la protection demandée. Dès lors, elle ne peut constituer une représentation graphique de ce signe au sens de l'article 2 de la directive. (60) S'agissant, ensuite, des onomatopées, force est de constater qu'il existe un décalage entre l'onomatopée elle-même, telle qu'elle est prononcée, et le son ou le bruit réels, ou la succession de sons ou de bruits réels, qu'elle prétend imiter phonétiquement. Ainsi, dans le cas où un signe sonore est représenté graphiquement par une simple onomatopée, il n'est pas possible aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, de déterminer si le signe objet de la protection est l'onomatopée elle-même, telle que prononcée, ou le son ou le bruit réels. De surcroît, les onomatopées peuvent être perçues différemment selon les individus ou d'un État membre à l'autre. Il en va ainsi en ce qui concerne l'onomatopée néerlandaise "Kukelekuuuuu", qui tend à retranscrire le chant du coq, et qui est très différente de l'onomatopée correspondante dans les autres langues pratiquées dans les États membres du Benelux. Par conséquent, une simple onomatopée sans autre précision ne peut constituer une représentation graphique du son ou du bruit dont elle prétend être la transcription phonétique. (61) En ce qui concerne, enfin, les notes de musique, qui sont un mode usuel de représentation des sons, une succession de notes sans autre précision, telle que "mi, ré dièse, mi, ré dièse, mi, si, ré, do, la", ne constitue pas non plus une représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive. En effet, une telle description, qui n'est ni claire, ni précise, ni complète par elle-même, ne permet pas, notamment, de déterminer la hauteur et la durée des sons qui forment la mélodie dont l'enregistrement est demandé et qui constituent des paramètres essentiels pour connaître cette mélodie et, partant, pour définir la marque elle-même. (62) En revanche, une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé (clé de sol, de fa ou d'ut), des notes de musique et des silences dont la forme (pour les notes: ronde, blanche, noire, croche, double croche, etc.); pour les silences: pause, demi-pause, soupir, demi-soupir, etc.) indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations (dièse, bémol, bécarre) - l'ensemble de ces notations déterminant la hauteur et la durée des sons -, peut constituer une représentation fidèle de la succession de sons qui forment la mélodie dont l'enregistrement est demandé. Ce mode de représentation graphique des sons répond aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle cette représentation doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. (63) Même si une telle représentation n'est pas immédiatement intelligible, il n'en demeure pas moins qu'elle peut l'être aisément, permettant ainsi aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, d'avoir une connaissance exacte du signe dont l'enregistrement en tant que marque est sollicité ».

un fallo de fecha 6 de mayo de 2003, rendido por el TJE en el asunto C-104/01 (*Libertel*), dentro de las cuales vale la pena resaltar: a) el aportar una muestra del color no es una representación gráfica adecuada, ya que al poderse alterar con el paso de tiempo le falta la estabilidad, en particular tratándose de un soporte en papel; b) la descripción verbal de un color por el contrario podría ser suficiente en algunos casos -lo que tendrá que ser apreciado caso por caso-; c) la utilización de un código internacionalmente reconocido podría ser una forma adecuada de representación gráfica, ya que se cumpliría con los requisitos de estabilidad y precisión y d) en igual sentido podría funcionar una combinación de los anteriores medios²⁴⁷.

El problema de la representación gráfica no lo tienen aquellos países que acogidos a la flexibilidad prevista por el Art. 15 de los ADPIC²⁴⁸, exigen que el signo sea visible²⁴⁹, ya que los signos visibles son representables gráficamente sin mayor dificultad. Tampoco la tienen aquellos países que no exigen la representación gráfica²⁵⁰ o que interpretan el requisito de manera amplia²⁵¹.

²⁴⁷ Ver fallo de fecha 6 de mayo de 2003, rendido por el TJE en el asunto C-104/01 (*Libertel*) “(30) En l'espèce, l'interrogation adressée à la Cour vise la demande d'enregistrement d'une couleur en elle-même, dont la représentation consiste en un échantillon de la couleur sur une surface plane, d'une description verbale de la couleur et/ou d'un code d'identification de couleur internationalement reconnu. (31). Or, un simple échantillon d'une couleur ne répond pas aux exigences mentionnées aux points 28 et 29 du présent arrêt. (32). En particulier, un échantillon d'une couleur peut s'altérer avec le temps. Il ne saurait être exclu que certains supports permettent d'enregistrer une couleur de façon inaltérable. Toutefois, d'autres supports, notamment le papier, ne permettent pas de préserver la nuance de couleur de l'usure du temps. Dans un tel cas, le dépôt d'un échantillon d'une couleur ne présenterait pas le caractère durable exigé par l'article 2 de la directive (voir arrêt Sieckmann, précité, point 53).(33). Il en découle que le dépôt d'un échantillon d'une couleur ne constitue pas en lui-même une représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive. (34). En revanche, la description verbale d'une couleur, en tant qu'elle est formée de mots composés eux-mêmes de caractères, constitue une représentation graphique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Sieckmann, précité, point 70).(35). Une description verbale de la couleur ne remplira pas nécessairement dans tous les cas les conditions mentionnées aux points 28 et 29 du présent arrêt. Cette question doit être appréciée au vu des circonstances de chaque cas d'espèce.(36). L'association d'un échantillon d'une couleur et d'une description verbale de celle-ci peut donc constituer une représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive, à condition que la description soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible et objective. (37). Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 34 du présent arrêt, la désignation d'une couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu peut être considérée comme constituant une représentation graphique. De tels codes sont réputés être précis et stables. (38). Si un échantillon d'une couleur, accompagné d'une description verbale, ne remplit pas les conditions posées à l'article 2 de la directive pour constituer une représentation graphique, notamment par défaut de précision ou de durabilité, cette défaillance peut, le cas échéant, être comblée par l'ajout d'une désignation de la couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu ».

²⁴⁸ ADPIC. Art. 15. “.....Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”.

²⁴⁹ Entre otros ver, Ley de Marcas No. 43 de 1999 de Jordán, Art. 7 (1); y Ley de Propiedad Industrial de Honduras, Dcto 12-99 E, Art. 79.- 2)

²⁵⁰ Ver Gustavo A. A. Sena, Nuevos Objetos de Protección en el derecho de Marcas, Revista de Derechos Intelectuales, Tomo 11, Ed, Astrea 2005, Pag. 204, quien afirma que el artículo 1 de la ley 22.362 de Argentina, no condiciona el registro de signos como marcas a los requisitos de “percepción visual” como tampoco de “representación gráfica”.

²⁵¹ En la USPTO cuando se trata de una marca no visual (aroma, sonido), el solicitante no tiene que presentar un dibujo del signo, por el contrario deben presentar una descripción clara y detallada. Trademark Manual for Examination of applications, 1202.05 “color as a separable element”; 1202.13, “scent of fragrant”; 1202.15 “sounds marks”.

Desde el punto de vista de opciones de política en materia de marcas, podríamos decir que aquellos países que exigen que el signo sea “visible”, optan por limitar el número de signos que se pueden registrar como marcas, con lo cual algunos empresarios verían reducidas sus opciones en el uso de signos no tradicionales (en su mayoría no visibles), en contrapartida, esos países a los efectos del funcionamiento del registro marcas, no tendrían que lidiar con las dificultades que plantea de una parte, la eventual falta de precisión en el contenido del derecho y los límites y contornos de la marca que se pretende registrar y de otra parte, con la decisión de ofrecer información precisa a terceros sobre marcas solicitadas o registradas. En el otro extremo, están aquellos países que atendiendo al interés de los empresarios en proteger signos “no tradicionales”, que en la realidad del mercado vienen cumpliendo la función de marca (indicar el origen empresarial de los productos y servicios), no exigen la representación gráfica. En este último caso, otros mecanismos de representación “no gráficos” son admitidos y la oficina acompaña tal decisión con un número importante de medidas tecnológicas a los efectos de continuar con una administración eficiente del registro de marcas.

Entre estos dos extremos se encuentran los países que exigen la representación gráfica, para asegurar la precisión y delimitación del signo protegido, aún frente a signos “no tradicionales”. Pero al mismo tiempo, asegurándose que la apertura al registro de estos nuevos signos, prevista claramente a favor de los empresarios, no se devuelva contra ellos mismos –los empresarios-, lo cual se presentaría de no poder contar las oficinas de marcas con medidas tecnológicas suficientes para responder a los retos que plantea la administración de un registro de marcas, en el que por ejemplo, se permitan signos auditivos, sonoros u olfativos. Es decir, se debería poder contar, por ejemplo, con herramientas automatizadas y sistemas que permitan el almacenamiento y consulta de información relativa a este tipo de marcas.

Por ello, si la representación gráfica implicará simplemente los retos planteados relativos a la reproducción de la marca que se solicita para registro, no veo como un simple requisito formal pudiera llegar a ser una barrera para el registro de signos no visibles, sería en ese caso simplemente cuestión de asignar los recursos que fueran necesarios a los efectos de garantizar dos objetivos: certeza en cuanto al derecho que se concede, es decir, definir en que consiste exactamente la marca, y de otra parte, información precisa a terceros en materia de búsquedas, a los efectos de establecer similitudes, confusión y otros íntimamente

relacionados con la defensa del derecho de exclusiva del titular o el interés de terceros en no verse envuelto en litigios eventuales.

Pero si por el contrario la representación gráfica fuera un requisito substancial, como la distintividad, y este fuera indispensable para que jurídicamente un signo puede convertirse en una marca, entonces, no es simplemente un asunto de contar o no con los medios tecnológicos necesarios, sino de rigor científico, no se puede aceptar como marca aquello que no lo es.

7. Causales de denegación del registro de un signo solicitado como marca

Las causales de denegación de una solicitud de registro de un signo como marca se encuentran reguladas de manera expresa en las distintas legislaciones y por tratarse de prohibiciones, su interpretación debe hacerse según las reglas propias de este tipo de normas. En el caso de los países andinos los artículos 135 y 136 de la decisión 486 se encargan de listar las causales para denegar un signo solicitado para registro como marca. A pesar de algunas dificultades de técnica legislativa, la norma tiene de positivo que mantiene la clásica distinción entre causales de irregistrabilidad absolutas y relativas, e una mejora significativa frente a la legislación anterior (Decisión 344) consistente en que ahora la Decisión 486 aclara que la nulidad de un registro, es diferente cuando se trata de la violación de una causal de irregistrabilidad absoluta, que cuando se trata de una causal relativa.

La consecuencia en de concederse una marca en violación de una causal de nulidad absoluta (previstas en el artículo 135 de la Decisión 486) consistirá en un vicio de nulidad absoluta del acto administrativo de concesión del registro, mientras que en los restantes casos (previstos en el artículo 136) será la anulabilidad del acto administrativo, vicio que sería saneable con el paso del tiempo por prescripción de la acción. Es decir mientras que la acción por nulidad absoluta no prescribe, ya que los intereses tutelados son públicos, en el caso de la nulidad relativa la acción prescribe en un periodo determinado, por ejemplo 5, años en el caso de los países andinos. Se acepta esta prescripción ya que los intereses protegidos son privados o particulares, en cuyo caso se entiende que el titular de los mismos debe actuar en la defensa de estos de manera oportuna. Se ha entendido que el mencionado plazo es suficiente para salir en defensa de los intereses de un particular que se siente afectado, en caso contrario, es decir una vez vencido el plazo, el registro no puede ser objeto de revisión alguna. El hecho

de que una vez vencido el plazo el registro se haga intocable produce un efecto de gran importancia en un sistema de derecho, como lo es la seguridad jurídica.

El TAJ en un fallo emitido en el marco de un proceso de interpretación prejudicial (94-IP-2006) ha dicho lo siguiente:

“Como se observa, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompaña con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.”

A los efectos de un estudio de las causales, y teniendo presente que un estudio detallado de las mismas desborda el objetivo del presente trabajo, propongo dividir las en tres grupos: un **primer grupo** constituido por signos que no cumplen con los requisitos de la ley de marcas antes estudiados –que se trate de un signo, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica-; un **segundo grupo**, constituido por signos ilícitos y el **tercer grupo** constituido por signos que afecten derechos de terceros.

7.1. Primer grupo: Signos que no cumplen con los requisitos de la ley de marcas

En este primer grupo se encuentran principalmente: a) los signos denominativos y figurativos carentes de distintividad o descriptivos y los que sean usuales o comunes; b) las formas de los productos o de sus envases a los que les falte distintividad y los que sean usuales o comunes, o cuando se trate de formas impuestas por la naturaleza o la función o que les den una ventaja funcional o técnica y c) los colores aisladamente considerados. El denominador común de este grupo de causales de irregistrabilidad consiste en que el interés tutelado es el interés público, ya que no se quiere que por la vía del registro de marca el titular se apropie indebidamente de signos que deberían estar disponibles para otros competidores²⁵².

²⁵² En este sentido se puede consultar la decisión del TJUE de fecha 6 de mayo de 2003 (caso Liberter C-140/01), en la que se dice de manera expresa que la no registrabilidad de los colores en ciertas circunstancias se basa en restricciones fundadas en la protección del interés público “ La possibilité d’enregistrer une marque peut faire l’objet de

7.1.1. Denominativos y mixtos que no cumplen los requisitos de la ley de marcas

No son registrables los signos denominativos y mixtos a los que les haga falta la distintividad suficiente para identificar el origen empresarias de los productos o servicios a los que se aplica, entre los que se pueden mencionar los signos genéricos; los descriptivos; los usuales y comunes; y las denominaciones dadas a las variedades vegetales.

7.1.1.1 Genéricos

El Prof. Fernández Novoa nos dice que un signo genérico es aquel que “designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar” y luego agrega que el criterio decisivo para determinar que un signo es genérico es “el significado que la misma tiene para los consumidores y empresarios en el lenguaje común y las costumbres leales y constantes del comercio”.

La Jurisprudencia Andina sigue bastante de cerca estos conceptos, en el proceso 27-IP-95, el TAJ se expreso de la siguiente manera:

“La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir. Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores....Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la generecidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro. El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse qué es? se responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto”.

7.1.1.2 Descriptivos

restrictions fondées sur l'interêt public” (párrafo 50). En igual sentido en decisión del TJUE de 18 de junio de 2002 (caso Phillips C-299/99) en la que los mismos argumentos fueron expuestos relativos a la irregistrabilidad de una forma dada a una maquina de afeitar. Iguales argumentos fueron expuestos en lo relativo a la irregistrabilidad de expresiones descriptivas en la decisión del TJUE de fecha 4 de mayo de 1999 (caso Windsurfing Chiemsee, C-53/01).

Por su parte, el Prof. Fernández Novoa, define a las signos descriptivos como aquellos “que informan a los consumidores en punto a las características del producto o del servicio para el que pretende solicitarse la marca” y luego agrega que el criterio determinante será “que la indicación tenga la virtualidad de indicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el correspondiente producto o servicio”²⁵³.

En lo que toca a los signos descriptivos, el TAJ en el antes mencionado proceso 27-IP-95, se pronunció de la siguiente manera:

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente...La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “como” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada-por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación...”

7.1.1.3 Usuales y comunes

Los signos usuales o comunes, son una especie de signos genéricos, donde la diferencia radica principalmente, de una parte, en que es el paso del tiempo y el uso del termino en el lenguaje el que hace que el signo pase a designar el producto o servicio, como se desprende de la redacción del literal g) del Art. 135, cuya letra dice “...se hubieren convertido en una designación común o usual del producto o servicio”. Y de la otra, que basta que sea usado el signo en el lenguaje corriente con esa significación para que deba evitarse su registro; es decir, no se requiere un reconocimiento oficial sobre su uso o una formalidad equivalente, como tampoco es valido el argumento de defensa consistente en la inexistencia de la palabra o expresión en diccionarios y otros textos.

En lo que toca a los signos usuales o comunes, el TAJ en el antes mencionado proceso 27-IP-95, se pronunció de la siguiente manera:

“Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será

²⁵³ Fernández Novoa Derecho de Marcas, Ed Montecorvo, Madrid 1990, Pág. 72 y 75.

obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo. Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño.....”

7.1.1.4 La denominación de las variedades vegetales

Las variedades vegetales se les denominan por medio de una expresión o denominación que cumple el propósito de indicar de manera genérica a la variedad. La denominación *no indica* un origen empresarial, sino a la variedad en si. Por ello es fácil entender que su registrabilidad este prohibida, es decir, por tratarse de una expresión genérica para designar un producto: la variedad. Las variedades a los efectos de su comercialización se acompañan, habitualmente, de marcas de comercio o de nombres de comercio, que les permiten la adecuada identificación de su procedencia empresarial, pero se exige que el nombre de la variedad se fácilmente reconocible (Art. 20.8 del Convenio UPOV²⁵⁴).

En lo relativo a la denominación de una variedad vegetal, es claro que el hecho de asignarle una denominación a una variedad en los términos del Art. 20 del Convenio UPOV, no crea a favor de su titular un derecho de propiedad industrial sobre la expresión utilizada, pero muy seguramente este –el titular-, tendría que defender su derecho a usar la designación de la variedad por el desarrollada, por la vía de las oposiciones administrativas a las solicitudes de marcas idénticas a la expresión utilizada en la identificación de la variedad. Para proteger este derecho -de designar su variedad con el nombre-, deberá impedir el registro de la misma como marca por un tercero, ya que en caso contrario ese tercero podría hacer valer contra el titular de la variedad el derecho al uso exclusivo de la marca registrada.

A diferencia de lo que sucede con las marcas, donde su uso es voluntario -en la medida en que el titular puede usar o no una marca en la identificación de sus productos o servicios-, en el caso de las denominaciones de las variedades vegetales su uso es obligatorio, así quién decida comercializar una variedad deberá identificarla usando la denominación que ha sido objeto del registro y esta debe ser la misma en todos los partes contratantes de UPOV.

²⁵⁴ La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, adoptado en París en 1961 y revisado en 1972, 1978 y 1991. El objetivo del Convenio es la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual.

A los efectos del registro de la denominación, el obtentor le propondrá a la oficina competente un nombre que deberá “permitir identificar la variedad. No podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. No deberá ser susceptible de inducir en error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor. Concretamente, deberá ser diferente de toda denominación que designe, en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, una variedad existente de la misma especie vegetal o de una especie vecina.”²⁵⁵

El Convenio UPOV crea una obligación a sus partes contratantes, en el sentido de impedir que “ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor”. Una de las formas de implementar ese compromiso consiste en impedir el registro como marca a del nombre dado a la denominación. Esta prohibición de registro opera no solamente frente a terceros, sino que inclusive opera frente al mismo obtentor, es decir, el nombre de una variedad no puede ser registrado como marca en ningún caso.

La causal de irregistrabilidad de la norma andina (literal o) del Art. 135), se orienta a evitar el registro de la denominación de la variedad o de una que la imite o que la incluya, siempre que la variedad se encuentre protegida -la norma no distingue entre una variedad protegida en un país miembro o en el extranjero-. La protección opera frente al uso de esta respecto de los mismos productos o servicios (una variedad de vid para identificar vinos o una vinoteca) o respecto de productos o servicios relacionados (una variedad de flores para un perfume o para una floristería). Por último, la norma condiciona la protección a que el uso fuera susceptible de crear confusión o asociación.

7.1.2. Las formas de los productos y de sus envases no protegibles

La regla general es que las formas de los productos o de sus embases podrán registrarse como marcas tridimensionales y la excepción es la irregistrabilidad de unos tipos de signos tridimensionales –los que se encuentran excluidos por motivos de diversa índole-. Así las cosas, las siguientes formas de los productos o de sus envases no son registrables como

²⁵⁵ Art.20 num. 2 del Convenio UPOV.

marcas: 1) las forma de los productos o de sus embalajes que no sean arbitrarias (formas usuales), ya que les falta la distividad requerida en el derecho de marcas; 2) las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, ya que de permitirse su registro por una persona se le privaría a sus competidores de la posibilidad de producir esos productos o prestar los servicios, lo cual no coincide con el propósito del derecho de marcas. Lo que se busca por medio del derecho de marcas es prohibir el uso del signo infractor en la identificación de los productos y servicios; y por último, 3) las formas que le den una ventaja funcional o técnica al producto, ya que de permitirse su protección por la vía de las marcas - por su naturaleza *ilimitada* en el tiempo- se burlaría la temporalidad de la protección que por la vía de las patentes se impone a los desarrollo técnicos. En igual sentido cuando se trate de diseños, donde la forma objeto de protección hace referencia a la apariencia externa del producto –que es la que se quiere proteger- y no al interés de indicar el origen empresarial – función propia del derecho de marcas-.

Las formas usuales de los productos o de sus envases no son registrables como marca, en atención a la falta de distintividad del signo²⁵⁶, lo que hace que los mismo sean incapaces de cumplir la función principal de las marcas²⁵⁷, es decir, la de indicar el origen empresarial de los mismos, de forma que el consumidor valiéndose de las mismas, pueda en sus decisiones de compra posteriores, volver a comprar el mismo producto si la primera experiencia fue positiva, u otro diferente si la experiencia anterior fue negativa. En este sentido, el estudio de la distintividad debe incluir la referencia a los productos o servicios que se pretende identificar y de otra parte, debe considerar quién es el público pertinente²⁵⁸. Esta causal es de poca ocurrencia, como anota el Prof. Fernandez Novoa, ya que pocas veces se

²⁵⁶ Ver decisión de la Segunda Cámara del TJUE de fecha 5 de marzo de 2003, en el que Unilever interpuso un recurso contra la decisión de a OAMI de negar el registro de una marca tridimensional consistente en una tableta de detergentes para maquinas de lavar. En los considerando de Tribunal (Párr. 59) se dice que la apariencia de la tableta solicitud no tiene carácter distintivo (*l'apparence de la tablette demandée est dépourvue de caractère distinctif*), por lo que se desestima el recurso.

²⁵⁷ Ver decisión de la Cuarta Cámara del TJUE de fecha 30 de abril de 2003, en la que los demandantes intentaron un recurso contra la decisión de la OAMI, en la que se negaba el registro de una marca tridimensional consistente en la forma de un cigarrillo para identificar chocolates. El Tribunal coincidió con la apreciación de la OAMI en el sentido que el uso de un signo consistente en la forma de un cigarrillo para distinguir chocolates es común en el mercado, por lo que era irregistrable. En las consideraciones del Tribunal en el párrafo 29 se dice, que los signos irregistrable en atención al Art. 7.1.(b) del Reglamento 40/94, son incapaces de ejercer la función de las marcas, es decir de indicar el origen empresarial de los productos o servicios.

²⁵⁸ En fallo del TJUE de fecha 22 de junio de 1999, el mencionado Tribunal reafirma la necesidad de atender al tipo de productos o servicios a los que se aplica el signo a los efectos de valorar la disntintividad, ya que dependiendo del tipo de producto varia el grado de atención del consumidor (C-342/97 párrafo 26).

“pretenderá registrar como marca la forma impuesta *sic et simpliciter* por la naturaleza del propio producto”²⁵⁹.

No son registrables las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio, por ejemplo, una tijera tiene una forma impuesta por la función que el mencionado objeto cumple. La OAMI consideró incurso en la causal de irregistrabilidad (Art. 7(1)(e)(ii)), los bloques de construcción de Lego®, entre las consideraciones del cuerpo de apelaciones, se encontró relevante el hecho de la existencia de una patente previa, la que se tomó como una prueba irrefutable de que la forma dada al producto era impuesta por su función (R 0856/2004 G).

No son registrables las formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al que se aplican. Estableciéndose esta causal de irregistrabilidad (literal d) Art. 135) se pretende evitar que la protección del derecho de marcas sea utilizada para otorgarle a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o características funcionales, cuando estas deben estar igualmente disponibles para los otros competidores²⁶⁰ y cuyas únicas limitaciones a su uso dependerán de la aplicación de otras disciplinas de la propiedad industrial, entre otras, las patentes de invención y los diseños (en que resulte aplicable).

En un fallo muy esperado y cuyas luces resultan de gran importancia, el TJUE en el marco de un conflicto que enfrentó de una parte a la empresa holandesa Phillips²⁶¹ y de la otra a la compañía Remington Consumer Products²⁶², en torno a la marca figurativa de la maquina de afeitar eléctrica registrada por Phillips “triple headed shaver”²⁶³. El mencionado Tribunal dijo lo siguiente:

²⁵⁹ Ver Fernandez Novoa, Otero Lastres, Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, Ed. Marcial Pons, 2009, Pág. 591.

²⁶⁰ En este sentido ver fallo del TJUE de fecha 18 de junio de 2002 (caso C-299/99), párrafo 78.

²⁶¹ Compañía holandesa fundada en 1891, en 1939 introdujo en el mercado su primera maquina de afeitar eléctrica. In 1966 introduce su primera maquina de afeitar de tres cuchillas “triple-headed shaver”, cuyo registro como marca tridimensional es la causa de conflicto.

²⁶² Izumi fue fundada en Japón en 1939, en 1956 entro en el negocio de las maquinas de afeitar eléctricas, además de fabricar sus propios productos, produce para otras compañías, entre otras: Rémington, Sears, Sunbeam and Seiko. Remington comenzó en 1995 a fabricar y comercializar en el Reino Unido la maquina de afeitar DT 55 que posee tres cabezas rotatorias formando un triangulo equilátero, configuración similar a la de la maquina de Philips.

²⁶³ Hay dos tipos de maquinas de afeitar, unas que funcionan por vibración, en las que los grandes productores son Braun y Rémington y otra, que funciona por rotación, en cuyo segmento desde 1966 Phillips fue la única productora, hasta cuando en 1980 Izumi entra en el mercado y luego en 1995 Remington inicia su producción en Inglaterra. La maquina de Phillips se complemento con un diseño especial y muy conocido de tres cuchillas que rotan, ubicada en los extremos de un triangulo equilátero.

“76 El mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), se refiere, por tanto, a ciertos signos que no pueden constituir una marca y es un obstáculo preliminar que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto. Si sólo se cumple uno de los criterios mencionados en dicha disposición, el signo constituido exclusivamente por la forma del producto, o por una representación gráfica de dicha forma, no puede registrarse como marca.

77 Procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas (véase, en este sentido, la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartados 25 a 27).

78 La ratio de las causas de denegación del registro previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva consiste en evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores. El artículo 3, apartado 1, letra e), pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que éstos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca.

79 Por lo que respecta, en particular, a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, enumerados en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, debe señalarse que el objetivo de esta disposición es denegar el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, porque la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaría la posibilidad de que los competidores ofrecieran un producto que incorporase esa función o, al menos, eligiesen libremente la solución técnica que desearan adoptar para incorporar dicha función en su producto.

80 Dado que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva persigue un objetivo de interés general que exige que una forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica y hayan sido elegidas para cumplirla, pueda ser libremente utilizada por todos, dicha disposición impide que se reserven tales signos a una sola empresa debido a su registro como marca (véase, en este sentido, la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartado 25)”

Quizá la mayor dificultad en la interpretación de la causal consiste en saber cual es el grado de relación que debe existir entre la forma y la función técnica o funcional que ella cumple, ya que en muchos casos sería alegable que la forma cumple una u otra función y de otra parte sería alegable, que si bien es cierto que la forma cumple una función técnica, no es menos cierto que la misma función puede ser cumplida por medio de otras formas. En atención a este último tema, le pregunta es: opera la causal de igrabilidat cuando la misma función técnica se puede cumplirse por medio de otras formas? Las opiniones están divididas, para Martínez Míguez²⁶⁴, sería registrable una marca tridimensional que produce un resultado técnico, siempre que no se trate de una forma técnicamente necesaria, para el Prof. Fernández Novoa, por el contrario, “no podrá registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del producto o envase” (Derecho de Marcas, cit., Pág. 83), por lo que siempre que se de la ventaja técnica o

²⁶⁴ Martínez Míguez, La Marca Tridimensional, Ob. cit., Págs. 435 y 436

funcional no se procederá al registro, independiente de tratarse de una forma técnica necesaria o no.

La opinión de destacado Profesor Fernández Novoa, precede en el tiempo el fallo del TJUE (2002)²⁶⁵, cuyo elemento central aclara que no importa si el efecto técnico o funcional puede ser logrado por otras formas, la causal operaría de cualquier manera por el simple hecho de que la forma produzca un efecto técnico o funcional²⁶⁶.

3.2.1 Los colores aisladamente considerados

La causal consagrada en el literal h) de la Decisión 486 deja en evidencia la registrabilidad de los colores como parte de una marca figurativa, mixta o tridimensional, ya que en todos ellos, los colores se delimitaran por la forma a la que se apliquen, por ejemplo, una figura como un rombo en un color determinado o una marca que consiste en una expresión denominativa pero acompañada de una grafía especial y el uso de colores, o una forma como la de un envase que tiene un color especial. En todos estos casos la doctrina y jurisprudencia son unánimes, de una parte, en lo relativo a la registrabilidad de los colores como elemento de los signos que se protegen como marca y de la otra, del importante papel de estos colores en la labor distintiva que las marcas cumplen. Sin embargo, si este fuere el único aporte de la norma este sería bien escaso, ya que la reivindicación de colores en una marca denominativa, mixta, figurativa o tridimensional es una realidad que no depende en nada de la interpretación de esta causal. Por ello, una interpretación amplia de la norma a los efectos de encontrarle un sentido más allá del anteriormente mencionado podría ser la siguiente: en algunos casos de formas en principio no distintivas, el color al estar delimitado por esa forma podría tener una relevancia tal que el signo compuesto (forma más color) podría ser registrado.

Sin embargo la causal esta destinada a impedir el registro de los colores en una manera particular, sino no, esta no tendría sentido, por ello la pregunta que se puede uno plantear es la siguiente: ¿cuales son esas circunstancias bajo la cual los colores no son registrables? Para ello debemos preguntarnos que quiere decir la siguiente frase: “los colores aisladamente

²⁶⁵ El libro del Prof. Fernández Novoa se publicó en 1990.

²⁶⁶ Decision del TJUE del 18 de junio de 2002 (caso C-229/99), párrafo 81 “As to the question whether the establishment that there are other shapes which could achieve the same technical result can overcome the ground for refusal or

considerados no son registrables “; en otras palabras ¿quiere la norma evitar el registro de colores en cuanto tales? es decir, la no registrabilidad del color verde para identificar las estaciones de servicio de la BP o el color naranja para distinguir los servicios de telecomunicaciones de una empresa. Creemos que los dos ejemplos anteriormente mencionados nos muestran dos signos (color aisladamente considerado) que vienen cumpliendo de manera más que satisfactoria su función de marca²⁶⁷.

Es verdad que a primera vista los consumidores no perciben los colores, en cuanto tales, utilizados en la identificación de los productos o los envases a los que se aplican de la misma manera que perciben la utilización de una marca verbal o figurativa. Mientras los segundos son signos independientes del aspecto de los productos, a los primeros se les percibe más como una parte del aspecto de los productos o de sus envases o en tratándose de servicios como un aspecto del local donde los servicios se prestan. Como bien ha dicho el TJUE²⁶⁸, los consumidores no tienen la costumbre de presumir el origen los productos basándose en los colores de los mismos o en el color de los envases.

Sin embargo, cuando un color aisladamente considerado cumple los requisitos de ser distintivo y representable gráficamente ¿podría este excluirse de registrabilidad en atención al literal h) del Art. 135 de la Decisión? Una interpretación lógica es que en efecto no es viable registrar un color aisladamente considerado, ya se trate de un color primario (blanco) o de una tonalidad de color (verde oscuro)²⁶⁹. En efecto si interpretamos la causal en armonía con el Art. 134 donde se establecen los signos que pueden constituir una marca, y en particular con el literal e) que establece que pueden constituir marca los signos que consistan en “un color delimitado por una forma o una combinación de colores”, no se puede llegar a una conclusión distinta de que los colores aisladamente considerados no son registrables. Por el contrario, no hay duda que además de los colores delimitados por una forma, que antes mencionamos, aparece una nueva categoría que si puede ser objeto de registro: las combinaciones de colores.

invalidity contained in Article 3(1)(e), second indent, there is nothing in the wording of that provision to allow such a conclusion”

²⁶⁷ En la Oficina de marcas de Inglaterra, entre otros muchos casos, la Coca Cola, Kodak , y el sistema de buses de Londres han logrado el registro de colores aislados. En el mismo país la BP logró ser la única empresa que identifique sus estaciones de servicio con el color verde que conocemos (green heraldic color) y los usuarios se basan en esos colores para identificar el operador de las estaciones de servicio, aún cuando se desplazan a gran velocidad en una autopista (Caso *BP Amoco PLC v Jhon nelly* [2001]).

²⁶⁸ Decisión del 6 de mayo de 2003 (caso Libertel, C-104/01).

²⁶⁹ En este sentido ver el fallo del TAJ de fecha 25 de septiembre de 1998 (Proceso 23-IP-98).

Las combinaciones de colores consiste no en la mezcla de dos o más colores, en cuyo caso el resultado es un nuevo color o una tonalidad de un color, sino la asociación de dos o mas colores, es decir en juntar unos colores, como por ejemplo tres franjas de colores de la misma proporción, la primera de ellas en color verde, mientras la segunda en color blanco y la tercera en amarillo, en este sentido el TAJ en fallo del 25 de septiembre de 1998 (23-IP-98) dijo lo siguiente:

“La norma en comento hace referencia a un “color aisladamente considerado” lo que implica, a **contrario sensu**, que si dos o más colores se disponen conjuntamente, pero no mezclados, pueden acceder al registro, pues en este caso no se estaría contrariando la finalidad que persigue la causal contenida en el citado literal”.

Sin embargo, es difícil pensar que el legislador andino le haya cerrado la puerta a los colores aisladamente considerados, por lo menos, es difícil pensar que no haya una solución que permita el registro de un color en cuanto tal, siempre claro que el mismo cumpliera la función de marca (indicar origen empresarial) y que cumpliera los requisitos de la ley de marcas para su registrabilidad (distintividad y representación gráfica).

El TJUE ha encontrado solución a las dificultades que plantean los colores en cuanto tales para su registro. De una parte, si el problema es la falta de distintividad inicial del color (tema que reconocemos plantea un inconveniente), ha dicho que es viable que adquiera la distintividad por el uso²⁷⁰ y frente al tema de la representación gráfica ha encontrado que la utilización de códigos internacionales como el uso de pantones es suficiente a los efectos del registro²⁷¹, si bien como acertadamente afirma el Pro. Fernandez Novoa, este tribunal – TJUE -, reconoce la conveniencia de mantener “criterios rigurosos” a la hora de determinar la registrabilidad de un color *per se*²⁷².

²⁷⁰ En este sentido el fallo del TJUE en el caso Libertel (C-104/01) dice lo siguiente en el párrafo 67: “Toutefois, même si une couleur en elle-même n'a pas ab initio un caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, elle peut l'acquérir, en rapport avec les produits ou les services revendus, à la suite de son usage conformément au paragraphe 3, de cet article. Un tel caractère distinctif peut être acquis, notamment, après un processus normal de familiarisation du public concerné. Dans un tel cas, l'autorité compétente serait tenue d'apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 49)”.

²⁷¹ Caso Libertel (C-104/01) En el párrafo 38 se dice « Si un échantillon d'une couleur, accompagné d'une description verbale, ne remplit pas les conditions posées à l'article 2 de la directive pour constituer une représentation graphique, notamment par défaut de précision ou de durabilité, cette défaillance peut, le cas échéant, être comblée par l'ajout d'une désignation de la couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu »

²⁷² Ver Fernandez Novoa, Otero Lastres, Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, Ed. Marcial Pons, 2009, Pág. 535.

Sin embargo, en el caso de los países andinos, el problema es que si bien la distintividad sobrevenida (Art.135 párrafo final) se aplica también a los colores, es decir, pueden ser registrados aquellos signos relativos a colores que siendo registrables -colores delimitados por una forma y combinaciones- les falte *ab initio* distintividad. Sin embargo, esto no resuelve el problema de la exclusión relativa a los colores aisladamente considerados, los que con una interpretación restrictiva de la causal serían simple y llanamente no registrables, muy a pesar de los intereses de los empresarios. Una interpretación amplia, la que a mi modo de ver sería a todas luces posible, permitiría concluir que un *color aisladamente considerado* es aquel color o tonalidad que no cuenta con la distintividad suficiente para ser registrado, mientras que un *color que ha ganado distintividad con el uso* podría ser objeto de registro gracias a la posibilidad que se prevé en el Art. 135 párrafo final. A esta posibilidad de registro de signos a los que se les reconoce que han adquirido distintividad gracias a su uso intenso en el mercado se le conoce como *secondary meaning*.

7.2. Segundo Grupo: Signos ilícitos

Dentro de este grupo se encuentran: a) los signos engañosos; b) los signos que reproduzcan elementos de soberanía estatal o relativos a organismos internacionales; y c) contrarios a la ley, la moral y el orden público. El interés tutelado es igualmente público, pero no se trata de proteger la libertad de que otros consumidores pueden usar el signo (interés protegido en el primer grupo), sino que el signo es inaceptable.

7.2.1 Los signos engañosos

La causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del art. 135 nos presenta una lista *ad exemplum* de los supuestos que podrían originar el engaño; entre los que enumera “la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades, o aptitud para el empleo de los productos o servicios”. La norma busca proteger a los consumidores de posibles engaños derivados del uso del signo en el mercado, siendo claro que otros instrumentos jurídicos podrían ser igualmente aplicables a los efectos de lograr esta protección, por ejemplo, las normas relativas a la protección del consumidor o a la publicidad comercial. Teniendo presente que el bien jurídico tutelado es en primer termino el consumidor, entonces, en la aplicación de la causal habría que tener presente el concepto de “consumidor” adoptado en la ley de marcas a los efectos de identificar si en efecto hay el

riesgo de engaño. En este sentido, no es lo mismo el registro de la marca “francés” para perfumes (el signo indica un origen geográfico), cuyo riesgo de engaño es marcado ya que se podría pensar que los productos tienen ese origen, que la expresión “Alpes” para llantas de carro, ya que en principio no se ve fácil que el consumidor llegue a pensar que las llantas tienen ese origen y aún de pensarlo, seguramente no les atribuye una calidad especial en atención al origen.

Otros ejemplos ayudan a comprender mejor la causal: la expresión *Westpoint* se consideró que podría llevar a engaño para armas de fuego en atención al riesgo de que se le asociará a la famosa academia militar americana (*Compare Inc re Cotter*, 228 U.S.P.Q. 202 PTO TTAB 1985); la marca *Fleurs de Santé* (Flor de Salud) se considero engañosa para productos que no tenían un efecto terapéutico (CA Paris, 26 de octubre, 1988, *PIBD* 1989, No 450, III, 114); y la denominación *Cobra* para manillas de reloj que no habían sido fabricados con piel de la serpiente (Trib. Adm. París. 30 de marzo de 1977, *Ann. 1978*, 16).

Habría dos elementos a resaltar de la causal, de una parte, que no se requiere el engaño efectivo, basta el riesgo de engaño y de otra parte, el análisis se debe llevar a cabo de manera concreta, es decir, teniendo presente el tipo de productos al que se aplica, por ejemplo, la marca Sirop d’évian (bebida de evian –evian es una muy conocida fuente de agua, localizada en los alrededores de la ciudad francesa de Evian), podría ser registrable si en efecto las bebidas fueran realizadas con agua proveniente de esta fuente (Cass.com., 17 de enero de 1984, *Bull. Civ IV*, No 19, Ann. Proa.ind. 1984, Pag 23). Pero esta causal no impide el uso de expresiones geográficas, particularmente hay dos casos que vale la pena resaltar: de una parte cuando el origen es real y su utilización no induce a error, por ejemplo, la marca Café de Colombia para café que proviene de este país y de otra parte, cuando no siendo real, el uso no presente un riesgo de engaño, la marca Mont Blanc (el Monte Blanco es el pico más alto de Europa y hace parte de la cadena de los Alpes Franceses) para identificar bolígrafos que como sabemos no provienen de esa región, sin embargo es claro que no presenta riesgo de engaño.

En este sentido el TAJ en fallo emitido en el proceso de Interpretación Prejudicial 33-IP-2003, ha interpretado la mencionada causal de la siguiente manera:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en

común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado”

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (Sentencias dictadas en el Proceso N° 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y en el Proceso N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañoso in totum y no podrá ser registrada”.

7.2.2 Los signos que reproduzcan elementos de soberanía estatal o relativa a organismos internacionales

Existen algunas diferencias entre la causal de irregistrabilidad prevista en el Convenio de París y la causal de irregistrabilidad de la norma andina, sin embargo es claro que la norma andina implementa las obligaciones unionistas en esta materia.

El Artículo 6ter del Convenio se refiere a los signos distintivos de los Estados y organizaciones internacionales intergubernamentales y obliga a los países miembros, en ciertas condiciones, a rehusar o anular el registro y a prohibir la utilización, bien sea como marcas o como elementos de ellas de ciertos signos distintivos pertenecientes a los países miembros y a ciertas organizaciones internacionales intergubernamentales. Los signos distintivos de Estados a los que se refiere el Artículo 6ter son los escudos de armas, banderas y otros emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía y toda imitación de los mismos desde el punto de vista heráldico. La norma del Artículo 6ter no se aplica si las autoridades competentes del país miembro, autorizan o permiten la utilización de sus signos distintivos como marcas.

Para aplicar las disposiciones del Artículo 6ter, se ha establecido un procedimiento según el cual los signos distintivos de los países miembros y de las organizaciones intergubernamentales interesadas, son comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI,

que a su vez los transmite a todos los países miembros a los efectos de su adecuada protección.

La norma andina, dedica los literales m) y n) del Art. 135 al desarrollo de los compromisos unionistas adquiridos en el marco del Art. 6ter del Convenio. En el primero de ellos, se otorga protección contra la reproducción o la imitación, por parte de terceros que no cuenten con la debida autorización de sus autoridades, de “escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía”. Posteriormente la norma andina, en un error de técnica legislativa agrega que, la protección igualmente será dispensada en tratándose de “toda imitación desde el punto de vista heráldico”, expresión esta tomada del Convenio de París, donde tiene todo sentido, ya que en el Convenio, la protección se da frente “a la utilización sin permiso” de una parte y frente a “toda imitación desde el punto de vista heráldico” de la otra parte; en este sentido, en el convenio la imitación que se reprocha tiene un carácter más restringido que aquella que se consideraría inaceptable entre marcas. En este sentido, resultan ilustrativos los comentarios de Bodenhausen en su guía del Convenio de París, el mencionado autor dice: “la imitación así prohibida –se refiere a la prevista en el Convenio de París-, tiene un alcance más restringido....la razón de ello es que los emblemas de los Estados contienen con frecuencia símbolos que, en sí mismos, son comunes, como un león, un oso, el sol, etc. y que tienen que poder incorporarse libremente a las marcas de fábrica y de comercio a menos que la imitación del emblema se refiera a las *características heráldicas que distinguen un emblema de otro*”. Por el contrario, la norma andina (causal de irregistrabilidad prevista en el literal m), dice claramente que no son registrables los signos que “reproduzcan o imiten”, donde no se agrega limitación alguna a los efectos de la protección por imitación, con lo cual la expresión que se incluye al final de la causal “imitación desde el punto de vista heráldico” no tiene otra explicación que el de tratarse de un error del legislador.

En la misma norma se otorga protección a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. Al parecer la norma hace referencia a los organismos internacionales en general (*international organizations* IGOs), los que se integran de una parte por los organismos internacionales no Gubernamentales (NGOs) y los organismos internacionales gubernamentales o mejor, intergubernamentales. En atención a la falta de precisión de la norma, pareciera que la

protección se otorga a ambos, sin bien la causal ha sido concebida para proteger solamente a los segundos.

7.2.3. Los signos contrarios a la ley, la moral, al orden público y las buenas costumbres

La causal de irregistrabilidad desarrolla el Art. 6 *quinquies B.3* del Convenio de París, norma que hace referencia exclusiva a la moral y el orden público (además de las marcas engañosas que hemos desarrollado anteriormente). Bodenhausen en su guía del Convenio de París²⁷³ nos dice: “Una marca contraria a la moral sería, por ejemplo, una marca que tuviese una imagen obscena. Una marca contraria al orden público sería una marca contraria a los conceptos jurídicos o sociales básicos del país del que se trate”.

El Prof. Fernández Novoa al referirse a la mencionada causal de irregistrabilidad en la ley española nos aporta la definición de orden público adoptado por el Tribunal Supremo español²⁷⁴: “conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada”. En lo relativo a la moral dice el destacado profesor que: “han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las persona estimadas honestas”. Así las cosas, el concepto de buenas costumbres engloba el de moral, por lo que la norma andina al hablar de una parte de moral y de otra de nuevas costumbres, no hace más amplia la causal de irregistrabilidad ya que como hemos dicho la segunda engloba a la primera.

El TAJ ha definido estos conceptos en sentencia de interpretación prejudicial²⁷⁵ de la siguiente manera:

“Por “buenas costumbres” debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o predominante según el lugar y la época. Suele tener esta expresión un sentido ético general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general (Cfr. Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 16a. edición). Un signo de cualquier tipo, denominativo o figurativo que pueda

²⁷³ Bodenhausen, Guía del Convenio de París, Ob. Cit, Pag 128.

²⁷⁴ Sala Primera del Tribunal Supremo en Sentencia del 31 de Diciembre de 1979 (AJ 1979, núm.4499)

²⁷⁵ TAJ sentencia de 9 de diciembre de 1988. Proceso 4-IP-88

extenderse como apología o simple propaganda de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.

El “orden público”, por su parte, se refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por Hauriou como "el orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación". Para los hermanos Mazeaud la noción de “buenas costumbres”, antes mencionada, constituye un aspecto particular del “orden público”. (Cfr. Cabanellas, **ibidem**). Son actos contra el “orden público”, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salubridad pública y, en general, los que alteren la paz pública o la convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca industrial o comercial.”

Como podemos apreciar en los comentarios previos, en la causal se relacionan de manera íntima los conceptos de moral, el de buenas costumbres y el de orden público. En el primero de ellos se entiende comprendido en el segundo y el segundo el tercero, por ello, algo contrario a la moral o las buenas costumbres será necesariamente contrario al orden público. Algunos ejemplos de decisiones podrían darnos luces sobre la aplicación de la causal, por ejemplo, el signo *Bin Ladin* fue considerado como contrario al orden público por parte de la OAMI²⁷⁶; la Oficina de Propiedad Industrial de Colombia (SIC) considero contrario a la moral, el orden público y las buenas costumbres, la solicitud de registro del signo *Terrorista*²⁷⁷; la OAMI por el contrario considero registrable la marca REVA para carros eléctricos, dijo que si bien la expresión podía tener una connotación erótica, el mensaje que transmite no es ni rudo ni irrespetuoso, particularmente en relación con los productos que pretende identificar; y la marca *OPIUM* tampoco se consideró contraria al orden público en lo relativo a productos de perfumería, ya que se considero que no había relación entre el nombre del perfume y el hecho de la utilización de la sustancia estupefaciente²⁷⁸. Con lo cual podemos distinguir, en primer lugar aquellos signos que en si mismos son contrario a la moral, las buenas costumbres y el orden público, y que no pueden ser objeto en ningún caso de registro y en segundo lugar, aquellos cuya iregistrabilidad dependerá del tipo de productos o servicios a los que se aplique.

Menos afortunada es la referencia a “la ley” en la mencionada causal, ya que se podría entender que por existir una ley que prohíba una actividad particular entonces una marca no

²⁷⁶ OAMI, 2da Cámara, 29 de septiembre de 2004 (caso R 176/2004-2)

²⁷⁷ SIC, Resolución No. 12480 del 3º de abril de 2003 (caso 02-4496)

podría ser registrable para distinguir productos en ese sector, por ejemplo, pensemos que el cultivo de productos OGM (organismos genéticamente modificados) se encuentra prohibido en un país, no podría tal norma constituir un impedimento para el registro como marca de un signo que identifica este tipo de productos, salvo si se tratará de un tema de moral o de orden público, como podría ser el tema del alcohol en algunos países árabes. Para encontrarle una salida a este problema, que vale la pena aclarar no es nuevo -ya que le encontramos en las actas de la Conferencia de Washington de 1911 para la revisión del Convenio de París-, podemos afirmar que el hecho de que una marca de fábrica o de comercio no este conforme con cualquier disposición de la legislación de marcas del país en el cual se reclama protección, no constituye motivo suficiente para considerarla contraria al orden público (excepto si esa disposición es una norma de orden público). Esta disposición se transcribió posteriormente al Convenio de Paris en el acta de la Haya de 1925, cuyo texto es el siguiente:

“se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo que la norma misma se refiera al orden público”.

En igual sentido el Prof. Fernández Novoa²⁷⁹, cuando interpreta la legislación española de marcas (ley de marcas de 1988), dice que la referencia que hace la causal a la ley debe interpretarse como una referencia a los normas vigentes del *ius cogens* y en particular los artículos de la ley fundamental de 1978 que fijan el conjunto de valores y derechos constitucionalmente reconocidos. Esta interpretación restrictiva de la referencia que hace la ley, es decir, en el sentido de entender que ella se refiere a las normas fundamentales, y en particular la constitución de un país, permite concluir que siempre que se presente una situación de este tipo, se tratará sin duda de un tema de orden público o que quepa en este concepto. Con lo cual, en el concepto de orden público se entiende inmerso el interés de irregistrabilidad de signos contrarios a la ley, siempre que la causal se interprete de manera restrictiva, como yo entiendo es la sugerencia del Prof. Fernández Novoa.

Igualmente el Artículo 7 del Convenio de Paris dispone que la naturaleza del producto al que la marca ha de aplicarse no pueda ser obstáculo para el registro de la marca. El propósito de esta norma consiste en que la protección de la propiedad industrial sea independiente de la posibilidad de comercializar o producir en determinado país los productos a los que ha de aplicarse la marca. Ya que puede ocurrir que una marca se refiera a productos

²⁷⁸ Ejemplo dado por Mathely, Ob Cit, pag 67

que, por ejemplo no cumplan los requisitos de seguridad impuestos por la ley de un determinado país (las leyes sobre alimentos y productos farmacéuticos pueden imponer requisitos relativos a los ingredientes o a los efectos deseables o indeseables de estos y permitir su venta únicamente después de su aprobación por las autoridades competentes) sin que ello sea un obstáculo para el registro de la marca, aún antes de lograrse la autorización de comercialización o con total independencia de la misma.

7.3. Tercer Grupo: Signos que afectan derechos de terceros

Este grupo, que es bastante numeroso por cierto, reúne causales de irregistrabilidad de muy diverso orden, atendiendo a los siguientes factores: a) se ubican como causales de irregistrabilidad absolutas a pesar de que el interés protegido es particular; b) protegen un derecho de propiedad industrial siempre que exista riesgo de confusión del público; c) protegen un derecho de propiedad industrial aún sin riesgo de confusión; y d) protegen otro tipo derechos.

7.3.1. Causales de irregistrabilidad absolutas en las que el derecho protegido es particular

La naturaleza especial del derecho que se deriva de una denominación de origen, ha llevado a muchos países a regular esta causal de irregistrabilidad como absoluta, a pesar de tratarse de derechos particulares -en manos de una colectividad o asociación-. El que se trate de derechos privados encuentra respaldo en una interpretación del mismo Acuerdo ADPIC, ya que en uno de sus considerandos se reconoce que los derechos de propiedad intelectual “son derechos privados”, y siendo que los derechos sobre las denominaciones de origen son derechos de propiedad industrial estos son derechos de naturaleza privada. Por ello hubiera sido suficiente su inclusión como una causal de irregistrabilidad relativa.

El término “denominación de origen” se define en el Art. 2 del Arreglo relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (“Arreglo de Lisboa”)²⁸⁰, de la siguiente manera:

²⁷⁹ Derecho de Marcas, Ob cit., Pág. 89

²⁸⁰ El Arreglo de Lisboa establece un sistema internacional de protección para las denominaciones de origen ya protegidas por el sistema nacional de uno de los Estados partes en dicho Arreglo, siempre y cuando la denominación de origen sea objeto de una solicitud de registro internacional.

“1) Se entiende por ‘denominación de origen’, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

2) El país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.”

El Acuerdo sobre los ADPIC define la expresión “indicación geográfica”, en el Artículo 22.1:

“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 a su origen geográfico”.

Si se comparan las definiciones de denominación de origen e indicación geográfica, puede observarse lo siguiente: la definición de indicaciones geográficas es más amplia que la de denominaciones de origen. En otros términos, todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero algunas indicaciones geográficas no son denominaciones de origen.

A semejanza de las marcas, la función principal de las indicaciones geográficas consiste en diferenciar, pero en las últimas la diferenciación se refiere a la procedencia geográfica de los productos y no a su procedencia empresarial -como ocurre en el caso de las marcas-. Desde el punto de vista práctico esta diferencia implica que las indicaciones geográficas diferencian los productos para los que se utilizan haciendo referencia a su lugar de origen y no a la empresa que los fabricó –esto último se logra con el uso simultáneo de otros signos-.

Por lo general, una indicación geográfica se reconoce en el país en el que está situado el lugar cuyo nombre constituye la indicación geográfica. Este país se denomina normalmente “el país de origen”. Tal como se mencionó anteriormente el Artículo 2.2) del Arreglo de Lisboa contiene una definición del término “país de origen” a saber: “el país cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad”. En este contexto es interesante observar que el

Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una referencia al término “país de origen” aunque sin definirlo.

En principio, todas las empresas pueden utilizar una indicación geográfica determinada, siempre y cuando, los productos a los que se aplique la indicación geográfica provengan del lugar indicado y cumplan las normas aplicables de producción, si las hubiera. En caso contrario los usuarios legítimos de las indicaciones geográficas pueden impedir que terceras personas utilicen dicha indicación geográfica.

La norma andina adopta la expresión “denominación de origen” en lo relativo a las causales de irregistrabilidad de marcas (Art. 135 j) y k)), las que luego define en el Art. 201 de la Decisión de la siguiente manera:

“Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”

Esta definición toma elementos de la definición de denominación de origen que figura en el Artículo 2 del Arreglo de Lisboa y de la definición consagrada en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Define las denominaciones de Origen como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto”. Así las cosas, al igual que el Arreglo de Lisboa no incluye las denominaciones de origen que estén constituidas por un signo distinto de un nombre geográfico, por ejemplo, un nombre no geográfico o un elemento figurativo, si bien dichos signos entrarían en la definición de indicaciones geográficas del Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. De otra parte, coincide con la definición de indicaciones geográficas que figura en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que comprende a productos que posean una calidad, reputación u otra característica que sea imputable fundamente a su origen geográfico. Podría decirse que productos que gocen “simplemente” de cierta reputación, pero no de una calidad específica imputable a su lugar de origen tienen cabida en la norma andina, mientras que no la tienen en la definición de denominación de origen del Arreglo de Lisboa.

En materia de causales de irregistrabilidad la norma andina, otorga una protección general a todas las denominaciones de origen (literal j). Esta protección general opera de manera objetiva cuando se trata de los mismos productos y en tratándose de productos diferentes, se requiere que exista un riesgo de confusión o de asociación o que implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación. Se debe anotar que la norma andina va más allá de los compromisos de protección que se derivan del Art. 22.1 de los ADPIC, ya que los mínimos de protección de la norma obligan a la protección: “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”. De otra parte, se otorga una protección reforzada cuando se trata de denominaciones de origen en materia de vinos o bebidas espirituosas (literal k). En este caso la protección opera sin atender al principio de la especialidad, es decir, tanto para los mismos productos como para productos diferentes.

Algunos temas de la norma requieren ser objeto de estudio más detallado, en particular, dos merecen atención especial, de una parte, el hecho de que la norma limite la protección a la denominaciones de origen de producto, no quiere decir que la causal de irregistrabilidad no se aplique a solicitudes relativas a servicios, es decir, la denominación de origen protegida (que cubre solamente productos), puede ser un impedimento para el registro del signo que la constituye (contenga en los términos de la decisión), tanto cuando la solicitud de marca identifique productos como cuando cubra servicios. Cuando se trata de la protección ampliada del literal j), el riesgo de confusión o de asociación o el provecho indebido se puede dar frente a productos similares como frente a servicios relacionados; con mayor razón cuando nos referimos a la protección reforzada del literal k), ya que esta no se ve limitada por el principio de la especialidad.

El segundo tema que merece especial atención en la aplicación de las causales (literales j) y k)), es la interpretación del requisito establecido en ambas sobre la necesidad de su protección previa. Se encuentra protegida una denominación cuando ha sido concedida o declarada en el territorio en el que se reclama protección, o cuando se encuentra protegida en los términos de la norma andina por la vía de un reconocimiento de protección (Art. 218 que opera para los otros países andinos). En el caso de denominaciones cuyo país de origen sea un país tercero, el reconocimiento se daría en virtud de un tratado vigente (Art. 219). En este sentido, las denominaciones de origen protegidas, serían aquellas de la región andina o de

terceros países con los que exista un tratado particular de reconocimiento y protección. La última parece que fuera la interpretación del TAJ cuando en fallo de interpretación prejudicial²⁸¹ dijo lo siguiente:

“Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de *ius prohibendi* de registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.

En este sentido, para que un País Miembro otorgue protección a una denominación de origen extracomunitaria, deberán cumplirse con los siguientes presupuestos: 1. Que exista, necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte; 2. La denominación de origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y, 3. La denominación de origen que se solicita, deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una denominación de origen en el País Miembro, entre ellos la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de que no se de cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria.”

A mi modo de ver hay dos temas que deben ser separados cuando hablemos de la exigencia de que la denominación se encuentre protegida, de una parte es cierto que las denominaciones de origen como los otros derechos de propiedad intelectual son territoriales, por lo cual, los derechos de exclusiva que se derivan del registro o de la declaración de una denominación de origen nacen y se disfrutan país por país, a estos efectos resultan aplicables las disposiciones relevantes de la norma andina (Art.203 y ss.). De otra parte existe el sistema de protección internacional previsto en el Arreglo de Lisboa, pero que vincula exclusivamente a sus países miembro (en la CAN solamente Perú).

Sin embargo creo que en tratándose de la aplicación de las causales de irregistrabilidad de marcas, la interpretación de la exigencia de que la denominación se encuentre protegida debe ser interpretada de manera distinta, por dos razones: de una parte, por que en los ADPIC, tanto en el Art. 22.3 (protección general), como en el Art. 23.2 (en materia de vinos y bebidas espirituosas), la norma crea obligaciones para los países miembros de impedir el registro o anular el registro de marcas, cuando de una parte se induce a error respecto al verdadero origen (22.3) o cuando se utilice una expresión en materia de vinos o bebidas espirituosas cuando estas no tienen el origen indicado (23.2). Es decir, la obligación que se deriva de ambas normas no se condicionada a la protección en el país en el que se reclama protección.

²⁸¹ TAJ, Proceso 76-IP-2007

Por ello, lo que debemos entender en la interpretación de los literales j) y k), es que la denominación debe estar protegida en el país de origen.

Debemos mencionar que en el literal l) del Art. 135 se dice que son irregistrables los signos que “consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios”. Lo primero es intentar establecer el sentido de la norma: i) no parece que la norma haga referencia a los signos irregistrables por engañar respecto del origen geográfico (ya que estos cuentan con una causal de irregistrabilidad independiente); y ii) no parece hacer referencia a la irregistrabilidad en el caso de signos que imitan, reproducen o contienen una denominación de Origen (ya que estos se encuentran cubiertos por los literales j) y k)). Por lo tanto, podría estarse refiriendo a signos que reproducen una indicación de procedencia²⁸², que es una de las especies del género denominaciones geográficas. De aceptarse la anterior interpretación y teniendo presente la protección consagrada en la norma andina (Art. 222) que prohíbe el uso de indicaciones geográficas cuando de una parte, fueren falsas o engañosas y de otra, cuando pudieren causar un riesgo de confusión respecto al origen, procedencia o calidad, entonces podríamos entender que el aporte que se hace con esta causal es el de excluir del registro signos que no siendo susceptibles de engañar (ya que estos ya se habían excluidos en el la causal del literal i)), sean falsos, es decir el origen indicado no es cierto, sin que se requiera que se produzca engaño alguno.

7.3.2 Protegen un derecho de propiedad industrial siempre que exista riesgo de confusión del público

La protección del consumidor contra la confusión es el elemento común de este grupo de causales de irregistrabilidad, por lo que propongo que analicemos este tema de la confusión de manera previa a entrar al estudio de cada una de las causales.

La confusión comporta niveles diversos, el primero y más extremo, corresponde al caso en que el consumidor toma un producto identificado con un signo por otro producto identificado con una marca de propiedad de un tercero. La anterior confusión se puede dar en dos casos bien diferentes, en el primero, existe un signo (imitador) que pretende copiar a otro

²⁸²

Esta figura se encuentre desarrollada en detalle en los artículos 221 y ss. de la Decisión.

signo legítimo, en cuyo caso el consumidor estará expuesto a comprar un producto pensando que compra el otro. En un segundo caso, el segundo signo imita al primero produciendo en el consumidor confusión, por ello el consumidor compra un producto pero pensando en una marca diferente. Un nivel de confusión de menor entidad se da cuando, el consumidor alcanza a diferenciar los signos, pero piensa que hay o que existe una relación entre ellos, por lo que les atribuye a ambos un origen empresarial común. Al primero de esos niveles se le denomina confusión directa, mientras que al segundo se le denomina confusión indirecta, siendo estos los dos tipos de confusión que la doctrina tradicional reconoce²⁸³. De más reciente elaboración es un tercer tipo de confusión, que consiste en que el consumidor no se confunde, ni respecto de los signos comparados a los que logra distinguir, ni respecto del origen empresarial al que reconoce que es diverso, sino en su decisión de compra, ya que piensa que al haber una relación entre los productos identificados, la calidad de los mismos debe ser equivalente, a este último se le denomina riesgo de asociación²⁸⁴.

En Tribunal Andino de Justicia no ha sido ajeno a esta evolución, como lo muestra el hecho de que si bien en fallos anteriores mencionaba solamente dos tipos de confusión, la directa y la indirecta²⁸⁵, en otros más recientes, reconoce la existencia de una tercera modalidad de confusión: el riesgo de asociación²⁸⁶. Sin embargo, debo mencionar el hecho de que en decisiones aún más recientes el TAJ vuelve a la posición anterior, es decir, distinguiendo solamente entre la confusión directa y la indirecta. Este regreso a la posición anterior por parte del TAJ, muy posiblemente obedezca a una simple omisión involuntaria antes que a un cambio de posición²⁸⁷.

²⁸³ En este sentido ver Mathely, Ob Cit, Pág. 530

²⁸⁴ En este sentido ver decisión del TJUE de 11 de noviembre de 1997, en el caso C-251/95, en que la Corte dijo lo siguiente: "... le risque d'association comprend ainsi trois cas de figure: en premier lieu, le cas où le public confond le signe et la marque en cause (risque de confusion directe); en deuxième lieu, le cas où le public fait un lien entre les titulaires du signe et de la marque et les confond (risque de confusion indirecte ou d'association); en troisième lieu, celui où le public effectue un rapprochement entre le signe et la marque, la perception du signe éveillant le souvenir de la marque, sans toutefois les confondre (risque d'association proprement dite)".

²⁸⁵ Entre otros ver sentencia de interpretación prejudicial dada en el proceso 68-IP-2002, en la que el mencionado Tribunal dijo lo siguiente: "La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común."

²⁸⁶ En este sentido ver fallo del TAJ de 6 de febrero de 2006 (proceso 231-IP-2005) en el que el mencionado Tribunal dijo: "En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de "una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta". En igual sentido ver Proceso 108-IP-2003.

²⁸⁷ Proceso 108-IP-2008 Pág. 8.

La referencia al tema del riesgo de asociación lo encontramos muy presente en la jurisprudencia europea, ya que tanto en la Primera Directiva (89/104/CEE) como en el Reglamento (CE) No 40/94, se establece que “el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”. Una parte de la doctrina ha sostenido y justificado el que se le trate como una “figura unitaria”, la que no exige en su aplicación -a los efectos de determinar el riesgo de asociación-, que exista una similitud o relación entre los productos identificados con la marca anterior y los de la nueva marca²⁸⁸. Otra cosa bien diferente han dicho algunas cortes, entre ellas, la Alta Corte Inglesa²⁸⁹ quién dijo que la expresión riesgo de asociación no agregaba nada al ya conocido concepto del riesgo de confusión, basándose en una lectura de las normas respectivas (Primera Directiva 89/104/CEE y el Reglamento (CE) No 40/94), las que en opinión de la corte incluyen el riesgo de asociación en el riesgo de confusión. En atención a lo anterior se dice que la primera de las categorías (confusión) por lógica será más amplia que la segunda (asociación), por lo que cualquier asociación implica una confusión. En este mismo sentido, la sentencia del TJUE del 11 de noviembre de 1997²⁹⁰, en la que la mencionada corte dijo que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto o requisito del riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su contenido, por lo que no resulta aplicable si no hay similitud entre los signos y entre los productos que estos identifican.

El riesgo de asociación aparece en la normativa andina en varias causales de irregistrabilidad de la siguiente manera “...respecto de los cuales pueda generar un riesgo de confusión o de asociación” o “...pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”. La pregunta es: se trata de una disyuntiva, es decir, o una cosa o la otra, o se trata de una equivalencia, es decir se trata de sinónimos. Si fuera lo primero estaríamos ante dos conceptos diferentes que habría que interpretar. No existe en el caso de los países andinos una referencia a este tema en las actas de discusión de la normativa regional, lo cual es a todas luces extraño si tenemos presente que se trata de una norma que va más allá de los

²⁸⁸ En este sentido ver Fernández Novoa, Ob Cit., Pág. 115.

²⁸⁹ Decisión de la English High Court (Wagamana Ltd v City Centre Restaurants), citado por Jeremy Phillips, Ob Cit., Pág. 355

²⁹⁰ Sabel BV c Puma AG (Caso C-251/95), en la que la corte dijo lo siguiente : « 18 A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive n'a vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude et des marques et des produits ou services désignés, «il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure». Or, il découle de ce libellé que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue. Les termes mêmes de cette disposition excluent donc qu'elle puisse être appliquée s'il n'existe pas, dans l'esprit du public, un risque de confusion. 19 Cette interprétation résulte également du dixième considérant de la directive, duquel il ressort «que le risque de confusion ... constitue la condition spécifique de la protection».

compromisos internacionales -ya que en la delimitación del contenido del derecho en el Art. 16 de los ADPIC se habla simplemente del riesgo de confusión-, por lo que el objetivo de política perseguido con esta norma que va mas allá de los compromisos multilaterales debió ser el objeto de debate y estudio.

Esta discusión por intentar delimitar los conceptos, que tuvo lugar en Europa a pesar de la claridad de las normas -que consideran a la asociación comprendida en la confusión-, no se dio entre los países andinos, a pesar de que en estos países por el contrario, la norma daba un mayor espacio para que fueran considerados como dos conceptos separados, ya que la “o” de la causal permite entender que se trata de una disyuntiva, y por ello, tomarlos como dos conceptos diferentes.

En España, un importante sector de la doctrina representados por el Prof. Fernández Novoa, considera que la asociación aparece como una figura unitaria, diríamos autónoma frente a la confusión, no siendo indispensable para su efectiva aplicación que exista relación entre los productos o servicios identificados. Por el contrario, el Tribunal Andino, considera que la asociación es un tipo de la confusión (TAJ de 6 de febrero de 2006, proceso 231-IP-2005), por lo que no resulta aplicable sino no se dan los elementos de la confusión, de una parte semejanza entre los signos y de la otra la relación entre los productos o servicios, temas que desarrollaremos más adelante.

Una vez hechos estos comentarios previos sobre la figura de la confusión, pasaremos a estudiar este grupo de causales entre las que se encuentran los literales relativos al registro de marcas, nombres, enseñas y lemas comerciales, cuyo uso pudiera generar un riesgo de confusión o asociación.

7.3.2.1 Los signos semejantes a una marca anterior, para productos o servicios respecto de los cuales el uso puede causar un riesgo de confusión o de asociación

Los presupuesto de la norma (literal a) Art. 136) son los siguientes, en primer lugar un mejor derecho derivado de una marca solicitada o registrada anteriormente, y en segundo, que exista un riesgo de confusión o asociación, en razón de una parte a la identidad o semejanza entre los signos y de la otra a la relación entre los productos o servicios. Es decir el segundo

presupuesto legal de la norma es la confusión (o asociación)²⁹¹, por lo que la semejanza entre los signos y la relación entre los productos o servicios no son requisitos autónomos, sino elementos que deben ser valorados en el marco del estudio de confundibilidad.

En lo que toca a la labor de establecer la **existencia de un mejor derecho**, la norma hace referencia de una parte a una marca que haya sido previamente registrada, y de otra parte, a una marca que haya sido previamente solicitada, como también a aquella que aún siendo posterior se pueda ver beneficiada de una prioridad válidamente reivindicada.

El registro de una marca, por tratarse de un acto administrativo estará siempre cobijado por el principio de legalidad, lo que se traduce en que mientras una decisión de nulidad no quede en firme, el titular del registro conserva todos los derechos que la ley prevé en su favor. Por el contrario, tratándose de una solicitud de marca, solamente una solicitud válidamente presentada será fuente de un mejor derecho. A los efectos de considerar una solicitud como válidamente presentada debe hacerse referencia a los requisitos formales que la norma andina establece, donde claramente se hace una distinción entre aquellos que se consideran sustanciales (Art. 119) es decir que en ausencia de uno de ellos se considera como que la solicitud no ha sido presentada. En igual sentido, los requisitos de forma a los efectos de poder hacer valer una prioridad se encuentran señalados en la norma andina (Art. 9) la que a su vez remite al Convenio de la Unión de París (Art. 4). Así las cosas, tratándose de mejor derecho por una solicitud anterior, la buena práctica de las oficinas de propiedad intelectual aconseja tomar una decisión sobre la suerte de esta -la solicitud anterior- antes de proceder a decidir sobre el fondo de la segunda solicitud.

En lo relativo **al riesgo de confusión o asociación**, tanto la jurisprudencia como la doctrina han hecho importantes aportes a los efectos de establecer los criterios para llevar a cabo la comparación que permita concluir cuando estamos en presencia de signos similares, así como en lo relativo a los criterios para establecer la relación entre los productos y servicios, y el consumidor que se debe considerar a los efectos de establecer la existencia del mencionado riesgo de confusión.

i) En lo relativo a los signos comparados

²⁹¹ En este sentido ver Jerome Passa, Ob Cit, Pag 290

Como tuvimos oportunidad de mencionar anteriormente, existen distintos tipos de marcas y dependiendo del tipo de marca se procederá a la comparación. Sin embargo, de manera general podemos afirmar que las similitudes entre los signos podrán ser de tipo visual, auditivo o intelectual; en este sentido resulta ilustrativo el fallo del TAJ²⁹² en el que el mencionado Tribunal dijo lo siguiente:

“Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación —tomando en cuenta su naturaleza— habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual”

Podría constituir un caso de similitud visual la que existe entre dos marcas denominativas que se escriben de manera similar²⁹³. Igualmente se podría presentar tal similitud entre marcas gráficas, en las que debemos diferenciar tomando al Prof. Fernández Novoa, entre aquellas puramente gráficas y las figurativas²⁹⁴, ya que tal distinción tiene una incidencia directa en la valoración del riesgo de confusión. A efectos de determinar la similitud entre marcas puramente gráficas debemos atender el impacto visual que las mismas producen²⁹⁵ y al hacerlo respecto de las marcas figurativas, además del criterio anterior respecto del elemento gráfico (impacto visual) que sigue siendo relevante, debemos agregar la consideración de la similitud conceptual, es decir, la similitud entre los conceptos que evocan cada una de las marcas²⁹⁶.

La similitud auditiva o fonética se da principalmente tratándose de marcas denominativas²⁹⁷, y en algunos casos cuando se trata de marcas mixtas en las que el elemento

²⁹² TAJ, proceso de interpretación prejudicial 68-IP-2002

²⁹³ Ver Jerome Passa, Ob Cit, Pág 291, quién nos aporta algunos ejemplos de la jurisprudencia francesa, entre otros, se encontró similitud entre los signos *Thermex* y *Thermor*; *Wannago* y *Wanadoo*. Ricardo Metke, Ob Cit, Pág. 88 aporta varios ejemplos de decisiones del Consejo de Estado de Colombia, entre otros, se encontró similitud entre los signos *Starbucks Coffee* y *Starburst*; *Atovaril* y *Ativarol*; *Luzol* y *Lysol*; *Tubosa* y *Tubesa*.

²⁹⁴ Ver Fernandez Novoa, Ob Cit, Pág 224. Respecto de las marcas puramente gráficas nos dice que es aquella “que se limita a suscitar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del correspondiente signo que se utiliza como marca”, es decir se trata de imágenes de fantasía, lo que explica el por que el consumidor cuando ve este tipo de marcas no las asocia con un objeto o concepto. Respecto de las figurativas nos dice que son marcas gráficas que evocan en la mente de los consumidores un determinado concepto, es decir “la marca evoca el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca”.

²⁹⁵ En este sentido Fernández Novoa, Ob Cit. Pág. 224 quien cita en respaldo de su posición jurisprudencia norteamericana (Court of Customs and Patents Appeals, fallo del 26 de julio de 1961 que resolvió el caso *Finn v. Cooper's Inc*).

²⁹⁶ La importancia del elemento conceptual a los efectos de determinar la similitud entre marcas gráficas ha sido puesto de manifiesto por los Profesores Fernández Novoa y Otero Lastres, a propósito de un fallo del Tribunal Supremo Español de 27 de noviembre de 1974, en el que se afirma que “la idea, concepto u objeto que se trata de representar debe primar sobre la utilización de los elementos gráficos que componen el dibujo”.

²⁹⁷ Ver Jerome Passa, Ob Cit, Pág 292, quién nos suministra varios ejemplos de decisiones de tribunales franceses, entre otros, *Barfly* se consideró confundible a *internacional Bar Flies*; *Celio* y *Seelio*; *Berkeley* y *Berkley*. De su parte

denominativo es el predominante. De otra parte será este –el fonético-, el criterio determinante para el estudio de confundibilidad en materia de marcas sonoras, a partir de elementos de comparación que han sido objeto de una detallada elaboración jurisprudencial. A los efectos de la valoración de la similitud fonética, se han elaborados algunos criterios particulares, por ejemplo, la identidad de la sílaba tónica²⁹⁸, el número de sílabas que componen las expresiones comparadas y la ordenación de las vocales²⁹⁹. Para el profesor Fernández Novoa, esos criterios deben ser organizados en el siguiente orden descendente de importancia: primero, el criterio de si las denominaciones comparadas tienen vocales idénticas y situadas en el mismo orden y en segundo lugar, si la sílaba tónica comparada es coincidente -en el sentido de ser idéntica o parecida y ocupar la misma posición-.

La similitud conceptual se da entre dos marcas denominativas que siendo visual y fonéticamente diferenciables, representen o evoquen el mismo concepto³⁰⁰, en particular aquellas marcas que tienen unas significaciones en el lenguaje común (arbitrarias y sugestivas). En la medida en la que un signo tiene una significado conceptual, este elemento tendrá especial relevancia. La similitud conceptual se presenta fundamentalmente entre palabras de un mismo idioma, pero se puede igualmente presentar cuando se trata de expresiones en otros idiomas³⁰¹. La similitud conceptual se presenta igualmente tratándose de dos marcas gráficas que evocan el mismo concepto o en el caso de una gráfica y una denominativa que evocan el mismo concepto. Por el contrario en el caso de las marcas caprichosas o de fantasía, al no tener significado conceptual alguno, la posibilidad de este tipo de similitud es inexistente.

Ricardo Metke nos aporta algunos ejemplos de decisiones tomadas por el Consejo de Estado de Colombia, entre otras, *YRB y IRB; Goodnigt y Goodnites*.

²⁹⁸ En este sentido Fernández Novoa, Ob Cit, Pág. 205 comenta una sentencia de la Sala Cuarta de 1 de diciembre de 1967, en la que se decidió que la marca solicitada *Rinatiol* era semejante a la marca *Rinofol*, apoyándose en los siguientes considerandos "...a) igualdad del número de sílabas que son tres en cada palabra, con una disposición semántica similar y coincidencia de la primera sílaba, así como de cinco letras dentro de dos conjuntos de siete y ocho respectivamente; b) igual posición de la sílaba tónica prácticamente confundible en su apreciación, por la fácil eliminación de la diferencia fonética entre *FOL* y *TIOL*".

²⁹⁹ En este sentido Fernández Novoa, Ob. Cit., Pág. 206, menciona varios fallos de Tribunales españoles, entre otros, se encontró que había similitud entre *Valober* y *Valmopher* (Sala Tercera de 27 de mayo de 1974) en la Sala sostuvo "existe un acusado parecido que raya con la identidad fonética en los sonidos vocales, pues tanto en una como en otra denominación las vocales *A, O, E* son las mismas y están colocadas siguiendo esa misma disposición."

³⁰⁰ En este sentido ver Mathely, Ob Cit Pág. 547 nos aporta algunos ejemplos tomados de la jurisprudencia francesa, la similitud entre las marcas *Subito* y *Pronto; Premier Safari du Diable e Infernal*.

³⁰¹ Jerome Passa, Ob Cit, Pág 293 señala que la marca *Skinbreakfast* se consideró similar en atención al criterio conceptual a la marca francesa *Petit Déjeuner de la peau* (C.A. Paris, 17 de diciembre de 2003. *PIBD 2004*, No.785, III, 268). En este sentido Jeremy Phillips, Ob Cit., Pág. 325, comenta la decisión de la Corte de Turín, relativa a la confundibilidad en atención al criterio conceptual entre las marcas *Al Gatto Nero* y *Le Chat Noir*. Sin embargo en este tema de las similitudes entre signos en idiomas diversos, las cosas no son blanco o negro, en otro fallo de la Corte de Apelaciones de Paris, se considero que no había similitud entre los signos *XXième Siecle* y *21st Century*.

A pesar de que un importante sector de la doctrina, encabezado por el Prof. Fernández Novoa, le asigna al elemento conceptual una importancia capital³⁰², no es menos cierto que en algunos casos decisiones jurisdiccionales de vieja data³⁰³ y otras más recientes³⁰⁴, le asignan un papel secundario. En este sentido, en fallo del 2007 el TJUE reconoce que el elemento conceptual puede tener incidencia en la calificación de la similitud entre marcas, pero limita tal incidencia a aquellos casos en los que la marca anterior tiene un carácter distintivo particular, ya fuere por la arbitrariedad del signo o por la notoriedad que el mismo haya adquirido³⁰⁵.

A los efectos de determinar la similitud entre signos, el TAJ en fallo de fecha 27 de noviembre de 2002³⁰⁶, definió los criterios antes mencionados de la siguiente manera:

“...el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución.En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética....Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.”

ii) En lo relativo a los productos o servicios identificados

Las marcas, como antes tuvimos la oportunidad de mencionar, cumplen la función de indicar el origen empresarial de los productos o servicios que identifican, en este sentido, el titular debe indicar de manera precisa en su solicitud de registro, cuales son esos productos o

³⁰² Fernández Novoa, Ob Cit, Pág. 219

³⁰³ Sentencia de la Sala Tercera de 5 de noviembre de 1974 (ADI 1975, Pág. 559)

³⁰⁴ Sentencia del TJUE del 11 de noviembre de 1997, *Sabel BV c Puma AG* (Asunto C-251/95).

³⁰⁵ Asunto C-251/95. Los considerandos relevantes a los efectos del tema en estudio son los siguientes : « 24. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public. 25. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de l'espèce au principal, où la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion. »

³⁰⁶ TAJ, Asunto 68-IP-2002

servicios. En consecuencia, cuando se concede el registro de una marca, el derecho al uso exclusivo se limita a esos productos o servicios indicados expresamente, quedando disponible para su uso por terceros en relación con productos o servicios diferentes o no relacionados. A esto se le conoce como *el principio de la especialidad de las marcas*, que no es otra cosa que el reconocimiento que el derecho de exclusiva tiene unos límites. Es decir, el derecho de exclusiva que deriva del registro de una marca es limitado -a unos productos o servicios-, por oposición al derecho de exclusiva que se adquiere por vía de patentes, el que podríamos describir como *general* -respecto de la regla técnica protegida-. Este concepto de la especialidad es objeto de confusión por parte de la doctrina³⁰⁷, ya que en unas ocasiones se le identifica con el de *extensión de la protección*. Sin embargo la extensión de la protección de una marca registrada será tan amplia como se le establezca en el derecho interno de cada país. En otras palabras, se propone distinguir el principio de la especialidad, en el sentido de que toda marca se concede respecto de unos productos y/o servicios (los indicados en la solicitud) y el contenido del derecho de marca, el que hoy opera en la mayoría de jurisdicciones frente a productos iguales o relacionados (respecto de marcas comunes), ya que este es el contenido exigido en el Convenio de los ADPIC. Vale la pena aclarar que no siempre ha sido así, hace apenas algunos años, esta era la protección dispensada para las marcas notorias, mientras que las comunes solamente se protegían respecto de productos idénticos. Lo cual nos muestra que respecto del contenido del derecho de marcas ha habido una evolución consistente en la ampliación del objeto del *iues excluendi alios*, la que seguramente continuara; mientras que el principio de la especialidad ha permanecido inalterado.

A título de ejemplo, en materia de oposiciones la norma andina en el literal a) del Art. 136, establece que una marca anterior será un obstáculo para el registro de otra (igual o similar) que se utilice en la identificación de productos o servicios respecto de los cuales haya lugar a confusión, por el otro lado, la mencionada norma no desarrolla los criterios para establecer una relación entre los productos o servicios a los efectos de determinar el riesgo de confusión. Vale la pena resaltar que la norma andina actual reproduce la redacción consagrada en la decisión 344 de 1993 -la que introdujo un cambio significativo en materia de la extensión de la protección³⁰⁸ ya que anteriormente (Decisión 85) se limitaba a productos o servicios comprendidos en la misma clase-. Con la nueva redacción se habrá paso a la

³⁰⁷ Ver Ricardo Metke, Ob Cit, Pág. 79. quién confunde el contenido del derecho de marca, claramente limitado por el principio de la especialidad, con la protección del mencionado derecho cuyos límites dependerán de la legislación nacional del territorio en el que se invoque protección.

³⁰⁸ Ver Marco Matías Alemán, Ob Cit., Pág. 90.

coexistencia de marcas similares en la misma clase (siempre que no haya riesgo de confusión) o la validez de oposiciones al registro de solicitudes marcas similares para productos o servicios ubicados en otra (en atención al riesgo de confusión)³⁰⁹.

Si bien es cierto que corresponde a quien estudie la confundibilidad entre dos marcas, determinar la relación que existe en los productos o servicios que estas identifican a los efectos de determinar su registrabilidad o no, la realidad ha mostrado que no existen criterios precisos, es más, la norma andina no aporta elementos en este sentido, por lo que finalmente será el examinador de marcas o el juez quién deberá pronunciarse sobre el asunto. Podríamos aventurarnos a indicar en esta parte del documento como criterio general y teniendo presente la función de indicar el origen empresarial que las marcas cumplen, que cuando existe el riesgo de que el consumidor se confunda respecto del origen de los productos o servicios, estamos frente al supuesto que la norma pretende evitar –la confusión–.

A los efectos de estudiar estos criterios que permitan establecer los elementos de relación entre los productos o servicios que podrían incidir en la determinación de la confusión el TAJ³¹⁰ ha dicho lo siguiente:

“... El hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado... En relación con este punto, es pertinente la mención de otros criterios también elaborados por la doctrina, cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que

³⁰⁹ En relación con este tema el TAJ en sentencia de interpretación prejudicial rendida en el marco del proceso 68-IP-2002 se pronunció de la siguiente manera: “Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Proceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”; y reiterada en las sentencias emitidas en los Procesos Nos. 30-IP-2000, de 1° de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, de 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, de 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, de 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + GRÁFICA”; 50-IP-2001, de 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, de 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”) con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 ... La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclátor’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclátor, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos ... Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclátor sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, Pág. 90)” (énfasis añadido).”

³¹⁰ Proceso 68-IP-2002

los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: *“Fundamentos de Derecho de Marcas”*, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.).

...En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, como lo serían los canales de distribución y los establecimientos de venta al público.....Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: *“serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”* (Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50–IP-2001, el 31 de octubre de 2001, y publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre de 2001, caso “ALLEGRA”)......En relación con los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos. En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.”

El TAJ en su labor de interpretación de la norma andina ha considerado dos criterios para determinar la relación entre los productos o servicios, de una parte la finalidad (idéntica o afines) y de otra los canales de comercialización (canales de distribución y los establecimientos de venta al público). Estos criterios coinciden con los que la doctrina ha señalado³¹¹, por ejemplo, El Prof. Fernández Nova, coincide con los antes mencionados criterios, sin que ello sea obstáculo para que critique la relevancia que la jurisprudencia española ha dado al criterio de la naturaleza de producto, al que ha puesto por encima de otros criterios, como el de la finalidad (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta del 27 de marzo de 1973, ADI, 1974, 416, 417-418).

Algunos casos prácticos nos ilustran de mejor forma la aplicación de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, aceites para carros y gasolina se consideraron relacionados por que la práctica muestra que se venden juntos y ambos se utilizan en automóviles (C. Lyon, 19 de noviembre de 1936, *Ann. 1938, 153*), los quesos y el yogurt (C. Paris. 18 de fevrier 1975, *Ann 1975, 274*), javones, productos de perfumería y cosméticos se consideraron relacionados con los productos farmacéuticos, ya que ambos se destinan al cuidado del cuerpo y pueden venderse en puntos de venta comunes (CA París, 19 de septiembre de 2001), las leches

³¹¹ Mathely, Ob Cit., Pág. 603 dice que para determinar la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, se deben tener en cuenta dos factores: en primer lugar la naturaleza y la destinación de los objetos, y luego, los circuitos y las hábitos de distribución. Fernández Novoa, Ob Cit., Pág. 242 y siguientes, menciona, la finalidad de los productos y los canales de distribución.

condesadas y los quesos, si bien se producen por métodos diferentes y se distribuyen en circuitos diferentes, se consideran relacionados ya que corresponden a productos lácteos y se les considera complementarios (TPICE, 4 de noviembre de 2003, *Castillo, Rec. P. II-4835*).

Un caso particular merece atención, es el de los productos que no son intercambiables sino que por el contrario son complementarios (como puede suceder entre las cremas o espumas de afeitar y las cuchillas), en cuyo caso un importante sector de la doctrina encabezada por el Prof. Fernández Novoa consideran que el hecho de que sean complementarios o se utilicen de manera conjunta, son motivos suficientes para alegar la relación entre los productos. En sentencia del TJUE de 29 de septiembre de 1998³¹² por medio de la cual se establecieron por el mencionado tribunal los factores para determinar la relación entre productos o servicios³¹³, se reconoció la complementariedad como uno de ellos. La cuestión es si esa complementariedad hasta hoy reconocida, que podríamos llamar “funcional”, se puede extender a otros casos, por ejemplo, la relación entre bolsos y zapatos, entre perfumes y vestuarios, entre sombreros y paraguas, etc. En este sentido algunas decisiones de la Corte Europea de Primera Instancia (CFI)³¹⁴ han sido reticentes en reconocer la existencia de relación entre este tipo de productos basados en el criterio tradicional de complementariedad funcional (la que consideran no existe en estos casos). Por ello, a pesar de que no existe riesgo de confusión en el consumidor³¹⁵; estos fallos han dejado claro que un nuevo tipo de complementariedad podría darse, la que el mencionado Tribunal denomina *complementariedad estética*³¹⁶. Especial relevancia tendría esta complementariedad en

³¹² Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Asunto C-39/97)

³¹³ El TJUE dijo lo siguiente: “Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario”.

³¹⁴ Ver casos T-150/04; T-263-05 y T-28/04.

³¹⁵ El TPICE dijo : « 30. En l’espèce, il résulte de la décision attaquée que les produits couverts par la marque antérieure répondent à la description suivante : « produits parfumés et de soins pour le corps ». Les produits désignés par la marque demandée, en cause dans la décision attaquée, consistent en les produits relevant des classes 16 et 18, énumérés ci-dessus, au point 3. En effet, la question du risque de confusion concernant les produits de la classe 25 n’a pas été portée à la connaissance de la chambre de recours et ne fait pas l’objet de la décision attaquée. 31. Force est de constater que les produits de parfumerie et de soins pour le corps, d’une part, et les produits rangés dans la classe 16, d’autre part, sont manifestement différents sous l’angle tant de leur nature que de leur destination ou de leur utilisation. Par ailleurs, ils ne sauraient en aucune façon être considérés comme concurrents ou complémentaires. 32. Une conclusion identique s’impose en ce qui concerne la comparaison entre les produits couverts par la marque antérieure et les produits en cuir relevant de la classe 18. Ceux-ci se différencient aussi, en eux-mêmes, sous l’angle tant de leur nature que de leur destination ou de leur utilisation. Aucun élément ne permet, non plus, de considérer que ceux-ci sont concurrents ou fonctionnellement complémentaires. »

³¹⁶ TPICE, Segunda Cámara, fallo del 11 de julio de 2007 (Caso T-28/04). « 35. Cela étant, il ne saurait être exclu que, notamment dans les secteurs de la mode et des produits destinés aux soins de l’apparence, au-delà d’une complémentarité fonctionnelle, une complémentarité d’ordre esthétique puisse, dans la perception du public pertinent, voir le jour entre des produits dont la nature, la destination et l’utilisation sont différentes. 36. Afin de faire naître un degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, une telle complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser lesdits produits ensemble [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03,

sectores como el de la moda y otros destinados al cuidado de la apariencia, en cuyo caso lo que el Tribunal estima debe darse entre los productos a los efectos de considerarse complementarios es una *necesidad estética* entre ellos. Esta última se daría cuando un producto es indispensable o importante por la utilización del otro, de forma que el consumidor considera que es habitual y normal la utilización de ambos productos de manera conjunta.

iii) En lo relativo al consumidor

A pesar de que a los efectos del registro de una marca el riesgo de confusión o asociación es estudiado de manera abstracta, es decir, hechos como la manera en que se usa efectivamente la marca en el mercado no son consideradas, sino que por el contrario la comparación se lleva a cabo entre el signo solicitado y la marca solicitada o registrada previamente, no es menos cierto que esa labor objetiva de comparación se debe llevar a cabo *con respecto al consumidor*, que es a quién se le quiere proteger de la confusión. En este sentido, la jurisprudencia del TAJ adopta un concepto legal a los efectos del análisis de la confusión: *el consumidor medio*. Para el TAJ se trata del consumidor común y corriente del tipo de productos o servicios en cuestión, de quién supone un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes³¹⁷.

Se desprende del concepto adoptado por el TAJ que el grado de atención exigido variará en dependiendo del tipo de productos, es decir, no será la misma atención la que presta un consumidor de productos masivos como es el caso de los detergentes (en cuyo caso el riesgo de confusión es mayor) que la que presta el consumidor de productos de alto prestigio o de gran valor, donde normalmente el consumidor procede con un mayor grado de atención (por lo que el riesgo de confusión es menor).

Sin embargo no pareciera existir un mismo parámetro a nivel internacional en esta materia, por ejemplo, el concepto de consumidor que los europeos consideran a los efectos de establecer el riesgo de confusión pareciera tiene un grado más elevado de sofisticación; en

Rec. p. II-685, points 60 et 62]. 37. Cependant, il importe de souligner que l'existence d'une complémentarité esthétique entre les produits en cause, telle que visée au point précédent, ne suffit pas pour conclure à une similitude entre ceux-ci. Il faut encore, pour cela, que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu'une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (arrêt SISSI ROSSI, précité, point 63). »

³¹⁷ En este sentido ver sentencias rendidas en el marco de las interpretaciones prejudiciales 09-IP-94 de marzo 25 de 1995, 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002 y 108-IP-2008 de 3 de diciembre de 2008.

este entendió, en sentencia del TJUE³¹⁸ de fecha 16 de julio de 1998 en un asunto que si bien no era de marcas sino de publicidad engañosa, se definió al consumidor medio como una persona “normalmente informada y razonablemente atento y perspicaz”.

Así las cosas, a los efectos de la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal a), y una vez analizado el riesgo de confusión o asociación, que implica como dijimos, de una parte, la semejanza entre los signos y de la otra, la relación entre los productos, nos resta simplemente establecer los criterios que debe tener presente la persona que se encuentre frente al estudio de la confundibilidad.

El Tribunal ha sistematizados varios criterios y reglas a los efectos de proceder a la determinación de la confusión, los que vale la pena analizar en detalle. De una parte ha elaborado un criterio que se podría denominar de apreciación global del parecido entre los signos, el cual establece de la siguiente manera:

“La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (...)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).”

Posteriormente recoge criterios particulares, de la siguiente manera:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la

³¹⁸ Sentencia de la sala Quinta del TJUE de fecha 16 de julio de 1998, Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfur.

semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.)”

Sin embargo, creo que se debe considerar un criterio global de apreciación de la confundibilidad -el que tome en consideración la comparación entre los signos y la relación entre los productos y servicios y posiblemente otros temas-. De esta manera, ante una mayor similitud entre los signos, creo que una relación aunque pequeña entre los productos sería inaceptable y en igual sentido, ante una identidad entre productos la menor similitud entre los signos sería inaceptable. Otros elementos podrían igualmente hacer parte de las consideraciones sobre la confusión, por ejemplo, ante una mayor distintividad del signo anterior, ya fuera que se trate de una marca notoria o renombrada, de haber una similitud del otro signo y una cierta relación entre los productos, entonces la solicitud posterior o el uso por un tercero sería inaceptable a luz del derecho de marca.

7.3.2.2 Los signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido o a una enseña o rotulo

El nombre comercial ha sido definido por el profesor Mathely como aquel signo que identifica a la empresa o sus establecimientos de comercio³¹⁹, mientras que para Jerome Passa es aquel que identifica los establecimientos de comercio³²⁰. Para el primero de los citados autores la enseña designa una fábrica o un local comercial³²¹ y para el segundo, la enseña identifica un lugar de explotación (*lieu d'exploitation*).

En la normativa andina (literal b) Art. 136) se dice que no son registrables los signos que sean idénticos o semejantes a un nombre comercial o una enseña. En atención a la claridad de la norma lo primero que hay que resaltar es que la misma considera a estas como dos figuras separadas. A los efectos de una definición de nombre comercial el Art. 190 establece que es aquel signo que “identifique a una actividad económica, a una empresa o a

³¹⁹ Jerome Passa, Ob Cit, Pág 185 “ On sait que le nom commercial est la dénomination qui désigne l’entreprise, ou le fonds d’industrie ou de commerce « .

³²⁰ Ob Cit, Pág 142 “... le nome commercial, qui désigne un fonds de commerce...”.

³²¹ Ob Cit, Pág 191 « l’enseigne est un signe, désignant un établissement industriel ou commercial, pris dans sa localisation même « .

un establecimiento mercantil”. Por el contrario, la norma no aporta una definición de enseña comercial.

A los efectos de intentar la delimitación conceptual de estas dos figuras en la norma andina resulta útil acudir a las definiciones de la doctrina antes mencionadas, de lo que podemos concluir que si entendemos por enseña el signo que identifica los lugares de explotación (una fábrica o un local comercial), entonces concluiremos que algunos elementos deberían escapar a la definición amplia de nombre comercial adoptado por el legislador andino. De esta manera cada una de las dos figuras tendría su espacio propio y su clara identificación conceptual.

El TAJ coincide con lo antes expuesto en el sentido de reconocer que la intención del legislador andino fue la de distinguir de un lado la figura del nombre comercial y del otro lado la de la enseña, en este sentido dijo:

“El Tribunal advierte que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras independientemente”.

Sin embargo, reconoce el TAJ la dificultad que plantea el hecho de que la Decisión 486 no contenga una definición normativa de enseña comercial, a pesar de que por otra parte le consagre un título independiente a esta figura (Título XI a “De los Rótulos o Enseñas”). A los efectos de proceder a definir los límites conceptuales de cada figura, acude a una definición aportada por la doctrina, en particular por el Prof. Manuel Pachón Muñoz. Para Pachón la enseña comercial “*se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil*”³²², lo que lleva al TAJ a concluir que: “El legislador comunitario incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó anteriormente”, es decir, en opinión del TAJ el hecho de que en la definición de nombre comercial del Art. 190 se haya incluido al signo que identifica el establecimiento mercantil -el que debe corresponder a la figura de la enseña prevista en el Art. 200-, es simplemente el resultado de un error del legislador.

³²² Pachón Muñoz Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”.

Esta distinción conceptual hecha por el Tribunal, encontraría aceptación en varios de los países miembro, por ejemplo, en Colombia donde el Código de Comercio define el nombre comercial en el Art.583 numeral 4 de la siguiente forma: “es el que designa al empresario como tal” y define enseña comercial como: “signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”. Pero plantea las mismas dificultades que en derecho interno han merecido reparos a estas figuras, ya que si el nombre identifica al empresario, y la enseña al establecimiento de comercio, qué identifica a las fábricas o los locales comerciales?

La práctica de los países andinos refuerza esta dificultad, en Colombia al matricularse como comerciante una persona natural o una persona moral, se debe aportar el nombre bajo el cual se le identificará -igual sucede con los establecimientos mercantiles-, y en este sentido, un órgano de naturaleza mixta (las cámaras de comercio) llevan a cabo la labor asignada en el mismo código (Art. 35) de evitar la homónima mercantil, evitando de esta manera la matrícula de otros con un nombre homónimo (esto ha sido interpretado de manera diferente en el tiempo, unas veces se aplican la reglas de marcas para la calificación de semejanzas y otras criterios más o menos estrictos). La práctica de estas entidades ha mostrado que el nombre que se indica en la matrícula es siempre denominativo, es decir es un nombre, mientras que si algo caracteriza a un rotulo o una enseña es su aspecto gráfico, no me imagino un local de comercio en el que para su identificación no se acuda a elementos gráficos. En efecto, de acuerdo al mismo CdeCo, al matricularse un establecimiento de comercio, se deben indicar los locales con los que cuenta, lo que inmediatamente hace suponer que se trata de dos cosas diferentes.

Por ello, podría resultar útil mantener la definición de nombre prevista en la norma andina, el que identifica a “una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil” y crear un nuevo concepto para la enseña o rotulo “el que identifica a los locales industriales o comerciales”. De ser así, quizá la práctica de varios países andinos, como es el caso de Colombia, debe ser modificada en el sentido de permitir no solo la matrícula (ante la cámara de comercio) de los nombres, sino al mismo tiempo de las enseñas comerciales. Lo cual sobre aclarar en nada afecta el depósito o registro de estas figuras ante la Oficina de Propiedad Industrial (SIC), la que no tiene las limitaciones antes mencionadas.

A los efectos de la válida aplicación de esta causal, la norma andina requiere lo siguiente: i) que el titular del nombre comercial tenga un mejor derecho derivado del uso

previo; ii) que la marca que se solicita sea idéntica o semejante a un nombre comercial (o a una enseña); iii) que el nombre comercial (o la enseña) se encuentren protegidos y iv) que el uso pudiera causar un riesgo de confusión, dadas las “circunstancias”. Sobre los dos primeros requisitos -mejor derecho y la identidad o semejanza entre los signos-, me remito a lo antes mencionado en materia de marcas, ya que el tribunal ha dicho que las mismas reglas resultan aplicables³²³. Por el contrario los otros dos requisitos requieren un estudio más detallado.

i) Nombre comercial protegido

Un nombre comercial se encontrará protegido en el marco normativo andino a partir del momento de su primer uso en el comercio (Art. 191 de la Decisión), sin requerirse formalidad alguna -a diferencia de las marcas donde el requisito del registro es indispensable a los efectos de su protección-. El TAJ se ha pronunciado sobre las características que debe revestir el uso de un nombre a los efectos de merecer la protección dispensada por la norma: este debe ser continuo, público e ininterrumpido³²⁴. Establece igualmente el TAJ que la protección que se deriva de ese primer uso es “un derecho exclusivo”³²⁵ y que este debe, a los efectos de ser realmente exclusivo, poder disfrutarse en todo el territorio en el que el derecho ha nacido.

Pero desde el punto de vista conceptual nada impide que el nombre comercial tenga en la práctica un uso limitado a una zona geográfica, y que en consecuencia su protección se limite a ese territorio, es decir, aquel espacio donde el empresario realiza sus labores de comercio o industriales. Para ilustrar lo anterior, unos ejemplos puede resultar útiles, pensemos en un taller de reparación de autos o en un sastre, los que se identifican –en cuanto empresarios-, con un nombre comercial; es claro que el ámbito territorial de acción es limitado geográficamente, como en efecto lo ha reconocido el TAJ citando una acertada opinión de la doctrina³²⁶: “las marcas “tienen un ámbito de protección en el país, en relación con las clases en que fue registrada, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada”.

³²³ 03-IP-98 “Para determinar o establecer la confundibilidad entre una marca y un nombre comercial, se aplicarán las mismas reglas que al respecto ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina, para la comparación de dos marcas”

³²⁴ Proceso de Interpretación Prejudicial 03-IP-98, en el que el TAJ dijo lo siguiente: “El uso del nombre comercial para que merezca la protección legal ha de ser continuo, público e ininterrumpido”.

³²⁵ En este mismo sentido los artículos 603 y ss del Código de Comercio de Colombia. El derecho al uso exclusivo nace a partir del momento en que se usa en el tráfico mercantil, sin necesidad de registro.

³²⁶ Bertone y Cabanellas, Ed Helsiatas SRL, 1998, pág 442, citado en la sentencia rendida en el proceso 03-IP-98.

Sin embargo, en el contexto de la normativa andina, al otorgársele al titular de un nombre comercial un derecho de exclusiva –que desborda la realidad de la presencia exclusivamente local o regional-, esto le autoriza iniciar acciones de defensa contra el que intente usar su nombre para identificar una actividad empresarial (nombre comercial), como contra el que identifique sus locales con un signo idéntico (enseña), como contra aquel que decida identificar sus productos con el mismo signo (marca), y estas acciones podrían llevarse a cabo válidamente en todo el territorio del país o países donde el derecho de exclusiva haya nacido.

La norma andina deja en libertad a los países miembros para establecer un sistema de registro o de depósito, el cual tendrá un carácter declarativo, ya que el derecho se adquiere de cualquier forma por el uso, como en efecto sucede en varios países andinos. Sin embargo, si bien la posibilidad de crear un sistema de registro o depósito es opcional para los países, la regulación y efectos jurídicos de un tal depósito se encuentran previstos en la norma Andina (Art. 193 y ss.).

Por lo antes expuesto, si bien un país andino puede decidir no tener un sistema de depósito o registro -opción compatible con la normativa andina- o tener un sistema de depósito o registro (anterior o posterior a la entrada en vigencia de la decisión), en este último caso está obligado a seguir la normativa regional que regula este tema del registro o depósito. Es decir si el país cuenta con un marco normativo interno, debe adoptar la normativa andina en aquello que contradiga la norma interna o en aquellos temas no regulados por el derecho interno. Por ejemplo, en el régimen Colombiano (Art. 605 del CdeCo) existe la posibilidad de hacer un depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio (Oficina de propiedad industrial), el cual genera dos presunciones, una relativa a la fecha de inicio del uso (desde la solicitud del depósito) y otra relativa al conocimiento que los terceros tienen del uso (desde el momento de la publicación del título de depósito)³²⁷. Es válido preguntarse hasta que punto

³²⁷ En este sentido la SIC ha sostenido, en mi opinión acertadamente, que se trata de una presunción legal (Resolución 24474 de 30 de Abril de 2003, relativa a la solicitud de registro de la marca DERMACARE clase 16), pero ha dicho erróneamente, que no es una prueba suficiente, ya que solamente el uso hace nacer el derecho y el desuso hacer que este se pierda. Se trata de un error, ya que si bien es cierto que en tratándose de una presunción legal, que admite prueba en contrario, la carga corresponde a quién alega que no ha sido utilizada, por lo menos el hecho de alegar que a pesar del depósito no ha sido usada, sin requerirse prueba alguna (ya que se trataría de lo que en derecho procesal se denomina una prueba diabólica). Pero no puede demandarse a quién se ha tomado la molestia de hacer un depósito de tener que acreditar cada vez que alegue su derecho que usa el nombre comercial, ya que de ser así la presunción del Art. 605 del Cde Co., no tendría valor alguno. Por el contrario si un tercero alega un no uso, a él –titular del

estas presunciones continúan vigente, lo que seguramente es posible si se concluye que se trata de un asunto regulado por el derecho interno. De otra parte, no existe en el sistema del C de Co de Colombia un estudio de registrabilidad del nombre, obligación que se deriva de la aplicación del art. 195 de la decisión, y no existe la figura de la prueba de uso como condición para el mencionado depósito o registro o para sus renovaciones futuras (Art. 198), temas estos que al estar regulados por el derecho comunitario resultan aplicables a los países miembro.

ii) Siempre que “dadas las circunstancias” exista el riesgo de confusión.

El concepto de riesgo de confusión o asociación ha sido previamente abordado en tratándose de marcas, y como dijimos cobija de una parte la identidad o semejanza entre los signos y de otra parte la relación entre los productos o servicios. Tratándose de un nombre comercial, esa confusión se referirá a la identidad o semejanza entre la marca solicitada y el nombre previamente usado, y entre los productos o servicios para los que se solicita la marca frente a las actividades industriales o comerciales en las que se desempeña el titular del nombre y en las que es identificado con el mismo. En relación con este último asunto, resulta importante resaltar la decisión del TAJ en el proceso 45-IP-98, en la que se dice lo siguiente:

“En el caso del nombre comercial -atendiendo a que es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores- se considera que el ámbito de protección otorgado por el uso o registro de un nombre comercial se extiende al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a las actividades económicas que distingue. El uso, y por lo tanto la protección de un nombre comercial, no se encuentra necesariamente restringido a una determinada clase en exclusiva, sino que se extiende a toda la actividad económica que distingue, concepto que trasciende del ámbito de clase.

Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica **en el ejercicio de su actividad económica**, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los **productos o servicios** de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate”.

En este sentido, la expresión *dadas las circunstancias* no aporta nada al concepto de confusión que analizamos en materia de marcas, pero podría ser útil para llenar un vacío, el que supongo fue involuntario al redactarse la causal en estudio. El vacío al que hago

referencia consiste en que al regular el contenido de la protección del nombre comercial, no se hace referencia a los límites propios de la misma, es decir el equivalente a productos iguales o similares del literal a), que en este caso, podría referirse a actividades industriales o comerciales iguales o similares. Así las cosas, la expresión *dadas las circunstancias*, puede ser interpretado en el sentido de que los productos o servicios indicados en la solicitud de marcas deben tener una relación con las actividades que lleva cabo el titular de nombre comercial. Esto para nada atenta contra la posibilidad de una protección extendida en el caso de nombres comerciales notorios, posibilidad que al parecer la normativa andina prevé (Título XIII de la decisión).

7.3.2.3 Los signos idénticos o semejantes a un lema comercial anterior

La norma andina permite el registro de lemas comerciales, a los que define como “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. A los efectos de su registro resultarán aplicables las disposiciones sobre el procedimiento de marcas, por expresa remisión que hace el Art. 179; aunque limitado a aquello que fuera “pertinente”. Considero que seguramente sería pertinente la aplicación de la normativa de marcas en todos los aspectos formales y de procedimiento, pero no estoy seguro que lo sería igualmente en lo relativo a las causales de irregistrabilidad, por lo menos no en todas.

Si el legislador quisiera que el signo que se pretende registrar como lema comercial, cumpliera los mismos requisitos de una marca, en particular los relativos al requisito de la distintividad (genéricos, descriptivos, comunes, usuales, etc.), no habría diferencia entre los lemas y las marcas y por ello simplemente no existirían como categoría separada, ya que todos estarían protegidos como marcas. Por el contrario, si se crea una figura independiente es por que se quiere o se reconocen algunas diferencias, por ello, la permisibilidad del registro en materia de lemas debería ser mayor que en tratándose de marcas.

La mayor apertura al registro de lemas comerciales –comparado con el estudio de registrabilidad de las marcas-, no quiere decir que no le resulten aplicables una buena parte de las causales de irregistrabilidad de marcas, por ejemplo, lemas contrarios al orden público, o que atenten contra el derecho de un tercero -como sería el caso de un lema en que se hace una alusión a una marca anterior-. Otras razones de exclusión resultarían igualmente aplicables,

como cuando reproducen el nombre de una persona famosa o que imiten el título de una obra protegida por el derecho de autor, entre otras. Por lo que una mayor tolerancia se predicaría en lo relativo a la menor disntintividad requerida a los efectos del registro del signo, por ejemplo, lemas que son evidentemente descriptivos o en algunos casos genéricos.³²⁸

A pesar que existen importantes razones para que se revise la existencia de esta figura, debe reconocerse que mientras existan registros o solicitudes de lemas comerciales, estos podría ser un obstáculo para el registro de una marca idéntica o similar, siempre que dadas las circunstancias exista riesgo de confusión o de asociación.

7.3.2.4 Las solicitudes hechas por un tercero sin autorización que haya sido representante, distribuidor u otro equivalente.

Por medio de la causal prevista en el literal d) del Art. 136 el legislador andino implementa los compromisos adquiridos en el ámbito unionista (Art. 6*septies* del Convenio de París). La mencionada norma regula los casos en los que el agente o representante de la persona que es titular de la marca solicita u obtiene el registro de una marca a su propio nombre o utiliza la marca sin la autorización del titular. En tales casos se confiere al titular de la marca el derecho a oponerse al registro o a solicitar la cancelación del registro o, si la legislación nacional lo permite, a solicitar una cesión del registro en su favor.

Si bien la redacción de la causal deja bastante que desear, es claro que la expresión persona *autorizada* que aparece al final de la misma, se aplica para calificar la relación del titular de la marca con su agente o representante comercial, o cualquier otra persona autorizada, en el sentido de que podría tratarse de un simple distribuidor de los productos o inclusive su representante o apoderado legal. Pero no hace referencia a que la solicitud a la que se opone el titular haya sido “autorizada” por este; ya que en este caso, por lo menos en la redacción del Art. 6*septies* del Convenio, no operaría la causal.

³²⁸ Algunos ejemplos de lemas comerciales que cumplen adecuadamente su función y que se encuentran registrados, pero a los que desde la óptica del derecho de marcas les hace falta dintintividad, podría ilustrar la situación. En Colombia los siguientes lemas comerciales han sido registrados: “no tiene presa mala” para una marca de servicios relativa a un restaurante de pollos asados;

7.4.3. Protegen un derecho de propiedad industrial aún sin riesgo de confusión

Hay tres casos de causales de irregistrabilidad previstos en la norma andina, en los que se da la protección de un derecho de propiedad industrial, sin que se exija como condición el riesgo de confusión, estos son: 1) signos idénticos para identificar productos idénticos (literal a)); 2) marcas notorias y 3) la referencia genérica que se hace en el literal f) a la violación un derecho de propiedad industrial.

7.3.3.1 Signos idénticos para identificar productos idénticos

Tratándose de signos idénticos para identificar los mismos productos o servicios, no habría que acreditar el riesgo de confusión, los únicos extremos que deben ser acreditados son, de una parte la identidad entre los signos y de la otra, el hecho de que se trata de los mismos productos o servicios. En efecto en el Art. 16 de los ADPIC se establece una presunción del riesgo de confusión cuando se trate de “un signo idéntico para bienes o servicios idénticos”. Esta presunción no aparece expresamente incorporada en la normativa andina (se deriva de la interpretación finalista del literal a) del Art. 136), ya que ésta refunde en una sola causal, por un claro error de técnica legislativa, dos situaciones distintas, de una parte el caso de signos idénticos para productos o servicios idénticos –en cuyo caso opera la presunción citada- y el caso de signos similares y/o productos relacionados –donde se requiere la confusión como condición para que opere la causal-. El legislador comunitario europeo por el contrario dividió en dos (literales a) y b) del numeral 1 del Art. 4 de la Primera Directiva y literales a) y b) del numeral 1 del Art. 8 del Reglamento 40/94), estas dos causales de irregistrabilidad.

En la jurisprudencia del Tribunal Andino se hace una clara distinción entre la aplicación de los criterios a los efectos de establecer la semejanza entre marcas parecidas y el hecho de la identidad entre marcas, en Sentencia dictada en el marco del proceso 82-IP-2002 dijo lo siguiente:

“la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante los mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Ya que la norma en comento crea una presunción de confusión, justo es reconocer que la interpretación de la misma debe hacerse de manera restrictiva, lo que genera sin duda alguna dificultades, de una parte por que entendemos por identidad entre los productos y de otra en torno al concepto de identidad entre los signos. Una interpretación estricta, podría llevar a proponer que en atención a la opinión antes mencionada del TAJ, no debe existir diferencia alguna entre los signos comparados, y por ello a proponer que identidad es sinónimo de copia de los signos. Interpretación que no comparto, ya que al momento de analizar la identidad que venimos comentando, debemos recurrir nuevamente al concepto jurídico de consumidor medio, y es a este, al que el signo le debe parecer idéntico, es decir, diferencias menores no tendrán un impacto a los efectos de descartar la identidad.

7.3.3.2. Protección a los signos notorios

La norma andina en la letra h) del artículo 136, prohíbe el registro de los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido. Es claro que la causal cubre tanto el caso de marca notoria como el de otros signos notorios, entre los que podemos enumerar, nombre o enseña, denominación de origen, lema, etc.

En cuanto al criterio del Tribunal Andino sobre la causal de irregistrabilidad por conflicto con una marca notoria anterior, conviene recordar la sentencia que resolvió el proceso 42-IP-99, en la cual el citado Tribunal sostiene:

“El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido “en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios “será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Como es sabido, el uso intenso de una marca puede desembocar en resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor. Para lo que ahora interesa, basta con destacar que la marca puede ser conocida tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que su

conocimiento se haya extendido a la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca *notoriamente conocida*, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca *renombrada*. El Tribunal Andino, en el proceso 1-IP-87, resalta esta distinción:

“...las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas”, género del cual son especies la marca “notoria” –de especial relevancia en el caso que se analiza – y la “marca renombrada”, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un *goodwill* muy alto por asignársele una excelente calidad”

En otra sentencia dictada en el marco del proceso 2-IP-94, el TAJ sostuvo que:

“La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente”.

El concepto de marca notoria resulta de lo previsto en los artículos 224 y 230 y se funda en el criterio del “reconocimiento”, esto es, una marca es notoriamente conocida si es reconocida como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente. A estos efectos, el artículo 230 considera “sectores pertinentes” el de los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios de que se trate (letra a); el de los participantes en los canales de distribución o comercialización del producto o servicio de que se trate (letra b); y el de los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios de que se trate (letra c).

En el artículo 228 se fijan, con carácter enunciativo, los factores que se han de tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo³²⁹, los cuales deben ser tenidos

³²⁹ El texto del Art. 228 es el siguiente: “el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca

presente en caso de una oposición. Sea oportuno aclarar que no parece ser la intención del legislador que deben estar presentes todos o varios para poder aceptar la condición de notoria, bastaría la opinión fundada del examinador, basada en uno solo de esos criterios o en varios, para que prospere la defensa prevista en la norma. La pregunta que nos podemos validamente plantear es ¿la marca debe ser considerada notoria donde? a esta pregunta la respuesta del Convenio de París es simple: en el país en el que se invoque protección. Lo anterior se deriva del claro texto de la norma “que la autoridad competente del país del registro o del uso estimaré ser allí notoriamente conocida”. En igual sentido, pero con un poco menos de claridad, en el caso de los ADPIC donde se dice “notoriedad obtenida en el país miembro de que se trate” (esta referencia se hace en lo relativo a notoriedad adquirida como consecuencia de la promoción).

El literal h) se limita a exigir que se trate de “un signo distintivo notoriamente conocido” pero no dice donde, lo que ha generado diversas posturas en lo relativo a esta exigencia. La posición más exigente sería aquella que demanda que sea notorio en el país en que se invoque protección (tipo Convenio de Paris), sin embargo, cabe una más flexible en la que se entiende que la notoriedad que amerita protección es aquella que haya ocurrido en cualquier país. La interpretación de la causal prevista en la normativa andina debemos hacerla en conjunto con la definición aportada en el Art. 224, que dice que signo notorio es aquel reconocido como tal “en cualquier país miembro”³³⁰.

La norma concede la protección prevista sin exigir que se de una relación entre los productos o servicios, como se deriva de su texto: “cualesquiera que sean los productos o servicios”. Pero al mismo tiempo lo condiciona a la existencia de “un riesgo de confusión con ese tercero, sus producto o servicios”. La confusión respecto del titular se da cuando se trata de un nombre o enseña y respecto de los productos o servicios, se da cuando se trata de marcas. A los efectos de interpretar adecuadamente la norma habría que concluir que ya que no se exige la relación entre los productos, es decir la confusión no cobija este tema sino que se limita a la relación entre los signos comparados, es decir, la confusión derivada de la “...reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial....”. Si se aceptará como válida esta interpretación, la protección dispensada a la marca notoria

protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

³³⁰ En este sentido se ha pronunciado el TAJ, ver sentencia dictada en el marco del proceso 133-IP-2006.

sobrepasaría los límites que se encuentran previstos en los tratados multilaterales vigentes (Convenio de París y los ADPIC), y dejaría sin sentido la segunda parte de la causal, que prevé dos supuestos en los que opera igualmente la protección, ya que estos dos supuestos no agregarían nada a la protección de ya amplia de la primera parte de la norma.

De otra parte, de aceptarse como válida esta interpretación -en el sentido de que la protección se otorga en relación con cualquier tipo de producto, limitando el requisito del riesgo de confusión a la comparación entre los signos-, el efecto sería que la norma andina otorgaría a la marca notoria una protección que se reserva para las marcas renombradas, las cuales se protegen contra su uso respecto de cualquier tipo de producto, sin consideración alguna adicional.

En atención a lo anterior creemos que una interpretación distinta se hace necesaria, por ejemplo, podríamos pensar que el legislador andino cuando dice que la protección se concede en aquellos casos de reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial del signo notorio y respecto de cualquier producto o servicio, pero condicionando la protección a que el “uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación”, considera que esta exigencia -la confusión-, se aplica a ambos temas, es decir tanto a los productos que deberán ser iguales o similares como a los signos que se comparan. Pero al mismo tiempo el legislador prevé una protección para los casos en los que los productos no sean similares, pero limitando tal posibilidad a los dos casos de protección previstos en la causal: de una parte el *aprovechamiento injusto* y de la otra la *dilución*.

Estos dos supuestos, de una parte cuando se de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria y de otra cuando se de una dilución de la fuerza distintiva de la marca o de su valor comercial o publicitario. En estos dos casos, es claro que el bien jurídico tutelado no es el consumidor, como ocurre en todos los otros supuestos tendientes a evitar la confusión, por el contrario, lo que se protege es la marca en sí, en cuanto bien intangible de propiedad de su titular. Es por ello que a los efectos de la aplicación de estos supuestos no se exige confusión alguna, razón por la cual la protección procede aún cuando no haya relación alguna entre los productos o servicios.

Queda pendiente por definir el sentido de la norma cuando exige que se trate de un signo notorio “de propiedad de un tercero”. Podría pensarse con razón que nada diferente a

que no podrá negársele el registro de su propia marca a un solicitante para otras clases, con el pretexto de la existencia de un impedimento basado en la notoriedad de su signo. Igualmente, significa que quién presente la oposición debe acreditar que es titular del derecho sobre el signo notorio, lo cual se determinará en atención al sistema del país donde el derecho defendido haya nacido.

7.3.3.3 La referencia genérica que se hace en el literal f) a la violación un derecho de propiedad industrial

No son muchos los otros derechos de propiedad industrial que podrían resultar afectados y que no han sido objeto de desarrollo en otras causales, sin embargo, hay uno que sin duda merece atención: los diseños industriales, cuya apariencia externa sea objeto de solicitud de registro como marca por parte de un tercero sin autorización. En estos casos el titular del diseño industrial podrá presentar validamente una oposición al registro de la marca que presente semejanzas con el diseño protegido. El fundamento de la oposición se encontraría en la existencia de la causal de irregistrabilidad y no el contenido del derecho de exclusiva derivado del diseño. El derecho de exclusiva del titular de un diseño conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño y entre los actos de explotación se encuentran los realizados por cualquier tercero que sin el consentimiento del titular “fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.

Así las cosas, si alguien quisiera poner en duda que la conducta de quien solicita la marca quede comprendida en el ámbito de protección exclusiva de los diseños, particularmente en lo relativo a *incorporen o reproduzcan el diseño*, no queda duda que podría estar cobijada por el literal f) como causal de irregistrabilidad.

7.4.4. Otras causales

Otras causales previstas en la normativa andina son las siguientes: i) atenten contra el derecho a la personalidad; ii) infrinjan un derecho de autor; y iii) atenten contra derechos de comunidades indígenas.

7.3.4.1 Atenten contra el derecho a la personalidad

La norma reconoce implícitamente que son registrables como marcas los nombres o apellidos, es decir, una persona natural o jurídica con o sin ánimo de lucro podrá registrar un nombre o un apellido o ambos como marca. La realidad empresarial abunda en buenos ejemplos, Phillips en materia de electrodomésticos, Procter and Gamble en materia de productos de aseo, Nestlé en materia de productos alimenticios, Gucci, Dinsney, Ferrerary, y otros muchos. Sin embargo, se condiciona a que estos registros no atente contra derechos de la personalidad de terceros ¿quiere esto decir que no se puede solicitar un nombre que no le corresponde al solicitante? la respuesta es no, un solicitante puede validamente solicitar un nombre o un apellido diferente a los propios como marca. Lo que la norma quiere evitar es que cuando ese nombre, apellido, apodo, imagen, caricatura o retrato sea asociado con un tercero distinto al solicitante, entonces no sea registrable, ya que atentaría contra los derechos de la personalidad de ese tercero.

Lo anterior tampoco quiere decir que por el simple hecho de tratarse del nombre o el apellido o seudónimo del solicitante, este tenga derecho inmediato a su protección como marca, sino que si el nombre no es asociado con un tercero, entonces no estará incurso en esta causal y que su registrabilidad dependerá de que el nombre cumpla otros requisitos como aquellos relativos a la distintividad del signo y a su disponibilidad.

Los nombres patronímicos que merecen la especial protección de la norma son aquellos que gozan de reconocimiento, por ejemplo, la jurisprudencia francesa les ha reconocido esta protección a miembros de familias nobles³³¹, pero resulta igualmente aplicable en el caso de personajes públicos de la política, el mundo empresarial, el mundo artístico o el deporte.

La norma no prevé la exigencia del riesgo de confusión, quizá por considerar que no se trata de una previsión tendiente a proteger al público, sino exclusivamente el derecho de la personalidad del tercero. En este sentido, ya que el bien jurídico tutelado es el de la personalidad de ese tercero, es por lo que la norma prevé la posibilidad de que este —el tercero— o sus herederos, autoricen el registro del signo como marca.

³³¹ Marquis de BRUTEUIL (Trib. Civ. Seine, 4 de diciembre de 1947); Marquis de CRUSSOL (Trib. Civ. Seine, 9 de abril de 1951); Marquis de NOAILLES (C. paris, 21 de marzo de 1973), citados por Mathely, Ob Cit, Pág 197

7.3.4.2 Infrinjan un derecho de autor

La redacción actual hace referencia a un derecho de autor en general, es decir a todo aquello que pueda ser protegido en la ley interna de los países miembros por la vía del derecho de autor. La anterior norma andina (Dec 344) por el contrario limitaba la protección a los títulos de las obras (literarias, artísticas y científicas) y los personajes ficticios o simbólicos. Si bien estos son los casos de más frecuente ocurrencia, se presentaron algunos problemas en lo relativo a la protección de los personajes ficticios o simbólicos.

Los principales problemas se dieron ya que la norma condicionaba la protección de los personajes ficticios y simbólicos al hecho de que estos fueran “objeto de un derecho de autor”, lo cual no es posible en algunos países andinos en los que estos personajes no se consideran protegidos de manera autónoma, sino en la medida en que el personaje se materializara en un dibujo, caricatura, gráfico, diseño, foto u otro soporte equivalente; en cuyo caso esa obra sí sería protegible por el derecho de autor, es decir, el dibujo del Pato Donald está protegido en Colombia, y por ello una marca que lo reproduzca sería irregistrable (tanto en Decisión 486 como bajo la 344), pero el personaje simbólico como tal no lo estaría, por lo que en la norma anterior (Decisión 344) su protección por la vía de las causales de irregistrabilidad dejaba algunas dudas.

Los principales asuntos que cabrían en el supuesto de la actual norma son entre otros, el caso de una obra artística (pintura o escultura) que es objeto de una solicitud como marca gráfica o tridimensional, el supuesto de los títulos de las obras que se solicita como marca y el supuesto de personajes ficticios o reales. En relación con los últimos temas algunas precisiones se hacen indispensables.

En lo que hace referencia a los personajes, estos incluyen de una parte los personajes ficticios, ya fueran con una figura humana (Tarzan o James Bond) o una figura no humana (Pato Donald o Bugs Bunny), y de otra parte, personajes reales (artistas de cine y T.V, cantantes y músicos, deportistas, etc.). Dentro de las fuentes de la creación de los primeros (ficticios) se encuentran: las obras literarias (por ejemplo Pinocho), los cuentos animados (por ejemplo Tintín), las obras artísticas (por ejemplo La mona lisa), y las obras cinematográficas (por ejemplo King Kong). En todos estos casos, el creador del personaje ficticio es el titular de los derechos iniciales y será a este a quien corresponda decidir sobre la eventual

explotación comercial de los mismos de manera secundaria, lo que se conoce como la explotación comercial de un personaje. Es precisamente cuando se decide explotar comercialmente un personaje cuando las marcas entran a jugar un papel de mayor importancia³³².

Los personajes reales nacen fundamentalmente del mundo del espectáculo, el cine, la televisión, el deporte y en buena parte de los nuevos fenómenos de la televisión en directo (*la télé-réalité*). Estos autores que encarnan el personaje son conocidos en cuanto autor (personajes reales en si mismos) y en referencia a los personajes que encarnan en una película o en la televisión. En el primer caso, el intento de registro por un tercero sin autorización del nombre o imagen podría evitarse con la aplicación de la causal de irregistrabilidad relativa a la protección de la imagen (derechos de la personalidad previstos en el literal e)), mientras que en el segundo caso la que resultaría aplicable es la que venimos estudiando (protección de derecho de autor).

En lo que hace referencia a los títulos de las obras, estos estarían protegidos en la medida en que se encuentren cubiertos por un derecho de autor, lo que en el caso de los países andinos dependerá de su normativa interna, ya que la normativa subregional en materia de marcas no contiene disposición alguna al respecto. En el caso Colombiano el artículo 86 de la Ley 23 de 1.982, establece un solo requisito para la protección de los títulos de las obras por el derecho de autor: “que no fuere genérico sino individual y característico”.

Por título de una obra se entiende aquello que: “La individualiza o evoca o sugiere su contenido con una capacidad de identificación que evita confusiones con otras obras y permite relacionarla con el éxito que ha alcanzado y con su autor”,³³³ y cumplirá el requisito de ser individual o característico, cuando en los términos del tratadista Isidro Satanowski, se dan los siguientes elementos:

“Títulos específicos constituyen – como su nombre lo indica – la denominación especial, apropiada, exacta y directa de la obra intelectual en cuanto se diferencia de los demás. Individualizan y distinguen nítidamente unas obras de otras y nombran a obras únicas. Al

³³² Sin embargo se debe aclarar que existen personajes que han sido creados como parte de una estrategia comercial, y fundamentalmente con una finalidad distintiva, es por ello que se trata de verdaderas marcas, y responden a todos los atributos, características y funciones del derecho de marcas, por ejemplo, el tigre que utiliza la ESSO, el payaso de MacDonald, el león de Peugeot, las mascotas que acompañan a los juegos olímpicos, entre otros.

³³³ Lipszyc Delia, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones Zavalia, Unesco y Cerlalc, 1993, p. 119.

mismo tiempo son o han sido originales, sea en la actualidad, sea cuando se les empleó por primera vez y definen la obra. (...)”³³⁴

“(...) el título específico, creado por la fantasía del autor y reemplazable por equivalentes, puede llegar a ser objeto de derecho exclusivo a favor de quien lo utiliza para designar determinada obra.”³³⁴

Es decir distinguimos de una parte a los títulos originales, como por ejemplo, cien años de soledad de Gabriel García Marquez, la vida es sueño de la Calderón de la Barca y de otra parte títulos banales, como tratado de gramática española o régimen de marcas. Pues la protección por el derecho de autor se reserva a los originales, mientras que los banales podrían aspirar a otro tipo de protección, por ejemplo, la que pudiera dispensarles el régimen de competencia desleal.

Las normas de derechos de autor se encargan de delimitar el contenido y alcance del derecho que se deriva de un título protegido, en efecto el Art. 86, dice que cuando el título sea protegible (característico e individual), entonces “no podrá sin el correspondiente permiso del autor ser adoptado para otra obra análoga”, es decir, su ámbito se limita al mismo tipo de obras³³⁵, dejando abierto el campo a su uso para un tipo de obras diferentes. El concepto de obra análoga ha sido objeto de precisión por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia (DNDA)³³⁶ de Colombia en los siguientes términos:

“La cuestión de determinar el sentido de la expresión “otra obra análoga”, es de fundamental importancia para el derecho de autor en el caso colombiano, pues implica definir cuál es el alcance del derecho de impedir que el título de una obra, sea utilizado para identificar otra creación literaria o artística diferente.....Así las cosas, sin existir precedente doctrinal o jurisprudencial que se haya ocupado de establecer cuándo hay – respecto del público – similitud o semejanza entre dos obras protegidas por el derecho de autor, esta Dirección desarrolla su criterio en los siguientes términos:

“El grado de semejanza o similitud entre dos obras se manifiesta en la mayor o menor posibilidad de ser identificadas por parte del público (i) como una misma obra, o (ii) la una como la adaptación o derivación de la otra.

“(i) El grado de semejanza o similitud que puede presentarse entre dos obras para efecto de considerarlas análogas, no depende, por regla general, de su contenido, de si éste resulta en alguna forma parecido o no, v. gr., dos novelas no podrán ser utilizadas con un mismo título (en tanto sea individual y característico) por más que sus argumentos resulten ser absolutamente disímiles. Pero como se anotó, lo antes expresado no debe entenderse en forma absoluta, en la medida en que no escapa a nuestra consideración la hipótesis de obras de una misma categoría

³³⁴ Satanowski, Isidro, Derecho Intelectual, Editorial TEA, Buenos Aires. 1954, Vol. I pág. 567

³³⁵ La Prof. Delia Lipszyc, Ob cit., Pág. 120 por el contrario afirma que no resulta adecuado condicionar el derecho de defensa del título a que la utilización no autorizada se haya hecho en una obra del mismo género.

³³⁶ En tal sentido, concepto del 28 de enero de 1.998, radicado en la DNDA bajo el número 0229.

que por la presencia de otros factores adicionales a su contenido, valga ejemplificar, sus destinatarios naturales, la forma de hacerse accesible al público, hacen que no se contemple la posibilidad de ser identificadas por el público como una misma obra o como una obra proveniente de un mismo autor, o en fin, cualquier otro error que genere un verdadero daño o vulneración al derecho que pueda caber sobre el título.

“(ii) En la segunda hipótesis, debe observarse que existen ciertas obras que son susceptibles de ser consideradas como la adaptación o derivación de otras, y existen asimismo ciertas obras que están excluidas de esa posibilidad. En este caso, la semejanza o similitud entre las obras no se presenta por el hecho de pertenecer a una misma categoría, sino por pertenecer a categorías de obras que están vinculadas por la posibilidad de adaptación o transformación.

“Esta situación puede presentarse, por ejemplo, cuando una obra audiovisual lleva el mismo título de una obra dramática o dramático-musical. En este caso puede inducirse al público a pensar v.gr. que se trata de la adaptación al cine de una obra de teatro. Esta confusión se puede presentar porque es ajustado a la razón pensar que una obra de teatro es susceptible de ser adaptada para una versión cinematográfica. Contrario sensu, no podrá presentarse tal situación cuando no exista esa posibilidad, v.gr. respecto de una obra de artes plásticas y una obra musical que lleven el mismo título, se concluye razonablemente la posibilidad de que la una constituya la adaptación de la otra.”

Sin embargo, la causal prevista en el literal f) del Art. 136 de la Decisión 486, no contempla una limitación equivalente a la del derecho de autor -obra análoga-. En este sentido la norma andina podría haber hecho referencia a que la protección que se brinda al derecho de autor opera frente a solicitudes de marcas para productos o servicios respecto de los cuales induzca a error, pero no lo hizo. Por ello a mi entender, la protección que se deriva de esta causal es de las más amplias, ya que no se condiciona al riesgo de confusión; lo que implica en consecuencia que la protección opera frente a cualquier tipo de producto o servicio. Sin embargo el TAJ ha interpretado la norma de manera diametralmente opuesta, es decir, a su entender no sería procedente una oposición cuando la marca solicitada cubra productos o servicios respecto de los cuales no exista riesgo de confusión.

El TAJ³³⁷ en un proceso de interpretación prejudicial, se pronunció sobre la relación de la norma de derecho de autor, en particular la limitación prevista en la norma de derecho de autor de Colombia (ya que no es el caso de Perú donde esta limitación no existe) frente a la causal de irregistrabilidad de marcas prevista en el régimen andino, sus comentarios fueron los siguientes:

“De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor *deba* ser interpretada en concordancia con esta última. Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que:

³³⁷ Proceso 32-IP-97

- Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.

- Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaría es *que el uso de ese título* (original) para distinguir un producto o servicio, *sea susceptible de crear confusión* del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaría que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la *“supranotoriedad como marca del título de una obra”*. En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el párrafo g) artículo 83 de la Decisión 344 resultaría que, en el caso del título de una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y aún sin riesgo de confusión) tendría efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no se exigiría la comprobación de la notoriedad. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor.”

Creo que la interpretación del TAJ de la norma mencionada merece los mejores comentarios en lo relativo al esfuerzo para encontrarle una interpretación lógica, que compatibilice dos sistemas distintos, donde además el objeto protegido (derecho de autor) reconoce limitaciones que la norma de protección en propiedad industrial por el contrario no incluye. Por más de existir las razones expuestas, creo que más que un tema de interpretación es una propuesta de *lege ferenda*.

7.3.4.4. Atenten contra derechos colectivos de las comunidades indígenas

Esta es una causal típicamente andina, la que fue concebida para atender las particulares preocupaciones de los diseñadores de políticas en la región en la búsqueda de mecanismos de protección a los derechos colectivos de las comunidades, particularmente indígenas.

La principal aplicación de la causal se refiere a los casos de solicitudes de los nombres, signos u otros elementos usados por las comunidades en su identificación, incluyendo claramente la posibilidad de otros elementos que constituyan la expresión de su cultura o

práctica, por ejemplo objetos sagrados, los que tampoco podrían ser registrados como marcas tridimensionales.

7.5. Otros temas relativos al estudio de la registrabilidad

Hay dos temas relativos a la registrabilidad de las marcas que ameritan un estudio separado: 1) el fenómeno de adquisición ulterior de la distintividad por parte de un signo inicialmente carente de ella (*secondary meaning*) y 2) el fenómeno del derecho al registro de un signo “*tal cual*” ha sido registrado en el país de origen.

7.4.1 Adquisición ulterior de la distintividad

Como hemos tenido la oportunidad de analizar previamente, la distintividad es un requisito para el registro de un signo; por ello, el examinador procede en su estudio a determinar de manera objetiva si el signo solicitado es distintivo respecto de los productos o servicios indicados en la solicitud. Ese estudio se le puede identificar como *objetivo*, a efectos de resaltar que la labor del examinador no va más allá de la constatación de los hechos que hacen parte del expediente, es decir, que el signo solicitado respecto de los productos y servicios se encuentra conforme a la ley de marcas.

Sin embargo, hay signos que carecen de esa distintividad *ab initio*, pero la logran adquirir con el paso más o menos rápido del tiempo y de su uso intenso, es decir, se trata de signos igualmente distintivos, lo único es que esta la han logrado gracias a su uso y no gracias a los meritos intrínsecos del signo. Por ello, en el caso de solicitudes para registro de signos con distintividad adquirida, el estudio del examinador de marcas no podría referirse exclusivamente a los elementos que sustentan una solicitud corriente –análisis objetivo–, sino que tendrá que considerar otros factores subjetivos que respalden o sustenten la distintividad y por ende su registrabilidad.

La norma andina prevé que la distintividad adquirida podrá beneficiar signos inicialmente carentes de la misma y por ende, sujetos en principio de estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales b), e), f), g) y h) del Art. 135 de la Decisión 486. La norma es bastante amplia, beneficiando signos que siendo inicialmente genéricos, descriptivos, comunes, usuales y colores aislados hayan logrado la distintividad

en atención a su uso. La norma deja por fuera las restantes causales de irregistrabilidad prevista en el mismo artículo (causales de irregistrabilidad absolutas) entre las que vale la pena mencionar, las causales relativas a signos: tridimensionales, deceptivos, denominaciones de origen, variedades vegetales, contrarios a la moral y buenas costumbres, etc. Igualmente la norma deja por fuera de esta posibilidad todos los signos que pudieran verse incurso en causales de irregistrabilidad relativas (Art. 136).

El TAJ ha reconocido la posibilidad de la disntitividad adquirida por medio del uso, en varios fallos de interpretación prejudicial el Tribunal ha establecido:

“Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”³³⁸

Es claro que a los efectos de que opere esta excepción, la marca se debe encontrar en uso, ya que es ese uso el que le permite adquirir la disntitividad que le habilita a ser registrado. Podríamos pensar entonces que hay un momento de desprotección, es decir, en un país donde el sistema de protección es registral –caso de los países andinos-, un empresario que use un signo y que lo haga de una manera tan intensa que le permita adquirir la distintividad necesaria para ser registrado, estará desprotegido hasta el momento en que decide solicitar el registro. Sin embargo, podemos verlo de otra manera, es decir, a pesar de que el empresario no pudo inicialmente registrar su signo, por que carecía de distintividad, la ley lo habilita para que en atención a haberla logrado, pueda obtener el registro y por ende su derecho de exclusiva. Valga la pena resaltar que en cualquiera de los casos, uso sin registro o uso y registro, el usuario o titular podrá acudir a otros mecanismos complementarios de protección, por ejemplo, las normas de competencia desleal.

Así las cosas, varias elementos se deben considerar a los efectos de la aplicación de la figura: i) el público debe ver en el signo a una marca, es decir debe asignarle a los productos

³³⁸ TAJ, Proceso 92-IP-2004. Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL

un origen empresarial³³⁹, ii) la distintividad adquirida en atención al uso deberá ser alegada y probada por el solicitante³⁴⁰ y iii) la disntitividad debe haberse adquirido antes de la solicitud y mantenerse, por lo menos, hasta el momento del registro³⁴¹. A los efectos prácticos resulta extremadamente útil que al momento de la publicación de la solicitud se indique que se trata de un signo cuya distintividad ha sido adquirida por medio del uso. De esta manera las observaciones que terceros puedan formular, se orientarán no al hecho de la falta distitividad *per se* del signo, sino de los argumentos del solicitante relativos a las adquisición de esta por medio del uso³⁴².

7.4.3. Marca *Tal cual es*

Esta figura prevista en el Convenio de París, se ocupa de establecer una regla especial en beneficio de los titulares de marcas registradas en su país de origen. Esta regla constituye una excepción al principio de la independencia de las marcas y está regida por el Artículo *6quinquies*, al cual hace directa referencia la norma andina (Art. 138 Literal f).

Para que se aplique este artículo, es preciso que la marca esté debidamente registrada en el país de origen. El país de origen debe ser un país de la Unión en que el solicitante tenga un establecimiento comercial efectivo y serio, o donde tenga su domicilio, o bien el país de la Unión del que el solicitante sea nacional.

El Artículo *6quinquies* establece que una marca que satisface las condiciones exigidas debe ser aceptada para su presentación y protección *tal cual* en los otros países miembro, con

³³⁹ En este sentido resulta ilustrativa la decisión del TJUE en el caso Windsurfing Chiemsee (Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97), en el que el mencionado Tribunal dijo “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas”.

³⁴⁰ El TJUE en el caso Windsurfing Chiemsee estableció criterios que serían de gran utilidad a los efectos de establecer el carácter distintivo: “51 Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración asimismo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.53 Por lo que respecta a la cuestión relativa al método que permite evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, procede precisar que el Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales a este respecto, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 37)”.

³⁴¹ En este sentido ver la Guía de la OAMI (Guidelines concerning proceedings before the Office, Part B, version April 2008), Pág 52

sujeción a ciertas excepciones. Como se puede ver con toda claridad, esta norma del Convenio de París da efectos extraterritoriales al registro efectuado en el país de origen, creando un principio conocido como marca “*tal cual es*”.

Debe señalarse que esta regla sólo se aplica al aspecto *formal* del signo que constituye la marca. Este artículo no afecta a las cuestiones relativas a la naturaleza o función de las marcas. Así las cosas dado el caso que un empresario tiene registrado en su país de origen como marca un signo constituido por letras o por números o por su nombre o apellido, tendrá el derecho a que se le registre en otro país a pesar que en la ley interna del país, este tipo de signos no se consideren registrables. En cambio, los países miembros no están obligados a registrar ni a dar protección a un objeto que no quepa dentro del concepto de marca conforme a la ley del país respectivo, por ejemplo, en un país donde solamente se aceptan signos visuales como marcas no estará obligado a conceder el registro de una marca tal cual que consiste en un signo sonoro.

El Artículo 6^{quinquies}, Sección B, estipula ciertas excepciones a la obligación de aceptar una marca “tal cual” para su registro en los demás países de la Unión. La lista de excepciones es exhaustiva, pues no puede invocarse ningún otro fundamento para denegar o invalidar el registro de la marca. Las causas que permiten tal denegación o invalidación son las siguientes:

- i) que la marca afecte derechos adquiridos por terceros en el país en que se pide la protección: puede tratarse de derechos correspondientes a marcas protegidas en el país respectivo o de otros derechos, como los correspondientes a un nombre comercial o un derecho de autor;
- ii) que la marca esté desprovista de carácter distintivo o que sea puramente descriptiva o que consista en una denominación genérica;
- iii) que la marca sea contraria a la moral o al orden público (incluye en particular las marcas capaces de engañar al público), y

³⁴² La OAMI cuando publica una solicitud relativa a un signo con distintividad adquirida, utiliza el código 521 a los efectos de indicar este hecho.

iv) por constituir un acto de competencia desleal en los términos del Artículo 10 *bis* del Convenio

Al igual que en el caso de la distintividad adquirida por el uso, corresponde al solicitante invocar este derecho y corresponde al registro entrar a considerar elementos que se encuentran fuera del expediente cuando analice algunas de las excepciones previstas, es decir, debe el examinador considerar todas las circunstancias de hecho “principalmente la duración del uso de la marca”.

7.5 El derecho de exclusiva que se deriva del registro de una marca

Así las cosas, la administración una vez que verifica que la solicitud se ajusta en todos sus aspectos formales a las exigencias de la norma andina y que el signo cumple con los requisitos señalados para poder registrarse como marca (signo distintivo susceptible de representación gráfica), así como que esta no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad (absolutas y relativas), procederá a conceder el registro del signo como marca, creando a partir del acto administrativo de concesión un derecho de exclusiva a favor de su titular.

El que el derecho que otorgan las marcas sea un derecho *de exclusiva* es consecuencia de que la principal función de las marcas consiste en indicar el origen empresarial de los productos o servicios, lo que no podría garantizarse si el uso del signo pudiera compartirse con terceros. Sin embargo, ha sido igualmente mencionado el hecho de que el registro de una marca se hace exclusivamente en relación con los productos o servicios que se han indicado en la solicitud, así las cosas el derecho al uso exclusivo se refiere a esos producto o servicios - lo que se conoce como el principio de la especialidad³⁴³.

Por lo anterior es claro que el derecho sobre la marca no se tiene sobre el signo en cuanto tal, sino sobre el signo en la medida en que este se utiliza en la identificación de un objeto (producto o servicio) determinado. En atención a lo anterior, la principal consecuencia de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca

³⁴³ En este sentido Mathély “La marque ne fait l’objet d’une protection que pour les objets qu’elle désigne. Il a été souvent répété que la marque n’est pas une signe pris en lui-même : c’est une signe, appliqué à un objet, a fin de le distinguer ».

autónomos siempre que se utilicen por sus titulares en la identificación de productos o servicios diferentes (no relacionados)³⁴⁴.

La norma andina señala con meridiana claridad que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro”. De esta manera la norma, de una parte aclara que el nacimiento del derecho depende del registro y de la otra parte, establece que con el registro nace un derecho de uso exclusivo sobre el signo. La naturaleza de ese derecho al uso exclusivo ha sido objeto de distintas apreciaciones³⁴⁵, por ejemplo, para Roubier los derechos de propiedad intelectual no podían ser considerados como derechos de propiedad, por el contrario en su opinión constituían un tipo especial de derechos patrimoniales a los que denominó “derechos de la clientela”. Para Mathély el derecho de exclusiva sobre una marca es claramente un derecho de propiedad, ya que este no se reserva a los bienes materiales y el hecho de que estos se sometan a ciertas excepciones o límites, no le hace perder su naturaleza de un derecho de propiedad³⁴⁶.

El Prof. Fernández Novoa afirma que el derecho subjetivo sobre la marca tiene dos facetas, una positiva y otra negativa, en este sentido dijo lo siguiente: “la faceta positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre la marca. La faceta negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que los terceros usen la marca. La faceta negativa es la más importante: la que garantiza la exclusividad del derecho de marca”³⁴⁷.

La norma andina dedica el Art. 155 a relacionar actos considerados como violatorios del derecho de exclusiva:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los

³⁴⁴ En este sentido ver Fernández Novoa, Fundamentos del Derecho de Marca, Ob Cit., Pág. 278.

³⁴⁵ Marco Matías Alemán, Ob Cit., Pág. 96

³⁴⁶ El Código de Comercio de Colombia ha ubicado los derechos intelectuales dentro de las “cosas incorporales”, las que agrega la norma pueden ser objeto de una “especie de propiedad”. La Jurisprudencia en Francia, ha calificado estos derechos como “droit mobilier incorporal” y como “un droit réel: car il est opposable à tous” (C.Douai, 29 octobre 1975, Ann. 1976, 164).

³⁴⁷ Fernández Novoa, Ob Cit., Pág. 275

productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

El elemento central de la protección sigue siendo el uso no autorizado capaz de producir un riesgo de confusión, a pesar que este tema se mencionada de forma expresa solamente en el literal d). La mencionada norma hace referencia a la confusión en dos ocasiones, primero de manera muy general; “cuando tal uso pudiera causar confusión” y la segunda, creando una presunción: “tratándose de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe un riesgo de confusión”. Tal protección aplica en el caso de marcas notoria, si bien es cierto que su protección se ve reforzada igualmente por lo previsto en los literales e) y f). En el primero de ellos se le protege con independencia de la confusión, ya que se protege al titular contra “un daño económico o comercial injusto”, ya fuera como consecuencia de la dilución del signo (de su capacidad distintiva, de su valor comercial o publicitario) o como consecuencia del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. En el segundo, se protege a la marca notoria contra el uso de un signo idéntico o similar aún para fines no comerciales, si tal uso pudiera causar una dilución de la marca o un aprovechamiento injusto³⁴⁸.

En otros apartados hay conductas prohibidas *per se*, por ejemplo, se considera una violación del derecho de marca, la fabricación de etiquetas, envases o envolturas sin autorización; en cuyo caso las acciones se dirigirían a incautar esos elementos de identificación, así como las maquinas en las que son producidos. La protección de signos

³⁴⁸ Un ejemplo de un uso con fines no comerciales se daría en el caso del uso de un signo notorio en una campaña política.

tridimensionales (envases) estaría condicionado a la existencia de un registro para este tipo de signos.

7.6. Las acciones para la defensa del derecho de marca

La norma andina prevé varias acciones relativas a la defensa de las marcas, en primer lugar una acción de reivindicación a favor de una persona que teniendo el derecho al registro se haya visto afectada por el registro a nombre de un tercero; en segundo lugar las acciones por infracción; en tercer lugar medidas cautelares -incluyendo medidas en frontera-; y en cuarto lugar medidas penales.

Las acciones reivindicatorias se dirigirán por quién considere que tiene un derecho de marca ante una autoridad competente (normalmente un juez) a los efectos de pedir que se le reconozca como “co-solicitante o cotitular”. Esta acción, cuenta con una justificación evidente en el derecho de patentes ya que el derecho a la patente pertenece al inventor, por ello, quién siendo inventor se vea privado del derecho a la patente, podrá reivindicar en cualquier momento su calidad de inventor y por ende el reconocimiento de su derecho. Por el contrario, en el derecho de marcas donde el derecho al uso exclusivo nace del registro no se ve claramente cual es el mejor derecho que un tercero puede hacer valer. Un ejemplo de lo antes planteado puede resultar ilustrativo, pensemos que un industrial que viene usando un signo como marca –identifica productos o servicios-, se entera del registro de la misma en fecha posterior por un tercero sin autorización alguna, puede este iniciar la acción de reivindicación? La respuesta dependerá del sistema de marcas que se adopte; en el caso andino donde se cuenta con un sistema registral, la respuesta debe ser por la negativa. Sin embargo, creo que en atención a la claridad literal de la norma y viéndonos ante la imposibilidad de pretender hacer valer derechos nacidos del uso, debemos intentar buscar una interpretación que dote a la norma de alguna utilidad. Otro ejemplo podría ser ilustrativo, si los socios de una sociedad se aperciben que uno de ellos se ha adelantado a registrar a nombre propio la marca de la sociedad, entonces parece acertado y viable, que a la luz de esta norma, los socios afectados puedan iniciar una acción ante un juez para que instruya a la oficina de propiedad industrial a modificar el titular en la solicitud, tomándose a futuro a todos los socios o a la sociedad, en lugar del solicitante indelicado.

Las acciones por infracción de derechos se dirigirán contra cualquier tercero infractor³⁴⁹ a los efectos de pedir una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción³⁵⁰;
- b) la indemnización de daños y perjuicios³⁵¹;
- c) el retiro de los circuitos comerciales³⁵² de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del infractor.

La acción de medidas cautelares previstas en la norma³⁵³ complementaría a la acción por violación de derechos (podrán pedirse antes, durante o luego de iniciado el proceso de infracción). La acción deberá iniciarse por quién tenga legítimo interés, a este le corresponde

³⁴⁹ Se establece una prescripción de la acción de dos años contados a partir del momento en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o cinco desde que se cometió esta.

³⁵⁰ Al ejercer la acción de cesación el titular no tiene que demostrar la intencionalidad del infractor en su conducta (no existe ningún requisito subjetivo), lo único que requiere ser alegado y luego demostrado en el curso del proceso, es el hecho objetivo del uso por el tercero sin autorización, en particular, la acción tiene como propósito el que la acción infractora cese y por ende que no se vuelvan a repetir violaciones posteriores.

³⁵¹ Para efectos de calcular la indemnización, la norma andina establece tres criterios a manera ilustrativa, ya que dice "entre otros", el primero es el de daño emergente y el lucro cesante; segundo, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y tercero, el monto que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual.

³⁵² Esta medida es de particular importancia en materia de marcas, donde se dice expresamente en la norma (segundo párrafo Art.241) que la simple supresión de la etiqueta no es suficiente, se deben iniciar acciones encaminadas a impedir que los productos se introduzcan en el mercado o exportados.

³⁵³ La norma andina prevé las siguientes medidas cautelares: el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

acreditar de una parte, la existencia del derecho infringido y de la otra, aportar pruebas que permitan “presumir razonablemente” la comisión de la infracción. El demandante deberá igualmente aportar la mayor información tendiente a la identificación de los productos infractores. La autoridad competente en el marco del proceso podrá exigir al actor que aporte una caución o garantía.

Existen dos temas en los que la norma andina ha establecido la obligación a los países miembro de adoptar mecanismos y medidas de protección exclusivamente en materia de marcas, de un lado en materia de medidas en frontera y de otra parte en materia penal. Los países tienen la libertad de extender estos mecanismos y acciones a otro tipo de derechos de propiedad industrial como en efecto ha sucedido en algunos casos, sin embargo, no hay obligación de hacerlo en el marco de los compromisos andinos.

La norma prevé a favor de los titulares de marca, acciones en frontera a los efectos de la defensa de sus derechos. Así cuando existieran motivos fundados para suponer que se va a realizar una importación o una exportación de productos que infringen un derecho de marca, se podrá solicitar que se suspenda la operación aduanera. Si ésta fuera aceptada, el actor de la medida cautelar deberá en el plazo de diez días siguientes iniciar una acción por infracción cuya suerte repercutirá en la suerte de las mercancías retenidas.

En materia penal, la norma crea en cabeza de los países miembro la obligación de establecer procedimientos y sanciones, las que en efecto ya existían en el derecho interno de cada uno de esos países. En el caso Colombiano, se establece en el Art. 306 del Código Penal el delito de Usurpación de marcas. El tipo penal tiene tres elementos: i) el uso “fraudulento” por parte de un tercero; ii) el signo infractor debe ser el signo protegido o uno similarmente confundible y iii) el signo debe estar protegido (es decir registrado). A los efectos de la protección penal el elemento principal es *la intencionalidad* de usar el signo protegido; en otras palabras, tanto en el caso de un uso doloso como culposo la acción prosperaría.

7.7. El uso de las marcas

El Artículo 5C.1) del Convenio de París se refiere a la utilización obligatoria de marcas registradas. La mayoría de los países que prevén el registro de marcas también exigen que la marca, una vez registrada sea utilizada durante cierto tiempo. Si no se cumple con este uso la

marca puede ser retirada del registro. Para este fin, se entiende por “utilización” la venta u oferta a la venta de productos que llevan la marca, si bien la legislación nacional puede regular esta cuestión en forma más amplia. Dicho artículo indica que cuando se exige la utilización obligatoria, el registro de la marca puede cancelarse por la no utilización de la marca, pero únicamente después de que ha transcurrido un período razonable y ello es procedente, sólo si al titular no le es posible justificar la no utilización de la marca. Esta justificación resultará aceptable si se basa en circunstancias jurídicas o económicas fuera del control del titular, por ejemplo, si la importación de los productos de marca ha sido prohibida o retrasada debido a reglamentos gubernamentales.

La definición de “período razonable” se deja al criterio de la legislación nacional de los países interesados o a las autoridades competentes para tales casos. En virtud del Artículo 19 (1) del Acuerdo sobre los ADPIC, un registro sólo puede cancelarse después de un período interrumpido de por lo menos tres años de no utilización.

El Convenio de París también establece en el Artículo 5C.2) que la utilización de una marca por su propietario en forma de elementos diferentes que no modifican el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada en uno de los países de la Unión no llevará a la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca. El objetivo de esta disposición es permitir que haya diferencias menores entre la forma en que se registró la marca y aquella en la que se utiliza, por ejemplo, en casos de adaptación o traducción de ciertos elementos para dicha utilización.

El Artículo 5C.3) del Convenio se refiere al caso en el que la misma marca es utilizada para productos idénticos o similares por dos o más establecimientos considerados copropietarios de la marca. Se establece que dicha utilización simultánea no impedirá el registro de la marca ni disminuirá la protección en cualquiera de los países de la Unión, salvo cuando dicha utilización induce al público a error o es contraria a los intereses públicos. Tales casos pueden presentarse si el uso simultáneo induce al público a error respecto del origen o la fuente de los productos vendidos bajo la misma marca o si la calidad de dichos productos difiere hasta el punto en que puede considerarse contrario al interés público.

En la norma andina se siguen de cerca los compromisos establecidos en los tratados antes mencionados y se desarrollan varios de los aspectos dejados al libre arbitrio de los

países miembros. En materia de uso, se exonera al solicitante de una marca de tener que acreditar su intensidad de uso, así como de acreditar un uso efectivo (tampoco se requiere a los efectos de la renovación). Sin embargo se le crea una carga durante toda la vigencia del derecho, consistente en la obligación de usar la marca registrada o mejor, en la posibilidad de soportar la pérdida de su derecho de exclusiva en el evento de no uso de la marca. La acción por medio de la cual un tercero puede intentar hacer desaparecer del registro una marca que no se usa, es la acción de *cancelación* por falta de uso.

La acción de cancelación la podrá iniciar cualquier persona interesada, ante la oficina nacional competente (Oficina de Propiedad Industrial) o podrá alegarse por parte del demandado en el marco de un proceso por infracción (ante el juez o autoridad que conozca del proceso). Para que prospere la acción la marca debe haberse dejado de usar por un periodo ininterrumpido de tres años, contados a partir del momento en que se inicie la acción. Corresponde al titular demostrar, ya sea el uso en uno de los países andinos o la existencia de razones que justifiquen su no uso.

Se entiende por uso de una marca, la puesta del producto o del servicio identificado con la marca en el mercado³⁵⁴ o en el comercio³⁵⁵ en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo presente de una parte la naturaleza de los productos o servicios y de otra, las modalidades bajo las cuales se comercializan los productos o prestan los servicios. En este sentido el TAJ³⁵⁶ ha dicho lo siguiente:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la

³⁵⁴ Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005

³⁵⁵ Incluyendo los destinados a la exportación.

³⁵⁶ Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995

marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

Las razones que justifican el no uso de la marca son de diversa índole. Si bien la norma andina hace expresa referencia a la fuerza mayor y el caso fortuito, en varios fallos de interpretación prejudicial el TAJ ha mostrado otros ejemplos de excusas válidas de no uso que podrían ser alegadas en el marco de una acción de cancelación, entre las que se pueden mencionar las siguientes: restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios (por ejemplo, los permisos y autorizaciones sanitarias cuyo trámite en el caso de productos farmacéuticos y agrícolas podría llevar más de tres años), entre otros.

La cancelación por no uso podría prosperar respecto de una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada (respecto de los cuales no es usada), en cuyo caso se procederá a una reducción o limitación respecto de los productos inicialmente indicados en el registro. Sin embargo, la norma agrega “para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”. La norma con meridiana claridad y aplicando los mismos límites del contenido de la protección del derecho de marca, establece que de nada serviría proceder a cancelar por falta de uso ciertos productos o servicios relacionados con los efectivamente usados, si al estar relacionados un tercero no podría válidamente aspirar a registrarlos a su nombre. Por el contrario, respecto de productos no relacionados, es claro que la *cancelación parcial* por no uso, le habrá de manera justa el espacio para el registro del signo a favor de terceros. No así en el caso de marcas notorias, donde a pesar de que la cancelación parcial prospere respecto de productos no relacionados, el registro seguirá estando bloqueado para los terceros, ya que como sabemos, las causales de protección para las marcas notorias impiden el registro del signo idéntico o semejante aún respecto de productos no relacionados siempre que se den los elementos previsto en el literal h) del Art. 136 de la decisión³⁵⁷.

³⁵⁷ En este sentido ver sentencia de interpretación prejudicial del TAJ, No 46-IP-2006, la que en su considerando tercero establece “El signo solicitado como marca por parte de quien obtuvo a su favor la cancelación de un registro marcario, si bien goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 81 de la Decisión 344), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83), en especial en las consagradas en los literales d) y e) del artículo 83 que brindan protección especial a una marca notoriamente conocida.

La norma andina establece a favor de quien obtenga una sentencia favorable en el marco de una acción de cancelación por falta de uso un derecho preferente. No es clara la norma en la naturaleza de este derecho preferente, sin embargo, pareciera derivarse de la redacción del texto que la preferencia consiste en un mejor derecho al registro del signo frente a terceros, es decir un tipo de “prioridad”. A los efectos de que prospere este derecho preferente se exigen dos requisitos: que el resultado de la acción de cancelación le sea favorable y siempre que haya invocado este derecho preferente en el plazo previsto (en la misma solicitud de cancelación, en cualquier momento durante el trámite y hasta tres meses siguientes a la fecha a la que la decisión quede en firme). No se trata de un derecho al registro, ya que la solicitud deberá pasar el examen sustantivo de registrabilidad, sino simplemente un derecho preferente frente a otras solicitudes de fecha igual o posterior a la de inicio de la acción de cancelación.

7.8 Enajenación de derechos sobre marcas

El titular de un derecho de exclusiva sobre una marca puede realizar diferentes actos de enajenación y disposición, entre otros: la podrá ceder (transferencia Art. 161), autorizar su uso (licencia Art. 162) o gravarla (darlo en garantía Art.171). Todas las anteriores operaciones sobre el derecho de marca se encuentran reguladas en la norma andina. En lo relativo a las formalidades que deben cumplir estos contratos (cesión y licencia, y en menor medida en lo relativo a contratos de garantía) la tendencia es hacia la simplificación y la eliminación de trabas innecesaria. Un claro ejemplo de esa evolución lo vemos cuando comparamos las disposiciones consagradas en el Convenio de la unión de París³⁵⁸, las disposiciones del Convenio de los ADPIC³⁵⁹ y las disposiciones previstas en el Tratado de Singapur³⁶⁰. Sin embargo, esa evolución hacia una simplificación no quiere decir que se hayan eliminado todas las formalidades, ya que restan validas algunas formalidades desde el punto de vista de derecho interno de los países que merecen especial atención.

³⁵⁸ El Convenio de París prevé en el Art. 6 *quarter* una limitante para aquellos países miembros que exigen como condición de venta de una marca el que ella vaya unida a la venta de la empresa o del negocio, la limitación consiste en que tal exigencia se vera satisfecha con la venta de la empresa o el negocio es ese país, es decir, prohíbe que un país miembro exija que la venta sea a nivel internacional. La mencionada disposición fue introducida en el Convenio en la Conferencia de revisión de Londres y desde entonces ha sido objeto de ligeros cambios.

³⁵⁹ El Convenio de los ADPIC va un paso más allá, estableciendo en el Art. 21 el principio de que ningún país podrá exigir como condición para la cesión de una marca el que valla acompañada de la venta de la empresa y por lo tanto permitiendo la venta de los derechos de marca de manera independiente.

³⁶⁰ El Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, firmado el 27 de marzo de 2006 y que entró en vigencia en marzo 16 de 2009, consagra importantes disposiciones tendientes a la simplificación de procedimientos y trámites tanto en la cesión como en la licencia de marcas.

En la norma andina se prevé que con independencia de la transmisión de la totalidad o parte de la empresa, la marca (o la solicitud de marca en trámite) podrá transmitirse o ser objeto de contratos de licencia, sin embargo, es escasa la norma en lo relativo a otros actos de disposición, como el que se haya dado en garantía o el que sea objeto de medidas judiciales. En este sentido, resulta más afortunada la norma española (Art.46.2 LM), la que en términos bastante generales prevé que el derecho de marca podrá cederse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución. Se señala con toda claridad que los anteriores actos solamente serán oponibles frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el registro de marcas. Una vez inscrito alguno de los derechos o gravámenes antes mencionados no podrá inscribirse otro (de igual o anterior fecha) que le resulte opuesto o incompatible.

7.8.1. El contrato de cesión

Por el contrato de cesión el titular del derecho de marca –cedente-, cede los derechos de exclusiva que tiene sobre la misma a favor de un tercero –cesionario-, que se obliga en consecuencia a pagar una suma en dinero o en especie. Así desde el punto de vista del traspaso del derecho se produce la sustitución por medio de un acto trasmitivo de tracto único. En lo relativo al pago, puede ser objeto de un pago total en un solo instante o sucesivo, por lo que no es de extrañar que haya obligaciones pendientes a favor del cedente.

La libertad con la que la marca puede ser cedida varía de una legislación a la otra y ha venido cambiando con el tiempo. En cuanto a lo primero, existen legislaciones que consagran de manera expresa que una marca podrá ser objeto de cesiones sin limitante alguna, en particular sin limitaciones como aquellas impuestas en relación con la necesidad de su venta de manera conjunta con la empresa o unidad de negocios o en relación con ciertos estándares de calidad que se imponen al cesionario. En relación con la evolución en el tiempo, es de señalar que la tendencia, particularmente impuesta por tratados internacionales que regulan ésta materia³⁶¹ y en el caso europeo por la entrada en vigencia del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993³⁶² es hacia la eliminación de trabas innecesarias a la cesión de las marcas³⁶³.

³⁶¹ Art. 21 de los ADPIC.

³⁶² El Art. 21 del Reglamento prevé la cesión de la marca con independencia de la transmisión de la empresa.

³⁶³ En este sentido se puede citar la exposición de motivos de la ley de marcas de Benelux (que regula en el Art. 11A el principio de la independencia en la cesión de las marcas) que dice lo siguiente: “El valor de una marca consiste en su

La evolución normativa hacia la simplificación de requisitos en la enajenación a cualquier título de marcas se hace evidente en algunas legislaciones con particular intensidad, por ejemplo, en la anterior ley Alemana de marcas, se preveía en el Art. 8 que la marca no podía ser cedida más que de manera conjunta con la empresa o la parte de la misma a que la marca pertenece, en este sentido la doctrina alemana encontraba como fundamento a una tal disposición, el interés de protección al público consumidor, en particular el interés que tienen –los consumidores–, en conocer que los productos portadores de una marca provienen de una misma empresa. Hoy por el contrario, la ley de marcas de 25 de octubre de 1994 consagra en la sección 27 del capítulo 5 de la segunda parte un principio opuesto, permitiendo la cesión de la marca de manera independiente a la empresa³⁶⁴.

Las formalidades del contrato de cesión son de dos tipos, unas relativas a la validez del mismo y otras relativas a su oponibilidad frente a terceros. En relación con lo primero el Art. 17.3 del Reglamento (CE) 40/94 de 20 de diciembre de 1993 señala que serán nulos los contratos de cesión que no consten por escrito y que no tengan la firma de las partes contratantes³⁶⁵, en igual sentido el Art. 161 de la Decisión 486. En relación con las formalidades relativas a la oponibilidad frente a terceros, la mayoría de legislaciones coinciden que estos contratos no serán oponibles a terceros de buena fe si no han sido objeto de registro ante la Oficina de Propiedad Industrial³⁶⁶. En relación con las formalidades mencionadas, Fernández Novoa dice: “la forma escrita es una forma *ad solemnitatem* del contrato de cesión de la marca comunitaria: si el contrato no se incorpora a un documento suscrito por el cedente y el cesionario, carece por completo de efecto jurídicos. Debe señalarse además que la eficacia absoluta (*erga omnes*) del contrato de cesión de la marca comunitaria se subordina expresamente a la observancia de un requisito ulterior: la inscripción de la cesión en el registro de marcas”³⁶⁷.

renombre, y el cesionario de la marca tendrá, por lo general interés en conservar su valor, manteniendo la naturaleza y la calidad de los productos al más alto nivel posible”, con lo cual se desestima el interés en mantener mecanismo de control de la calidad en manos del estado, nadie más interesado en tal objetivo que el mismo cesionario.

³⁶⁴ Una evolución similar se encuentra en la ley Italiana de marcas, la norma anterior (ley de marcas de 1942) consagraba en su artículo 15 la obligación de su cesión conjunta con la empresa, el d.lgs. 481/1992 que modificó el Art. 15 de L.M. y 2573 del Código Civil, permite la cesión independiente.

³⁶⁵ La Ley Española de Marcas en el Art.49 señala que el cambio en la titularidad deberá solicitarse mediante instancia y acompañarse de uno cualquier de los documentos que aparecen en el numeral 2 de la mencionada norma (copia del contrato, extracto del contrato o certificado o documento de transferencia firmado por las partes).

³⁶⁶ En este sentido el Art.46.3 de la LM de España (Ley 17 de 7 de diciembre de 2001), que afirma que serán oponibles frente a terceros a partir de su inscripción en el registro los contratos de cesión, licencia y otros relativos a limitaciones de derechos.

Se prevé igualmente un mecanismo de garantía en favor del público consumidor, que consiste en que la Oficina de propiedad industrial podrá negarse a registrar la cesión de un derecho de marca, cuando de los documentos aportados se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir el público a confusión, norma que encuentra su origen en el Art. 6^{quater} del Convenio de París. Le ley española de marcas es más amplia, ya que se faculta a la (OEPM) a negarse al registro cuando de este se derive un riesgo de error en el consumidor, en particular pero no exclusivamente sobre: la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios³⁶⁸.

7.8.2. El contrato de licencia

El contrato de licencia consiste en la autorización de parte del titular –licenciante- a un tercero –licenciario-, para que este último disfrute de una parte o de todos los derechos que el primero tiene sobre el objeto licenciado. Entre las características del mencionado contrato se pueden señalar las siguientes:

- i) se trata de un contrato oneroso, ya que el pago de una regalía o canon es la contrapartida y principal obligación del licenciario, ya fuera esta en la forma de un pago único o un pago periódico.
- ii) para el Prof. Fernández Novoa³⁶⁹ se trata de un contrato legislativamente atípico (ya que en la legislación vigente no existe una regulación detallada de las obligaciones que se crean para las dos partes), socialmente atípico (si bien son frecuentes no cuentan con una disciplina consagrada por la doctrina o la jurisprudencia como la exige la doctrina civilista para calificar un contrato como socialmente típico), sin embargo agrega el destacado profesor, que es claro que no estamos frente a una *res nova* ya que cada día se acude al mismo con mayor frecuencia, por lo que dice que estamos en presencia de una tipificación social progresiva³⁷⁰ y
- iii) se trata de un contrato *intuitu personae* en la medida en que la organización empresarial del licenciante o del licenciario van a influir decisivamente en la celebración del negocio, particularmente cierto en aquellos casos en los que la marca

³⁶⁷ Fernández Novoa Carlos, El sistema comunitario de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, Pág. 269.

³⁶⁸ En relación con éste mecanismo de control, en lo relativo al tema de garantizar la calidad es calificado por algunos sectores doctrinales como débil, ver Fernández Novoa, Ob cit., Pág. 335. La ley española incorporó en derecho interno el principio consagrado en el Art. 17.4 del Reglamento (CE) 40/94 de 20 de diciembre de 1993.

³⁶⁹ Fernández Novoa Carlos, Fundamentos de derecho de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, Pág.341

³⁷⁰ Para Gómez Segade se trata de un contrato *sui generis*, Ob. Cit., Pág. 473

goza de gran prestigio, donde su titular mirará con detalle las características, personales y empresariales del licenciatario. Igualmente cierto en aquellos casos de contratos de licencia en los que además de la licencia de la marca, se requiere un estrecho apoyo y soporte técnico, donde el licenciatario analizará en detalle la capacidad del licenciante de cumplir con tales obligaciones (por ejemplo en la gran mayoría de contratos de franquicia).

En el Reglamento (CE) 40/94 se establecen los siguientes tipos de licencias: totales o parciales, dependiendo que cubran parte o la totalidad de los productos o servicios; para la totalidad o parte de la comunidad³⁷¹; y exclusivas o no, en la medida en que el licenciante se reserve el derecho de otorgar otras licencias.

En atención a la función que cumplen las marcas de indicar el origen empresarial de los productos o servicios y de indicar una cierta calidad de los mismos, es claro que el régimen de licencias requiere una regulación particular a efectos de garantizar que los productos producidos o los servicios ofrecidos por el licenciante, continúen aportando al consumidor las mismas respuestas que los fabricados o producidos por el licenciante. Existe una importante corriente de la doctrina que piensa que la regulación detallada de estas obligaciones, fundamentalmente dirigidas a mantener la calidad, deberán estar presentes en la ley³⁷², yo creo por el contrario, que nadie más interesado que el propio licenciante para adoptar todas las medidas contractuales necesarias para garantizar que la marca licenciada continuará teniendo la reputación. Otra cosa distinta es que la ley consagre las acciones necesarias, sobre todo prontas, a efectos de resolver el contrato en aquellos casos de incumplimiento, que deben incluir los asuntos relativos a mantener la calidad establecida por el licenciante³⁷³.

³⁷¹ En la Directiva (89/104/CEE) en su Art. 8 se habla de la totalidad o parte del territorio de un estado miembro.

³⁷² En este sentido ver Fernández Novoa, fundamentos de derecho de marcas, Ob. Cit., Pág. 347

³⁷³ En éste sentido el Reglamento (CE) 40/94 en su Art. 22.2 le otorga el licenciante la facultad de actuar contra el licenciatario, alegando los derechos conferidos por la marca (de exclusiva) cuando infrinja cláusulas del contrato relativas a la duración, a la forma en que la marca es usada, al territorio y por último, a la calidad de los productos o servicios.

En lo relativo a las formalidades del contrato de licencia, se impone la forma escrita como requisito de validez del mismo y su registro como requisito para su oponibilidad frente a terceros³⁷⁴.

³⁷⁴ El Reglamento (CE) 40/94 no impone la forma escrita como forma *ad solemnitatem* del contrato, pero es claro que para proceder a su registro, que es condición para su oponibilidad *erga omnes* deberá constar en un documento. En la Ley de Marcas de España se prevé que los actos jurídicos relativos a marcas (derechos reales, licencias, opciones, y embargos entre otros) serán oponibles a terceros de buena fe una vez inscritos en el registro de marcas (Art. 46 numerales 2 y 3 de la LM), en atención a la misma Ley de Marcas se establece que para proceder al registro se requerirá una instancia en tal sentido por una de las dos partes, acompañada entre otras cosas del documento acreditativo de la cesión o la licencia (Art. 50.3 LM).

Segunda Parte

LAS MARCAS NOTORIAS

En el caso de signos de un reconocimiento particular por parte de los consumidores, estaremos en presencia de signos notorios o renombrados, es decir, aquellos que gozan de prestigio determinado.

En los tratados internacionales que regulan el tema, en particular el Convenio de París y el Convenio de los ADPIC, no aparece una definición de marca notoria, tampoco aparece en la lista de definiciones que se incluye en el Artículo 1 de la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre los aspectos de marcas notorias, lo cual nos lleva a pensar que es un término cuyos contornos no resultan fáciles de precisar en el ámbito internacional.

Pese a la anterior constatación, la doctrina se ha encargado de delimitar la figura y de hacer sus aportes a las normas que se han adoptado a escala nacional y regional en la materia. Les propongo mirar en primer término la reglamentación en el ámbito internacional y luego hacer algunos comentarios sobre la doctrina y la normativa regional e internacional vigente.

1. La protección en el Convenio de la Unión de París

El Convenio trata las marcas notoriamente conocidas en su Artículo *6bis*, este Artículo obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca notoriamente conocida en ese país miembro. Esta disposición reconoce la protección que se debe a las marcas que son notoriamente conocidas en un país miembro, aun cuando no estén registradas en él. La protección de las marcas notoriamente conocidas resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva.

La protección de las marcas notoriamente conocidas se considera justificada en razón de que una marca que ha adquirido prestigio y reputación en un país miembro, debe generar un derecho en favor de su titular para evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese

prestigio. El registro o uso de una marca similar susceptible de producir confusión sería un acto de competencia desleal y lesionaría los intereses del público, que se vería inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los mismos productos u otros idénticos a aquellos para los cuales está registrada.

Para que opere la protección prevista en el Artículo 6bis debe tratarse de una marca “notoriamente conocida”, hecho que tendría que ser apreciado y determinado por las autoridades administrativas o judiciales competentes del país en que se pretenda la protección. Una marca que no ha sido usada comercialmente en un país podría sin embargo ser notoriamente conocida en él, debido a la publicidad que ahí se efectúa o a las repercusiones que tiene en el país la publicidad hecha en otros países, sin embargo, una interpretación más restringida por parte de varios países miembros de la Unión de París se consideró ajustada al Convenio, es decir a la luz de este tratado se requiere un *uso efectivo* de la marca como primer elemento de la notoriedad. La protección de una marca notoriamente conocida en virtud del Artículo 6bis opera cuando la marca conflictiva ha sido presentada, registrada o usada para productos *idénticos o similares*. Esta protección dispensada a la marca notoria se considero reforzada o ampliada en su momento (lo cual era evidente cuando se compara con la protección dispensada hace algunos años a la marca común), pero se ha visto sobrepasada por legislaciones recientes, las que otorgan a las marcas comunes una protección frente a *productos idénticos o similares*, mientras que la protección a las marcas notorias se extiende, en ciertos casos, respecto de productos *no relacionados*.

La protección de una marca notoriamente conocida en virtud del Artículo 6bis resulta de la obligación de los países miembros a tomar de oficio, cuando su legislación lo permita, o ha pedido de la parte interesada, los siguientes tipos de medidas:

- *Primera*, el país miembro debe denegar la solicitud de registro de la marca conflictiva;
- *Segunda*, el país miembro debe cancelar el registro de las marcas conflictivas, para lo cual deben conceder como mínimo un plazo de cinco años a partir de la fecha de registro para pedir la cancelación de la marca conflictiva, a menos que ésta hubiera sido registrada de mala fe, en cuyo caso no puede limitarse el plazo; y

- *Tercera*, el país miembro debe prohibir el uso de la marca conflictiva, para lo cual pueden fijar un plazo, salvo cuando la marca conflictiva se usara de mala fe.

2. La protección en los ADPIC

El mencionado Acuerdo dedica los numerales 2 y 3 del Artículo 16 al tema de las marcas notorias. Estos dos numerales incorporan la normativa internacional pre-existente en la materia -Artículo 6 *bis* del Convenio de París-, por medio de una incorporan por referencia en los siguientes términos: “el Artículo 6 *bis* se aplicará *mutatis mutandis* a” y a renglón seguido procede a hacer algunos aportes adicionales, entre los que vale la pena destacar:

a) de manera expresa extiende la protección de las marcas notorias a las marcas de servicios, salvando una vieja discusión en torno a la aplicabilidad exclusiva del Artículo 6*bis* a las marcas de producto. Para algunos, la anterior interpretación se deriva del tenor literal de la norma -la cual hace referencia exclusiva a productos-, mientras que para otros la posibilidad de su aplicación a servicios dependería de una voluntad de interpretación ampliada de la norma por parte de las entidades encargadas de su interpretación;

b) introduce el concepto de “sector pertinente” a la hora de determinar para quién debe ser conocida la marca que reclama la calidad de notoria, a pesar de que no aporta una definición sobre este concepto; aporte que haría posteriormente la Recomendación Conjunta de la OMPI sobre disposiciones en materia de Marcas Notorias³⁷⁵ (sobre la cual tendremos la oportunidad de hacer referencia más tarde);

c) introduce la posibilidad del reconocimiento de la notoriedad en aquellos casos en que tal hecho sea la consecuencia de “la promoción de dicha marca”, con lo cual, además del uso real de la marca en el mercado también las actividades de promoción podrían ser consideradas a la hora de establecer la notoriedad de una marca; y

d) extiende la protección de la marca notoria más allá del principio de la especialidad cuando afirma que se aplica el Art. 6 *bis* “a bienes o servicios que no sean similares a aquellos

³⁷⁵ Aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999.

para los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada”, en atención a ello se logra una protección de mayor amplitud que la que consagra el Convenio de París (para los mismos productos y servicios). Pero la misma norma sujeta esa protección ampliada a la siguiente condición: que ese uso en relación con esos bienes y 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”.

3. La Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notorias

La Recomendación Conjunta no tiene el carácter vinculante que tienen el Convenio de París y los ADPIC, los cuales son tratados internacional y por lo tanto obligatorios para sus países miembro, sino que se trata de una recomendación discutida en el ámbito internacional y adoptada por dos órganos de la OMPI (Asamblea de los Estados Miembros de la OMPI y Asamblea de la Unión de París). Se espera, como en efecto ha venido sucediendo, que la Recomendación Conjunta sirva de guía en la labor legislativa de los países en los temas de Marcas³⁷⁶, en el sentido que estos cuando revisen sus legislaciones utilicen términos más o menos cercanos a los de la Recomendación y de otra parte, que sirva como fuente de inspiración de decisiones administrativas y jurisdiccionales en el tema.

A grandes rasgos la Recomendación Conjunta complementa la legislación existente en los siguientes puntos:

a) Prevé una lista de factores en el Artículo 2 (1) que los Estados pueden considerar para establecer cuando se está frente a una marca notoria, como el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente;

b) Prevé en el Artículo 2 (3), una lista de factores que los Estados no deberían requerir para establecer la notoriedad de una marca, como que la marca sea conocida por el público en general;

c) Hace una relación, en el Artículo 2 (2) sobre lo que se entiende abarcado en el concepto de sector pertinente, como los consumidores reales y potenciales; y

d) Prevé mecanismos de protección, frente a otras marcas (Artículo 4); frente a indicadores comerciales –entendido como aquel signo que sirve para identificar una empresa – (Artículo 5); y frente a nombres de dominio (Artículo 6).

4. Algunos comentarios sobre la doctrina y legislación regional y nacional

4.1. Los Orígenes

Los orígenes de la figura de la marca renombrada los encontramos en la jurisprudencia alemana de la década de los años 20, en la que se le brindaba una protección excepcional (*berühmte Marken*). Protección que se daba frente al riesgo de su debilitamiento³⁷⁷, el cual se produce por la utilización de la marca para diferenciar productos que no guardan relación con los que identifica la marca renombrada³⁷⁸. Para su labor de protección de la marca renombrada contra el debilitamiento (*Verwässerung*) los tribunales alemanes se basaron en el Código Civil Alemán³⁷⁹.

En lo que a España hace referencia la doctrina indica que los orígenes de la protección se encuentran en las decisiones del Tribunal Supremo Español, por medio de las cuales se brindaba una protección reforzada a las marcas que gozaban de “acentuado prestigio o reputación industrial”³⁸⁰.

³⁷⁶ En este sentido Artículos 224 y ss. de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y Artículos 44 y 45 de la Ley 7978 del 200 de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica.

³⁷⁷ Fernández Novoa, obra citada, manifiesta que la Jurisprudencia Alemana exige el cumplimiento de ciertos requisitos para aceptar la protección de la Marca Renombrada, a saber: i) la marca tiene que ser conocida de un sector cuantitativo importante del público en general (Schricker dice que tiene que ser conocido por un 70% del público de los consumidores); el signo ha de poseer una cierta originalidad; y iii) la marca debe ser valorada por el público de manera positiva.

³⁷⁸ Sentencia del 14 de septiembre de 1924 del Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld (GRUR 1924, 204) citada por Fernández Novoa, Fundamentos del Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, Pág. 290.

³⁷⁹ En este sentido ver Schricker, 11 IIC166, 169

³⁸⁰ Una característica de estos primeros fallos del Tribunal Supremo Español es que basaron sus decisiones en el Art. 124 numeral 13 del EPI que prohibía registrar como marcas: “los distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación”, en este sentido ver: sentencia del Tribunal Supremo de 2 abril de 1963 (marca *Ronson*) en la que el Tribunal dijo en uno de sus considerandos “sin necesidad de excesivos razonamientos, es evidente la analogía entre *Ronson* y *Ronson*. El rótulo de la marca impugnada virtualmente reproduce en el aspecto fonético, el nombre comercial y la denominación de la otra marca, poseídas por la entidad actora, y proporciona una extraviada indicación de procedencia y de reputación industrial, rechazables igualmente conforme a la regla 13 del citado Artículo 124” y Sentencia del Tribunal Supremo del 30 de marzo de 1976 (*El real Madrid*), en uno de los considerandos el Tribunal Supremo dijo: “...siendo de tener presente que cuando una marca ha alcanzado una gran difusión y publicidad en la actividad que le es propia, es posible con más facilidad la confusión en cuanto al origen o procedencia de otros productos que al estar amparados por una denominación muy similar cabe atribuir a la marca difundida con el consiguiente beneficio para la nueva marca y quizá en menoscabo de la marca preexistente, y en todo caso con falsa atribución de procedencia, y como quiere que es notoria la difusión alcanzada por la marca preexistente *real madrid* no es posible acceder a la concesión de una marca de tan similitud como la denegada”.

4.2 La normativa española

El profesor Fernández Novoa, en sus comentarios a la Ley Española de Marcas de 1988, hace referencia a la protección dispensada por la norma a la marca renombrada -Artículo 13 apartado c)- en los siguientes términos: no podrán registrarse como marca “los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados”. En opinión del mencionado profesor hubiera sido deseable que la norma se inspirara en el anteproyecto que había elaborado el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, el cual regulaba la figura de la *marca altamente renombrada*.³⁸¹ También en opinión de Fernández Novoa hubiera sido deseable que la norma española siguiera de cerca la Directiva Comunitaria de 1988³⁸². Para que opere la causal en opinión del antes mencionado tratadista, se deberá aducir en primer término que la marca solicitada entraña un aprovechamiento indebido del *good-will* o prestigio de la marca anterior y que su uso entrañó el debilitamiento de la fuerza distintiva y del prestigio de la marca anteriormente registrada. Adicionalmente, en opinión de Fernández Novoa, se tendría que tratar de marcas idénticas o sustancialmente idénticas.

Bajo la ley de 1988 en España, la doctrina identificó a la marca notoria como aquellas marcas no inscritas, que precisamente por su uso intenso fueran notoriamente conocidas en todo o parte del mercado español, siendo la ausencia del registro³⁸³ el elemento fundamental para diferenciar la marca notoria de la renombrada. La ley 17 de 2001, la que en lo que a marcas notorias y renombradas hace referencia, aporta grandes luces sobre la diferencia conceptual entre una figura y la otra y deja claro como desde el punto de vista de la política legislativa, la intención del legislador fue la de introducir una mayor protección. En la exposición de motivos se define la marca notoria como: “la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protegen por encima del principio de la especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular a ejercer la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en vía administrativa”. Por lo tanto, pareciera que hay dos tipos

³⁸¹ El Artículo 9 del Anteproyecto regulaba el tema de la siguiente forma “El titular de una marca altamente renombrada podrá impedir que los terceros usen o registren una marca idéntica o semejante en relación con productos o servicios diferentes de aquellos para los que la marca altamente renombrada ha sido registrada, siempre que tal uso o registro debilite la reputación de la marca altamente renombrada”, citado por Fernández Novoa, Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid 1990, pág 127

³⁸² En la Directiva Comunitaria de 1988 relativa a la aproximación de los Estados Miembros en materia de Marcas, en el Artículo 4.3 y 4 a) en lo relativo a las prohibiciones al registro y en el Artículo 5.2, en lo relativos a los derechos conferidos por la marca.

de marcas notorias, las marcas notorias registradas y las marcas notorias sin registro. Por su parte, en lo relativo a la marca renombrada dice “Cuando la marca es conocida por el público en general se considera que la misma es renombrada”³⁸⁴.

La mencionada norma dedica a la marca notoria varios artículos, en el 8.2 dice “a los efectos de esta ley, se entenderá por marca y nombre comercial notorios, los que por su volumen de ventas, duración, alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”. En lo que a marca notoria hace referencia, la norma introduce diferencias en la protección en la medida en que la marca notoria se encuentre registrada o no.

Si se trata de una marca notoria no registrada, ella encontrará protección de una parte contra el intento de registro en los términos del Artículo 6 de la ley 17 de 2001; contra el uso por parte de un tercero, en los términos del Artículo 34.5; y si ya estuviera registrada a favor de un tercero sin derecho, en los términos del Artículo 52 de la misma ley.

i) En cuanto a la protección frente al intento de registro, por la vía de las prohibiciones relativas, no son registrables los signos que: i) sean idénticos a una marca notoria en España a la fecha de la solicitud -o de la prioridad-, que designe productos o servicios idénticos; y ii) que por ser idénticos o semejantes a una marca notoria en España a la fecha de la solicitud -o de la prioridad-, que designa productos o servicios idénticos o similares, exista un riesgo de confusión en el público (incluye el riesgo de asociación). En ambos casos, en lo relativo al concepto de notoriedad, la norma remite a lo establecido en el Artículo 6*bis* del Convenio de París.

ii) En lo relativo a la protección frente a terceros que utilicen la marca sin autorización, encontramos que el Artículo 6.5, extiende a la marca notoria no registrada los derechos consagrados a los titulares de marca, con la única excepción de aquellos consagrados en el numeral 2 c), el cual se dedica a la protección de las marcas notorias y

³⁸³ Fernández Novoa, Tratado del Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001 Pág., 83

³⁸⁴ Masaguer Fuentes distingue entre Marca Notoriamente conocida en los términos del Artículo 6 bis del Convenio de París [arts. 6. 2. d) y 34.5 LM], la marca notoria [art. 8.2 y 34.2.c)] y la marca renombrada [art.8.3 y34.2.c) LM]. Actas de Derecho Industrial, Tomo XXII, 2001, Marcial Pons, Pág. 152. Artículo 6.2. d).

renombradas registradas. En este sentido podemos afirmar que quien acredite tener derecho a la protección de una marca notoria (en los términos del *6bis* del Convenio de París), no registrada en España, tiene derecho a utilizarla de manera exclusiva en el tráfico económico en España y a prohibir su uso por terceros sin su consentimiento, con los límites propios del contenido del derecho. En éste sentido podrá invocar la protección exclusivamente frente: i) el uso de un signo idéntico a la marca notoria, utilizada para productos o servicios idénticos; y ii) el uso de un signo idéntico o semejante a la marca notoria, utilizada para productos o servicios idéntico o similares, en razón a lo cual este uso implique un riesgo de confusión al público (incluye riesgo de asociación). Este *ius excluendi alios* se traduce en cada una de las facultades particulares previstas en el Artículo 6 numerales 3 y 4;

iii) En lo relativo a la anulación de un registro concedido, el Artículo 52 consagra como causal de nulidad relativa, el que el registro contravenga lo dispuesto en el Artículo 6, el cual como ya habíamos tenido la oportunidad de mencionar, incluye en el numeral 2 d) la protección de las marcas notorias no registradas (en los mismos términos del *6 bis* del Convenio de París).

Si por el contrario se trata de una marca notoria registrada, la protección dispensada por la normativa en estudio se ve ampliada en lo relativo a dos casos, a saber: intento de registro por un tercero y el uso por un tercero no autorizado.

- En lo que al intento de registro por un tercero hace referencia, la norma consagra en el Artículo 8 (numerales 1 y 2) una protección ampliada frente a la marca notoria no registrada. En efecto no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca notoria anterior *registrada*³⁸⁵, aunque se solicite para identificar productos o servicios que no sean similares, cuando el uso de la segunda marca pueda indicar una conexión frente al titular de la marca notoria; o cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo, de la notoriedad o el renombre. Como se puede ver, el campo de la protección se ve ampliado a productos o servicios que no sean similares. Esto a su vez se ve reforzado en el numeral 2, cuando se afirma que la protección antes mencionada

³⁸⁵ En el texto de la norma no se hace referencia al requisito del registro, sin embargo este requisito se deriva con claridad del título y de lo previsto en el numeral 4 del Artículo 8, para poder invocar la protección ampliada que brinda la norma. Adicionalmente, de no exigirse el registro, no habría diferencia frente a lo previsto en el Artículo 6.2.d).

“alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca... en el sector pertinente o en otros relacionados”.

- En lo relativo a la protección frente a terceros que utilicen la marca sin autorización, encontramos que el Artículo 34.2 c), le otorga al titular, además de los derechos mencionados en el caso de la marca notoria no registradas (derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; derecho a impedir el uso por parte de terceros en los supuestos previstos en los numerales 2 y 3), una protección reforzada, consistente en que podrá prohibir el uso de “cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando está sea notoria...” si con la utilización “se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca”.

En lo que hace referencia a la importante figura de la marca renombrada, cuyo concepto legal antes tuvimos la oportunidad de mencionar, ésta se encuentra protegida igualmente de manera reforzada frente a las dos figuras anteriores (notorias registradas y notorias sin registro. En lo relativo a la protección ampliada en el caso de intento de registro por un tercero no autorizado, el Artículo 8.3 establece que el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Si bien la norma no establece otros requisitos, debe ser interpretada de manera armónica con el numeral primero del mismo artículo. Por ello, entendemos que debe tratarse de un signo idéntico o semejante a la marca anterior renombrada, utilizada en cualquier género de productos, servicios o actividades, siendo este último, el aporte adicional consagrado en materia de protección reforzada, es decir, la protección sería brindada frente a cualquier género de productos, servicios o actividades, sin necesidad de cumplimiento de requisito adicional alguno.

4.3. Estados Unidos

Varios Estados de los Estados Unidos de América tienen estatutos para la protección de contra la dilución de marcas³⁸⁶, que tienen por objeto extender la protección de marcas más

³⁸⁶ *Trademark “anti-dilution Status”*. California, Massachusetts, Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Luisiana, Maine, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, Pennsylvania, Oregon, Rhode Island, Tennessee and Washington State. Citado por Donald S. Chisum, *Understanding Intellectual Property*, Ed. Matthew Bender, 1992, Pag 229.

allá del riesgo de confusión³⁸⁷ estableciendo que “*likelihood of injury to business reputation or dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade-name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of good or services*”³⁸⁸.

Basados en la jurisprudencia americana se puede afirmar que para que prospere una acción por dilución, dos requisitos se deben acreditar: que la marca cuya protección se busca sea efectivamente distintiva y que exista el riesgo de dilución. En relación con la distintividad, se ha establecido que el nivel requerido es mayor que aquel que se exige cuando se habla de la protección de marcas en general³⁸⁹. Igualmente se ha dicho que esa distintividad puede haber sido adquirida por otras vías, como es el caso del *secondary meaning*³⁹⁰ o previo el reconocimiento de hechos particulares como: el uso intenso y antiguo de una marca en la identificación de servicios. En relación con este último tema, en un caso relativo a la marca Hyatt la Corte encontró que la marca era suficientemente distintiva en la identificación de servicios hoteleros, a pesar de ser un nombre personal y de ser utilizado por muchos otros negocios³⁹¹.

La jurisprudencia americana ha reconocido que el riesgo de dilución se presenta por dos vías principales, de una parte por la pérdida de la capacidad identificadora del signo y de otra por el daño que la marca puede sufrir en su imagen en razón al uso de la segunda marca.³⁹²

³⁸⁷ En este sentido ver Fernández Novoa, Ob Cit., “La doctrina de la *dilution* comienza a surtir efecto, allí donde deja de surtir efecto el riesgo de confusión”, en igual sentido McCarthy, *Trademark an unfair competition*, Rochester 1973, Vol 2, Pag 155.

³⁸⁸ Massachusset Antidilution Statute, enated in 1947.

³⁸⁹ En este sentido ver entre otras decisiones: P.F. Cosmetique S.A. Vs. Minetonna Inc., 605 F. Supp. 662, 672, 226 U.S.P.Q. 86, 93 (S.D.N.Y. 1985) “*In essence, distinctiveness in the antidilution real may be evaluated in much the same way as strength of the mark is evaluated in the area of likelihood of confusion*”, en este sentido diversos casos fueron decididos sin que se reconociera la distintividad especial de la marca y por lo tanto no prosperaba la acción. En otros casos (Hester Industries Inc. Vs. Tysoon foods, Inc, N.D.N.Y. 1990) se dijo “we recognized that the distinctiveness adequate to identify the origin of a product may be different from the distinctive quality deserving of protection from dilution” y luego agregaba el fallo “*The antidilution statute...developed out of the growing recognition that the trademark now surpass the traditional identity role....A mark may possess independent protectable value to the extent that it acquires advertisement and selling power...In the context of dilution, the protectable quality of a mark has been defined as the mark’s power to evoke images of the product, that is, its favorable associational value in the minds of the consumers*”.

³⁹⁰ Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. Vs. Celozzi-Ettelson Chevret, 855 F2d 480, 8 U.S.P.Q.2d 1072 (7th Cir. 1988)

³⁹¹ Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services 736, F 2d 1153, 22 U.S.P.Q. 669 (7th Cir. 1984).

4.4. Los países andinos

La norma andina de un lado tiene disposiciones en lo relativo a las causales de irregistrabilidad -letra h) del artículo 136-, por medio de la cual se prohíbe el registro de los signos que: “constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

En cuanto al criterio del Tribunal Andino de Justicia sobre la causal de irregistrabilidad por conflicto con una marca notoria anterior, conviene recordar la sentencia que resolvió el proceso 42-IP-99, en la cual el citado Tribunal sostuvo:

“El artículo 83, literal d) de la Decisión 344 establece como causa de irregistrabilidad de un signo marcario el que sea confundible con otro notoriamente conocido. “en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”. Agregando que la prohibición de registrar signos similares a los que tienen la calidad de notorios “será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Voy a referirme, aunque sea brevemente, a la regulación específica de las marcas notoriamente conocidos que se contiene en el Título XIII de la Decisión 486, de la que me parecen destacables los siguientes aspectos.

4.4.1 Distinción entre la marca “notoria” y la marca “renombrada”

Como es sabido, el uso intenso de una marca puede desembocar en resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de los consumidores. Para lo que ahora interesa, basta con destacar que la marca puede ser conocida tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que se haya

³⁹² En este sentido igualmente la doctrina, ver Callman “*Dilution is an act which threatens two separable but related components of advertising value. Junior uses may blur a mark’s product identification or they may tarnish the affirmative associations a mark has come to convey*”. *The law of unfair competition, Trademarks and Monopolies*.

difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca *notoriamente conocida*, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca *renombrada*. El Tribunal Andino, en el proceso 1-IP-87, resalta esta distinción:

“...las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas”, género del cual son especies la marca “notoria” –de especial relevancia en el caso que se analiza – y la “marca renombrada”, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un *goodwill* muy alto por asignársele una excelente calidad”

En otra sentencia en el marco del proceso 2-IP-94, el TAJ sostuvo que:

“La marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente”.

4.4.2 El concepto de marca notoria

El concepto de marca notoria resulta de lo previsto en los artículos 224 y 230 de la Decisión y se funda en el criterio del “reconocimiento”, esto es, una marca es notoriamente conocida si es reconocida como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente. A estos efectos, el artículo 230, considera “sectores pertinentes” el de los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios de que se trate (letra a); el de los participantes en los canales de distribución o comercialización del producto o servicio de que se trate (letra b); y el de los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios de que se trate (letra c). Por último, es preciso señalar que en el artículo 228 se fijan con carácter enunciativo, los factores que se han de tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo.

En general, cabe señalar que la marca notoriamente conocida puede producir efectos en cuatro ámbitos diferentes. A saber, en el nacimiento de la marca, en la fase de registro, en la configuración del *ius prohibendi* y en el proceso de nulidad. Con anterioridad, ya nos hemos referido a los efectos de la marca notoria en la fase de registro al analizar la letra h) del artículo 136. Con ocasión del análisis del artículo 235, hemos avanzado también algunas

ideas sobre el efecto que puede producir el uso anterior de un signo notoriamente conocido sobre el registro posterior por un tercero de dicho signo o de un signo similar. Por último, al exponer el contenido del derecho de marca nos hemos referido también a las normas previstas en las letras e) y f) del artículo 155.

La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria se completa, en lo que aquí nos interesa, con lo dispuesto en los artículos 225 y 226. En el artículo 225, se señala que la marca notoriamente conocida se protege, además de frente al registro no autorizado –como ya hemos visto –, frente al uso de dicha marca notoria por un tercero no autorizado.

El ámbito de protección contra el uso no autorizado de la marca notoria se delimita en el artículo 226, que distingue dos supuestos diferentes:

- En el primer párrafo, se protege al titular de un signo notorio, aunque no esté registrado, frente al riesgo de confusión originado por un tercero. El riesgo de confusión se producirá cuando concurren de manera simultánea los dos factores previstos en el precepto: de una parte, que el tercero use total o parcial, pero esencialmente, la marca notoria o una reproducción, una imitación, una traducción, una transliteración, de dicha marca notoria; y, de otra parte, que el tercero use dicho signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares.

- En el párrafo segundo, se amplía la protección frente al uso que realice un tercero de dicha marca para distinguir productos o servicios distintos a los de la marca notoria o para fines no comerciales, pero siempre que tal uso pudiese causar cualquiera de los efectos siguientes:

- i) riesgo de confusión o de asociación;
- ii) daño económico o comercial injusto por diluir la fuerza distintiva o el valor comercial o publicitario del signo; y
- iii) aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo.

4.5. Centroamérica

La ley 7978 del año 2000 de Costa Rica, dedica el Título III a las marcas notoriamente conocidas. La mencionada norma le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca y la disminución de la fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario por parte de un tercero que carezca de derecho, pero la norma no dice nada sobre la exigencia o no del registro de la marca. La protección se brinda por la vía de las prohibiciones de registro [art. 44 y 8.e)] y de acciones contra el uso [artículo 44 y 25 f)] y de acciones de nulidad [Artículo 37 y 8 d)]. En todos los anteriores casos pareciera que la protección se brindaría frente a productos o servicios iguales o similares (en el parágrafo 2 se habla de iguales o semejantes), siempre que tal uso sea susceptible de crear confusión. Esta interpretación literal de la norma parecería no coincidir con el espíritu de protección que se deriva de la primera parte del artículo. En el artículo 45 se establecen los criterios para reconocer la notoriedad.

La ley de propiedad industrial de Guatemala del año 2000, define el signo distintivo notoriamente conocido como “cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido”. La protección se otorga frente al intento de registro, con independencia de los productos o servicios a los que se aplique, siempre que su registro fuera susceptible de causar confusión o riesgo de asociación, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo o que debilite o afecte su fuerza distintiva. Agrega la norma que para obtener esta protección no se requiere que se encuentre registrada [Artículo 21 c)]. La protección por vía de la nulidad del registro se encuentra prevista en el Artículo 67 c).

5. El conflicto de las marcas notorias y los nombres de dominio

Los nombres de dominio son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet. Los nombres de dominio se pueden registrar en espacios denominados “dominios genéricos de nivel superior” (gTLD), por ejemplo: (.com) para actividades comerciales y personales; (.org) para organizaciones no lucrativas; (.int) para organizaciones internacionales; (.mil) instituciones y

departamentos militares; (.biz) para negocios; (.name) para particulares; y (.pro) para profesionales, o en “dominio de nivel superior correspondiente a un código de país” (ccTLD), por ejemplo, (.co para Colombia), (.ch para Suiza), (.fr para Francia) o (.za para Sudáfrica).

Debido a que los nombres de dominio son fáciles de recordar y de utilizar, el sistema de nombres de dominio (DNS) –sistema central del itinerario de ruta en Internet– ha asumido un papel clave en el comercio electrónico. Por un lado, facilita la navegación de los consumidores en Internet para encontrar los sitios Web que están buscando y, por otro lado, facilita la capacidad empresarial para promover un nombre o palabra fácil de recordar y que sirva al mismo tiempo para identificar y distinguir a la empresa (o sus productos o servicios) y para especificar su correspondiente localización en Internet.

El principio de universalidad que inspira el uso de signos como nombre de dominio, contrapuesto al de territorialidad que rige el derecho de marcas crea una tensión entre los sistemas, que llevó en buena medida a la extendida práctica de la piratería de los nombres de dominio por parte de personas a las que se les llamó *cybersquatters*. En distintas jurisdicciones donde aparecieron casos de este tipo, se dio una respuesta jurisdiccional de protección a los titulares de las marcas en particular en aquellos casos en los que las marcas objeto de infracciones eran consideradas notorias.³⁹³

En el plano internacional y particularmente al interior de la OMPI, se inició un proceso de estudio y debate, que dio como resultado el Artículo 6 de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notorias³⁹⁴. Por medio de la Recomendación Conjunta, el titular de una marca notoria podrá actuar contra el uso o el registro de un nombre de dominio, cuando éste o una parte esencial del mismo constituyen una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida y sea registrado o utilizado de mala fe.

El titular de la marca notoria podrá acudir ante una autoridad competente a pedir que se invalide o transfiera ese registro del nombre de dominio. La mencionada norma ha inspirado

³⁹³ En este sentido algunos casos relevantes son: en los Estados Unidos de América, *American Standar Inc, v. Toeppen*, 96 cv 02147 (CDIII.196); en el Reino Unido, *Marks and Spencer v. Million Limited*, Richard David, Julian Oliver, Global Media, High Court of Justice, Chancery Division, 28 of November 1997.

³⁹⁴ Aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999.

a varias legislaturas nacionales al momento de adoptar normas en el ámbito nacional o regional tendientes a la protección de las marcas notorias.³⁹⁵

³⁹⁵ En este sentido ver el Artículo 35 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala; los Artículos 84 y 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua y Artículo 233 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Tercera Parte

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN INTERNET

En la red se utilizan diferentes elementos de identificación de personas (nombre civiles o comerciales), de productos o servicios (marcas), de ordenadores conectados a la red (a través de lo que se conoce como *fully qualified domain name* compuesto de un lado del nombre del ordenador –www– y del nombre del dominio –TLD y SLD–), de establecimientos comerciales (rótulos). Por lo cual las posibilidades de conflicto que existían en el entorno físico o real se ven aumentadas en el entorno digital, ya que la presencia que se logra en la red es naturalmente de una mayor cobertura, en principio, es una presencia mundial si se tiene en cuenta la posibilidad para acceder a esa información desde cualquier parte del mundo.

Así las cosas, entre otros problemas que se pueden plantear, entre dos o más partes, por el uso de una marca en la red, son los siguientes: 1) conflictos entre marcas idénticas o similares que se utilizan por parte de titulares diferentes en la identificación de productos o servicios idénticos o similares; 2) el conflicto que surge por las posibilidades tecnológicas que ofrece Internet (*metatag, linking y framing*), en los que si bien se incluye la referencia o la utilización de una marca, éstas se hacen a título que no constituye uso en los términos de la propiedad intelectual; y 3) el conflicto que surge con la adopción como nombre de dominio de un signo que corresponde a una marca de propiedad de un tercero.

1. Conflictos entre marcas que se utilizan en la identificación de productos o servicios similares por parte de titulares diferentes

En lo que respecta al mercado tradicional (real por oposición al virtual en la red) las marcas juegan un importante papel como elemento de organización de los mercados por medio de la identificación del origen empresarial de los productos o servicios que identifican. Igualmente destacable es el papel que tienen como uno de los más valiosos activos con los que cuentan los empresarios, gracias al valor económico que ellas tienen para sus titulares. Ambos temas tienen igual o mayor importancia cuando hablamos de la protección de las

marcas en Internet, máxime si tenemos presente la creciente presencia de los empresarios y de sus operaciones comerciales en la red.

Reconocido el hecho de la existencia de un número importante de posibilidades de conflicto entre marcas de propiedad de empresarios que utilizan la red como mecanismo de publicidad o de concreción de operaciones comerciales, nos preguntamos: ¿se pueden aplicar las disposiciones generales en materia de marcas para establecer una eventual violación de un derecho? ¿Qué temas requerirían un trato diferencial? ¿Se debe apuntar a un mecanismo legal diferente al régimen de marcas para solucionar estos conflictos?

En términos generales se puede afirmar que el régimen de marcas es suficiente para determinar la existencia de un derecho sobre un signo a título de marca y el alcance del mismo. Por ejemplo, si se trata de establecer la eventual violación a un derecho sobre una marca de propiedad de un empresario ecuatoriano, la cual es utilizada en la identificación de productos o servicios similares, por parte de un tercero que se anuncia en una página en Internet, y que identifica con un signo igual o semejante, se debe acudir a la legislación andina de marcas de cada país (en el caso andino el Artículo 155 de la Decisión 486). Es decir, el titular deberá acreditar que el tercero que utiliza el signo en Internet se encuentra incurso en algunas de las infracciones previstas en la norma.

Sobre el hecho de la protección de las marcas en los términos antes expuestos, es decir, cumpliendo los presupuestos de la ley de marcas del país donde se invoque protección, ha habido diversos pronunciamientos de tribunales alrededor del mundo, en el sentido de reconocer de un lado, la violación del derecho y del otro, ordenar la cesación del uso.³⁹⁶

Sin embargo, se debe reconocer que hay otros problemas que ameritan un análisis más detallado. Por ejemplo ¿cuándo se considera que alguien que usa un signo en una página en Internet tiene presencia en otro país que pueda ser calificada como un uso comercial a los efectos del régimen de marcas? Es claro que en razón de la vocación internacional de Internet, una interpretación amplia de este tema podría llevar a la conclusión de que, por el simple hecho de incluir un signo en una página y que a ésta se pueda acceder desde cualquier parte del mundo se está ante un efecto comercial en todos los países, lo cual puede generar

³⁹⁶ Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc., 939 F. Supp.1032 N.S.N.Y 1996, Zippo Manufacturing Comp. V. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Supp.1119 W.D. Pa.1997).

incertidumbre respecto a los eventuales conflictos en los que se podría ver envuelto un empresario. Un criterio más restrictivo sería por ejemplo, requerir algún tipo de vínculo entre el uso del signo en Internet y el país en el que se reclame protección. Pero ¿qué tipo de vínculo? ¿se podrá insistir en el uso en el comercio típico del régimen de marcas?

En la Recomendación Conjunta *sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet*,³⁹⁷ se establece que se entiende “usado” en un territorio un signo en Internet si la utilización tiene un efecto comercial en un Estado miembro. La Recomendación Conjunta hace una relación de algunos criterios, no limitativos, que se deben tener presentes para determinar si un uso tiene un efecto comercial en un Estado en particular, entre otros: i) circunstancias indicativas de que el usuario del signo ha iniciado operaciones en ese Estado o tienes planes “de envergadura” para iniciar operaciones; ii) indicios de las operaciones comerciales que está llevando a cabo o que planea llevar a cabo el usuario del signo atendiendo al nivel y el tipo de la actividad comercial. Por ejemplo, si se prestan servicios de posventa u otros servicios a clientes; iii) la conexión entre la oferta de los productos y servicios y el Estado miembro. Por ejemplo, si se ofrece la entrega de ellos en el país o si los precios están en la moneda local; iv) la conexión entre la forma en que se usa la marca en Internet y el país. Por ejemplo, si se le puede contactar en ese país, ya sea un contacto interactivo, o una dirección en el país, o si el nombre se utiliza en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país (norma ISO 3166), o si está en el idioma local o ha sido efectivamente visitado por usuarios del Estado miembro; y v) la relación entre el signo usado y algún derecho existente en el país miembro, ya sea que el uso esté respaldado por el derecho o que constituya el aprovechamiento indebido de la distintividad o reputación, o que lo menoscabe injustificadamente, de un signo de propiedad de un tercero en el Estado miembro.

Así las cosas, la Recomendación Conjunta contiene pautas para establecer cuándo el uso de un signo en la red puede entrar en conflicto con los derechos que sobre el mismo signo tenga un tercero en un Estado miembro en particular; pero ¿qué pasa cuando existen derechos paralelos en diferentes estados sobre un signo a título de marca en la identificación de

³⁹⁷ Adoptada por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París en la trigésima sexta serie de reuniones de la Asamblea de los estados miembros de la OMPI, de 24 de septiembre a 3 de octubre de 2001. La adopción de Recomendaciones Conjuntas constituye una nueva forma de acelerar la elaboración de principios internacionales armonizados y que complementa la labor basada en los tratados, que la OMPI viene llevando a cabo con arreglo a lo dispuesto en su programa y presupuesto de los años 98 y 99.

productos o servicios iguales o similares y cada uno de los titulares tiene presencia en la red?
¿Cuál de los derechos prima? ¿Cómo se determina el tema de las responsabilidades?

Sobre lo primero, en principio uno de los derechos no prima sobre otro, es decir, de darse el caso de dos titulares distintos sobre un mismo signo en dos países diferentes, en principio y de acuerdo a lo que sobre este tema dispone la mayoría de legislaciones, no puede considerarse que uno tiene un mejor derecho que otro (algunas excepciones se pueden dar en los casos de marca notoria y en casos de mala fe). De darse el caso que hemos planteado, se debe abordar el tema de las responsabilidades y las medidas correctivas a tomar. Sobre este tema se dedican los artículos 9 al 15 de la Recomendación Conjunta.

Sobre el tema de las responsabilidades se establece en la mencionada Recomendación Conjunta, que no habrá responsabilidad por el uso de un signo en Internet a pesar de infringir un derecho en un Estado miembro, si: i) el usuario es titular de un derecho sobre el signo en otro Estado miembro o tiene una autorización válida para usarlo otorgada por un titular en ese Estado miembro, o la ley de su país lo autoriza a usarlo de esa forma; ii) tanto la adquisición del derecho sobre el signo como el uso se han hecho de buena fe; iii) el usuario proporciona información suficiente sobre donde contactarlo o sobre los derechos con que cuenta; y iv) una vez notificado de que su uso infringe un derecho, adopta rápidamente medidas razonables y eficaces para evitar un efecto comercial en el Estado miembro objeto del reclamo, como por ejemplo, la inclusión de una advertencia de que el usuario no tiene relación con la persona que reclama la violación del derecho y que no está dispuesta a entregar los productos o prestar los servicios a los clientes domiciliados en el Estado miembro objeto del reclamo.

En aquellos casos en los que ocurra una infracción de derechos, los estados adoptarán medidas correctivas proporcionales al efecto comercial (en su territorio), las que deben dirigirse a evitar un efecto comercial o evitar la infracción del derecho (en el Estado). Las medidas podrán ser: obligarlo a incluir una advertencia de que el usuario no tiene relación con la persona que reclama la violación del derecho y de que no está dispuesta de producto o prestar servicios a los clientes domiciliados en el Estado miembro objeto del reclamo u obligarlo a investigar antes de la entrega de productos o la prestación de servicios que los clientes no estén domiciliados en el Estado donde se produce la infracción.

Las anteriores medidas tienen un efecto al interior del país en el que se reclama la protección, lo cual corresponde a la aplicación del principio de territorialidad que inspira el régimen de marcas, pero ¿puede darse un fallo que vaya más allá de las fronteras territoriales del país donde se toma la decisión? En principio, la respuesta es que sí, ya que a luz de las disposiciones de la Recomendación Conjunta, si bien la autoridad competente de un Estado donde se infrinja un derecho de marca debe evitar “en la medida de lo posible” imponer una medida correctiva que tenga el efecto de impedir cualquier uso futuro del signo en Internet, la norma deja abierta la posibilidad a que la autoridad competente imponga una medida correctiva que tiene como efecto el retiro del signo de Internet, es decir una medida de efecto global. En ningún caso la autoridad podrá adoptar una medida de efecto global cuando el usuario tenga un derecho en otro Estado o una autorización para usar, siempre que tanto la adquisición del derecho como el uso se hagan de buena fe. Es claro entonces que en aquellos casos donde no concurren los dos requisitos mencionados y siempre que la autoridad *no lo pueda evitar* podría una autoridad ordenar el retiro de un signo de la red.

2. El conflicto que surge por las posibilidades tecnológicas que ofrece Internet (*metatag, linking y framing*), en los que si bien se incluye la referencia o la utilización de una marca, éstas se hacen a título que no constituye uso en los términos de la propiedad intelectual

Dado el rápido y continuo desarrollo del comercio electrónico, es casi imposible ofrecer una lista exhaustiva de las distintas maneras de utilizar una marca en Internet y prever qué nuevas formas de uso podrían plantear interrogantes en el futuro. Actualmente, algunas de esas prácticas, como la “colocación de hiperenlaces” o la “colocación de metaetiquetas” son indispensables para un uso eficaz de la *World Wide Web*. No obstante, plantean amenazas potenciales para los titulares de marcas dado que facilitan la creación de asociaciones, aumentando de esta manera el peligro de confusión, dilución u otras formas de explotación deshonestas de marcas. En el Artículo 6 de la Recomendación Conjunta antes mencionada se establece qué se tomará en consideración para determinar una eventual infracción en Internet, el que éste haya sido usado en la red incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos. A título de ejemplo señalaremos algunos de esos casos:

2.1. Uso de una marca como metaetiqueta

Una metaetiqueta es una palabra clave colocada en un sitio Web de código HTML como medio para que los motores de búsqueda de Internet (Yahoo, Altavista, Lycos etc.) clasifiquen los contenidos del sitio Web. Las metaetiquetas no son visibles en el mismo sitio Web (aunque pueden hacerse visibles junto con el código fuente de la página). Sin embargo, un motor de búsqueda que busque todos los sitios Web que contenga una palabra clave concreta encontrará y listará ese sitio concreto. Cuanto más aparece una palabra clave en el código oculto, más posibilidades tiene el buscador de encontrar el sitio en su búsqueda de resultados.

Para efectos de lograr la efectiva protección de una marca que es usada como metaetiqueta por un tercero en Internet, se debe acudir a la legislación del lugar en que se invoca protección, y de acuerdo a la misma establecer el ámbito de la protección –*ius prohibendi*– que reciben las marcas en ese Estado. Así por ejemplo, en el caso de la legislación española donde el *ius prohibendi* abarca cualquier uso de la marca en el tráfico económico (Art. 34), será viable que prospere una acción por violación de derechos³⁹⁸, aunque se trate de “uso honesto” (por ejemplo, si un vendedor al por menor usa una marca como metaetiqueta para indicar a los posibles clientes que está ofreciendo productos de esa marca o si se trata simplemente del uso de expresiones genéricas)³⁹⁹.

En aquellos casos donde el *ius prohibendi* se limite a prohibiciones de uso a título de marca para identificar productos o servicios, las posibilidades de protección son menores, ya que la inclusión del signo en Internet como metatag no tiene el propósito de distinguir productos o servicios, sino el de permitir que el correspondiente recurso Internet sea localizado por los buscadores cuando se introduzca la palabra correspondiente⁴⁰⁰.

³⁹⁸ En los Estados Unidos de América, de los primeros casos de aplicación de la ley de marcas por el uso del mismo signo como metatag se dio en conflicto entre *Instituform Technologies Inc v National Envirotech*, en el que el que ambos eran empresarios competidores y cuando se utilizaba un motor de búsqueda para encontrar información sobre *Instituform* aparecía igualmente información sobre el demandado. El resultado fue que la Corte obligó al demandado a eliminar el metatag de su website y adicionalmente se debía pedir al motor de búsqueda que procediera a una reclasificación. En igual sentido *Playboy Enterprises Inc, v. Calvin Designer Label* 44 USPQ 2d 1157 (1997), en la que el demandante obtuvo protección de su derecho de marcas por el uso de la misma como nombre de dominio y como metatag.

³⁹⁹ En este sentido, *Playboy Ent. Inc. v. Terriwlls* 47 USPQ Sd, 1186 (D.C.L a 1998)

⁴⁰⁰ La normativa andina Decisión 486 regula en el Artículo 155 lo relativo a las facultades que tiene el titular de una marca, siendo éstas, en principio, dirigidas a evitar el uso de una marca registrada por un tercero que no tiene autorización, en la identificación de productos y servicios iguales o similares.

2.2. “Venta” de marcas como palabras clave

Los motores de búsqueda de sitios Web de Internet están entre los sitios más visitados de Internet, por lo que son especialmente atractivos para los anunciantes. Algunos de estos motores de búsqueda “venden” palabras clave a los anunciantes que quieren dirigir sus productos o servicios hacia un grupo concreto de usuarios de Internet. El resultado es que siempre que la palabra clave entre en el motor de búsqueda, aparecerá un anuncio junto con los resultados de la búsqueda. Los vendedores al por menor, por ejemplo, han comprado palabras clave a fin de que sus anuncios sean visualizados siempre que se encuentre ese producto que lleva una marca concreta. Esto ha sido impugnado por los titulares de marca que están preocupados por el hecho de que esos anuncios puedan desviar a los clientes de su propio sitio Web, o de los sitios Web de sus vendedores al por menor en línea preferidos o autorizados.

2.3. El “linking”

Consiste en conectar dos partes de una misma página Web o dos páginas Web independientes por medio de una referencia de hipertexto, de forma que una vez hecho el link se accede directamente a la parte designada. Esta práctica tiene importantes implicaciones desde la perspectiva del derecho de autor en lo que hace referencia a las posibilidades legítimas que se tiene de acceder o no a esos contenidos y desde la óptica de la propiedad industrial en la medida en que se relacionen o vinculen marcas de titulares diversos. Sobre este último punto debemos reiterar que el uso del signo por parte del tercero no autorizado se debe hacer a título de marca y por ello cumplirse con ciertos principios del derecho de marcas, para efectos de que prospere una acción por infracción.

2.4. “El framing”

Una aplicación informática permite dividir la propia página Web en diversas ventanas que pueden operar las unas con independencia de las otras, siendo posible acceder a una página Web ajena a través de una de estas ventanas y, así, que el usuario de una página Web que tiene esta configuración acceda a través de ella a otras páginas Web, manteniéndose el resto de ventanas de la primera, lo que a su vez posibilita que el contenido de la página Web capturada sea rodeado por los contenidos propios de la página Web captora. El acceso se produce directamente a través de la página Web desde la que se establece la conexión, con

la que el usuario no pierde en ningún momento la conexión (en el espacio de la pantalla en que se identifica la dirección visitada continúa la dirección de la primera página Web), y los contenidos procedentes de la página Web capturada aparecen en la pantalla del ordenador del usuario como contenidos propios de la página Web a la que se accedió en un principio.

En este caso es viable (sin lugar a dudas más viable que en el *linking*) la existencia de una infracción de marcas y las posibilidades de generar engaño y confusión son igualmente mayores.

3. El conflicto que surge con la adopción como nombre de dominio de un signo que corresponde a una marca de propiedad de un tercero

Los nombres de dominio son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet. Los nombres de dominio se pueden registrar en espacios denominados “dominios genéricos de nivel superior” (gTLD), por ejemplo: (.com) para actividades comerciales y personales, o en “dominio de nivel superior correspondiente a un código de país” (ccTLD), por ejemplo, (.co) para Colombia.

Debido a que los nombres de dominio son fáciles de recordar y de utilizar, el sistema de nombres de dominio (DNS) –sistema central del itinerario de ruta en Internet– ha asumido un papel clave en el comercio electrónico. Por un lado, facilita la navegación de los consumidores en Internet para encontrar los sitios Web que están buscando y, por otro lado, facilita la capacidad empresarial para promover un nombre o palabra fácil de recordar y que sirva al mismo tiempo para identificar y distinguir a la empresa (o sus productos o servicios) y para especificar su correspondiente localización en Internet.

El diseño del DNS se debe a la *Internet Engineering Task Force* (IETF), y su gestión se explica y está dominada por su origen: los programas de investigación en tecnología de intercambio de paquetes de información y en redes de comunicación están financiada por la administración estadounidense y desarrollada por entidades públicas estadounidenses. Así, la supervisión y control de los aspectos técnicos concernientes a los llamados parámetros Internet, entre los cuales se encuentran tanto a las direcciones IP como al DNS, inicialmente estuvo en

manos de la *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), una entidad dependiente del Gobierno de los Estados Unidos de América y de la *Internet Society* (ISOC). Desde septiembre de 2000, las funciones relativas a la gestión técnica y la política central de los nombres de dominio fueron traspasadas a la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), organización internacional sin fines de lucro domiciliada en los Estados Unidos de América y constituida según sus leyes. En particular, la ICANN tiene delegada la asignación de las direcciones IP a escala continental a los correspondientes registros regionales (RIPE NCC en Europa) y la gestión del DNS a *InterNIC*, que puede ser calificada como *joint-venture* establecida entre las siguientes entidades estadounidenses *U.S. National Science Foundation* (NSF), la AT&T y *Network Solutions Inc.* (NSI).

La asignación de SLDs bajo los gTLD libremente registrables y bajo los ccTLD se realiza a través de los Registros Internet o *Network Information Centers* (NICs). La gestión del NIC que corresponde a los gTLD “.com”, “.net”, “.edu” y “.org” fue concedida a NSI y de ella se encarga actualmente Verisign. Los nuevos gTLDs corresponden a distintos registros: *Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques* SC (dominios “.aero”), NewLevel (antes, JVTeam LLC, para los dominios “.biz”), National Cooperative Business Association (dominios “.coop”), Afiliás, LLC (dominios “.info”), Museum Domain Management Association, (MuseDoma) (dominios “.museum”), Global Name Registry LTD (dominios “.name”), y RegistryPro, LTD (dominios “.pro”).

Por su parte, la gestión de los NICs correspondientes a los diferentes nTLD está concedida por la ICANN a distintas entidades nacionales, cada una de las cuales establece sus propias normas de registro tanto en los aspectos sustantivos como procedimentales.

El principio de universalidad que inspira el uso de signos como nombre de dominio, contrapuesto al de territorialidad que rige el derecho de marcas crea una tensión entre los sistemas, que llevó en buena medida a la extendida práctica de la piratería de los nombres de dominio por parte de personas a las que se les llamó *cybersquatters*. En distintas jurisdicciones donde aparecieron casos de este tipo, se dio una respuesta jurisdiccional de protección a los titulares de las marcas.⁴⁰¹

Sin embargo, las legislaciones de marcas mostraban que algunos extremos del conflicto no obtenían una adecuada solución, por ello, algunos países buscaron la adopción de normativas dirigidas particularmente a solucionar estos conflictos, por ejemplo, es el caso de los Estados Unidos de América, adoptó la *Antibersquatting Consumer Protection Act* (acción civil en los casos de mala fe en el aprovechamiento de una marca; o que se registre o use un nombre de dominio igual o confusamente similar a una marca distintiva; o que tenga por objeto una marca famosa) y la *Trademark Cyberpiracy Prevention Act* (concede al titular de la marca una acción *in rem* contra el registrador del nombre de dominio, cuando no se puede localizar al demandado).

En el plano internacional y particularmente al interior de la OMPI, se inició un proceso de estudio y debate de los temas planteados, dando entre otros resultados los dos siguiente: 1) la protección de las marcas notorias contra el registro de ellas como nombre de dominio, por medio del Artículo 6 de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notorias; y 2) un mecanismo de solución de controversias sobre conflictos entre marcas y nombres de dominio.

3.1. La Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notorias⁴⁰²

Por medio de esta Recomendación Conjunta, el titular de una marca notoria podrá actuar contra el uso o el registro de un nombre de dominio, cuando éste o una parte esencial del mismo constituyen una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida y sea registrada o utilizada de mala fe.

El titular de la marca notoria podrá acudir ante una autoridad competente a pedir que se invalide o transfiera ese registro del nombre de dominio. La mencionada norma ha inspirado a varias legislaturas nacionales al momento de adoptar normas en el ámbito nacional o regional tendientes a la protección de las marcas notorias.⁴⁰³

⁴⁰¹ En este sentido algunos casos relevantes son: en los Estados Unidos de América, *American Standar Inc, v. Toeppen*, 96 cv 02147 (CDIII.196); en el Reino Unido, *Marks and Spencer v. Million Limited*, Richard David, Julian Oliver, Global Media, High Court of Justice, Chancery Division, 28 of November 1997.

⁴⁰² Aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999.

⁴⁰³ En este sentido ver el Artículo 35 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala; los Artículos 84 y 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua y Artículo 233 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3.2. La solución de controversias en materia de nombres de dominio

En julio de 1998, la OMPI emprendió un amplio proceso internacional de consultas: el “Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet”. El propósito del Proceso de la OMPI era formular recomendaciones a la *corporación* creada para administrar el sistema de nombres de dominio, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), en relación con ciertas cuestiones derivadas de la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Como parte del Proceso de la OMPI, en diciembre de 1998 se publicó un Informe provisional en el que figuran algunas recomendaciones: i) *Las mejores prácticas para los órganos de registro*. El Informe final recomendaba la adopción de una serie mínima de “mejoras prácticas” para los órganos de registro (“registradores”) con potestad para registrar nombres de dominio en los gTLD e intentaba reducir la tensión que existe entre los nombres de dominio y los derechos de la propiedad intelectual; ii) El Informe también recomendó la implementación de procedimientos de “cancelación” que podrían usar los registradores si se probase que la dirección de contacto para un nombre de dominio es inexacta; y iii) se recomendó el establecimiento de un *Procedimiento administrativo uniforme relativo al registro abusivo de los nombres de dominio*. El Informe recomendó que la ICANN adoptara una política uniforme para la solución de controversias a fin de que se ofreciese un procedimiento administrativo de solución de controversias para los conflictos relativos a los nombres de dominio en todos los gTLD.

El Informe del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se presentó para su consideración a la Junta Provisional de la ICANN el 30 de abril de 1999 y el 24 de octubre de 1999. La Junta Provisional de la ICANN aprobó una Política Uniforme para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, con normas de procedimiento adjuntas, y estableció un programa para su puesta en práctica indicando que, a partir del 1 de diciembre de 1999, se podrían presentar demandas ante los proveedores de servicios de solución de controversias para controversias relativas a nombres de dominio registrados por registradores acreditados⁴⁰⁴.

La Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombre de dominio tiene como objetivo obligar a la persona que registra un nombre de dominio a someterse al

mecanismo de solución de controversias que ella consagra, en relación con las diferencias que surjan entre esa persona y cualquier tercero relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio. Consiste en un procedimiento administrativo obligatorio que se llevara a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias.⁴⁰⁵

Para que la controversia deba someterse al procedimiento mencionado se deben acreditar tres supuestos: i) el nombre de dominio registrado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o interés legítimos sobre el nombre de dominio;⁴⁰⁶ y iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.⁴⁰⁷

Las medidas que puede pedir el demandante en el proceso de solución de controversia son dos: la cancelación del nombre de dominio o la cesión del registro a su favor (que es lo que normalmente ocurre)⁴⁰⁸.

En todo caso la UDRP reconoce el derecho de las partes de someter su disputa a conocimiento de un tribunal competente antes de que se inicie el procedimiento o aún después de su conclusión, ya que una vez el grupo de expertos decida que el nombre debe cancelarse o cederse, el demandando tiene diez días hábiles para iniciar una acción ante un tribunal competente, en cuyo caso el Registrador no ejecutará la resolución del grupo de expertos hasta tanto sea informado de los resultados del proceso que se cursa ante el tribunal.

⁴⁰⁴ Ante la OMPI se han presentado a julio de 2012 cerca de 24,000 demandas conforme a la Política Uniforme.

⁴⁰⁵ La OMPI es uno de los Organismos de Prestación de servicios de Solución de diferencias acreditados por la ICANN, existen otros como: Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC); The National Arbitration Forum (NAF); The Czech Arbitration Court (CAC).

⁴⁰⁶ En el literal c) del Artículo 4 de la UDRP se describen algunos ejemplos de derechos que puede tener el titular del nombre de dominio, por ejemplo que haya utilizado un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con la oferta de buena fe de bienes o servicios; o que haya sido conocido con ese nombre en el comercio (aunque no haya adquirido derechos de marcas), entre otros.

⁴⁰⁷ En el literal b) del Artículo 4 de la UDRP se describen algunas circunstancias que pueden ser consideradas para calificar la mala fe en el registro o en el uso, entre otras, que se haya registrado el nombre con la intención de venderlo, alquilarlo o cederlo al titular de la marca por un valor superior a los costos de obtención del nombre de dominio; se ha registrado con el fin de impedir que el titular de la marca pueda obtener un nombre de dominio; se haya registrado con el fin de perturbar la actividad de un competidor o que al usarlo se haya intentado atraer con ánimo de lucro, usuarios creando la posibilidad de confusión con la marca o que se promoció el sitio Web o un producto que está en el ese sitio.

⁴⁰⁸ Del total de demandas planteados (a julio de 2012, 24,000), cerca de 15,000 corresponden a decisiones en las que se ha resuelto la transferencia del dominio.

Capítulo Cuarto

LAS INVENCIONES

Primera parte

PATENTES DE INVENCIÓN

El sistema de patentes consiste en un mecanismo de intervención de los gobiernos para promover la innovación. A los efectos de lograr este objetivo los gobiernos se han venido dotando desde más de dos siglos de leyes de patente por medio de la cual fijan los standards técnicos que debe cumplir un inventor para lograr que la administración encargada le garantice su explotación exclusiva. Así las cosas, el sistema de patentes hace parte de un sistema de mayor envergadura, el sistema de innovación, por ello, las políticas de patentes y las de innovación de un país deben haber sido diseñadas con la coherencia necesaria.

Sin embargo, el sistema de patente no es -al menos desde la óptica del diseño de la política pública- un instrumento de fácil implementación. Los diseñadores de políticas en patentes deben tomar decisiones en aspectos tan sensibles como la definición de la materia patentable -es decir aquellas áreas donde se quiere promover la innovación por medio del otorgamiento de patentes-, el contenido del derecho -a mayor derecho más el interés de los inventores- y las limitaciones a ese derecho -mayor limitación garantiza el acceso más libre a los contenidos protegidos-. La inadecuada consideración de las opciones de políticas y su incorrecta incorporación en los modelos de desarrollo de algunos países podrían generar un aumento en las tensiones propias del sistema y estas se pueden verificar en distintos fallos jurisdiccionales (Capítulo VI).

Las estadísticas muestran un uso escaso de las patentes en América Latina⁴⁰⁹ y en particular en los países andinos⁴¹⁰ pero además se constata una gran distancia entre el número

⁴⁰⁹ Las solicitudes mundiales de patentes correspondientes al año 2010 son del orden de casi dos millones (1,980.000), de las cuales la distribución es la siguiente: un 24.8% son solicitudes ante la USPTO, 19.8% ante la CIPO, 17.4% ante la JPO, 8.6% ante la KIPO, 7.6% ante la EPO, y 21.8% al resto del mundo. El aumento más significativo lo encontramos en el crecimiento de China que pasó de una participación del 1.8% en 1995 al 19.8% en el 2010. Los países de América Latina para el mismo año de 2010 que muestran mejores resultados en materia de solicitudes son en su orden los siguientes: Brasil 22,686, México, 14,576, Argentina, 4,717, Colombia, 1,872, Costa Rica, 1,220 y Chile 1,076. El impacto del PCT en estas estadísticas desborda el objeto de este trabajo, pero vale la pena mencionar que las cifras bajas en el caso de Argentina, podrían resultar del hecho de no ser miembro de este tratado -lo que se refleja en un menor número de solicitudes internacionales por la vía del PCT-, igualmente la cifra baja de Chile en el 2010 muestra una disminución en las solicitudes por el impacto inicial en los primeros meses de entrada en vigencia del PCT). ver: *Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual de la OMPI*, 2011.

de solicitudes de residentes y las de extranjeros⁴¹¹. Las razones de este número bajo de solicitudes normalmente se pretenden encontrar de manera exclusiva en las normas de patentes, cuando buena parte de ellas podrían ser explicadas de mejor manera si analizamos las políticas inadecuadas o inexistentes en materia de innovación.

En esta parte de la tesis nos limitaremos a presentar los conceptos básicos de un régimen de patentes, en particular el régimen andino.

2. Definición de invención

Las patentes consisten en un derecho de exclusividad a la explotación de un invento que se otorga al inventor o a su causahabiente, por ello, lo primero será analizar que es una invención. No hay una definición de invención en la Decisión Andina, el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso (12-IP-98) se anima a realizar una conjetura sobre la razón de la ausencia de una definición de invención en la mencionada normativa:

“La mayoría de legislaciones comparten la idea de evitar una definición positiva de lo que significa en términos jurídicos una "patente de invención", quizás por el temor fundamentado en que una definición legal pueda, con el transcurrir de los años, quedarse atrás frente a los avances tecnológicos y limitar de esta forma la libre apreciación del Juez, quien en últimas deberá analizar el contexto legal para efectos de determinar qué constituye patente y qué no.

Nuestra legislación comunitaria andina no se apartó de esa tendencia global y pese a que en la Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo, sobre invenciones, se estableció una definición legal (artículo 12), en el momento de adoptar el texto legal de la Decisión 344, el legislador andino, antes que una definición entró a precisar los requisitos de patentabilidad (artículos 1 al 5); por otro lado delimitó el concepto de invención por la vía negativa, considerando qué objetos no deben considerarse como invenciones (artículo 6) y estableció prohibiciones de patentabilidad para aquellas invenciones que rompan con los preceptos allí considerados (artículo 7).

Para este Tribunal, es conveniente resaltar lo que el Profesor José Antonio Gómez Segade indica con respecto al concepto de invención; así, él considera que si bien el legislador no definió lo que es invención, ello no quiere decir que exista total libertad para tipificar la invención; por el contrario, lo que se pretende es que el concepto de invención sea aséptico, despojado de juicios

⁴¹⁰ En el año 2007 y 2008 en la Oficina de Perú se radicaron 1359 y 1535 solicitudes respectivamente. En Colombia se radicaron en el año 2007 y 2008, 1976 y 1944 solicitudes respectivamente. ver: *Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual de la OMPI*, 2011.

⁴¹¹ Si tomamos el ejemplo de Colombia la distribución entre solicitudes nacionales y solicitudes PCT es la siguiente: en el 2007 nacionales 11.5% y PCT 88.5%; en el 2008 nacionales 9.3% y PCT 90.7%. La mayor participación de *no-residentes* en el total de solicitudes es una realidad en permanente aumento llegando a representar aproximadamente el 54.2% de las solicitudes mundiales en el año 2010. Sin embargo, lo más llamativo, es que si desagregamos estas cifras, vemos que en los países de ingresos altos y alto medio, el número de solicitudes de *no residentes* representa alrededor del 40% del total de solicitudes, mientras que en países de ingresos medio bajo y bajo representan en promedio el 80% del total de solicitudes, ver: *Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual de la OMPI*, 2011.

de valor, los cuales sólo se admitirán para efectos de determinar qué es o no patentable. (GOMEZ SEGADE, José Antonio y FERNANDEZ NOVOA Carlos; La Modernización del Derecho Español de Patentes, De. Montecorvo S.A., Madrid - España, 1.985, páginas 50 - 51)".

En el Proceso 9-1P-99 el Tribunal Andino reproduce las siguientes definiciones de autores andinos:

“La tratadista venezolana Hildegard Rondón de Sansó *“la invención es una creación del hombre que da origen a un nuevo producto o a un nuevo procedimiento destinado a operar en el campo de la técnica”*.⁴¹²

Por su parte el Profesor Manuel Pachón dice preferir la siguiente definición: *“La invención es una regla técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”*.⁴¹³

La invención puede definirse como una idea que constituye una regla técnica, es decir “una enseñanza para utilizar metódicamente fuerzas de la naturaleza para obtener un resultado causal y perceptible”.⁴¹⁴ En igual sentido el Prof. Botana Agra define invención como “creación intelectual consistente en una regla para el obrar humano técnico, no conocida, que indica un modo de actuación de determinados medios sobre las fuerzas de la naturaleza y de cuya actuación deriva un resultado directamente aplicable en la industria”⁴¹⁵.

A efectos de entender el concepto de invención es conveniente diferenciarlo de un *descubrimiento*, ya que estos no son patentables. Un descubrimiento es el reconocimiento o hallazgo de fenómenos, propiedades o leyes del universo físico susceptibles de verificación.⁴¹⁶ Una invención puede estar basada en un descubrimiento, pero debe necesariamente comportar una intervención del inventor en la obtención del resultado o solución técnica que es la invención. Por ejemplo, las Directrices de la Oficina Europea de Patentes (OEP) para el examen de patentes explican que si una persona encuentra una nueva propiedad en un material o en un artículo conocido, ese hallazgo será un simple descubrimiento y no será patentable. Sin embargo, si una persona aprovecha esa propiedad recién descubierta y le da

⁴¹² Hildegard Rondón de Sansó “El Régimen de la Propiedad Industrial”, Caracas, 1955, pág. 125.

⁴¹³ Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila “El Régimen andino de la propiedad industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, pág. 48.

⁴¹⁴ Definición dada por la Corte Suprema de Alemania en la decisión *Rote Taube* (Paloma Roja). Véase la nota 27.

⁴¹⁵ Fernandez Novoa, Otero Lastres, Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999, pagina 108.

⁴¹⁶ Véase las definiciones de “descubrimiento científico” y de “descubridor” en el Artículo 1(1)(i) y (ii) del Tratado de Ginebra sobre el Registro Internacional de Descubrimientos Científicos, concluido en 1978. Este Tratado aún no ha entrado en vigor.

un uso práctico utilitario habrá realizado una invención que podría ser patentable.⁴¹⁷ Al indicar la utilidad práctica o aplicación industrial de un descubrimiento para la solución a un problema técnico, el descubridor pasa a ser inventor. En este sentido, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró en el caso *Funk* lo siguiente (traducción informal):⁴¹⁸

“Quien descubre un fenómeno de la naturaleza hasta el momento desconocido no puede reivindicar sobre él un monopolio legalmente reconocido. Para que surja una invención de ese descubrimiento, debe haber una aplicación de esa ley de la naturaleza a un fin nuevo y útil”.

El uso o aprovechamiento de las leyes y fuerzas de la naturaleza siempre están presentes en una invención. Cuando esas leyes o fuerzas son simplemente reconocidas o identificadas habrá un descubrimiento, pero éste no bastará para que se configure una invención.

El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 27.1) establece como principio básico que podrá obtenerse patente para toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El Acuerdo no contiene una definición de lo que debe entenderse como *invención*, por lo cual su definición queda librada a la legislación aplicable de cada uno de los Miembros. Algunas leyes de patentes contienen definiciones de “invención” para los efectos de la concesión de patentes.⁴¹⁹

2. Condiciones de patentabilidad

El desarrollo histórico del sistema de patentes ha llevado a la identificación de tres condiciones básicas para que una invención pueda ser objeto de una patente de invención. Estas condiciones se reconocen actualmente en la casi totalidad de las leyes de patentes de invención, y se han convertido en requisito estándar para la protección de las invenciones.⁴²⁰ Esas condiciones son: la aplicabilidad industrial, la novedad universal y el nivel inventivo.

⁴¹⁷ Directrices para el Examen en la Oficina Europea de Patentes, Oficina Europea de Patentes, Munich, 1992, Parte C, Capítulo IV, apartado 2.3, p. 33.

⁴¹⁸ *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 US 127, 76 U.S.P.Q. 280 (1948). Anteriormente, en el caso *Mackay Radio and Telegraph Co. v. Radio Corporation of America*, 306 US 86, 40 U.S.P.Q.199, 202 (1939), la misma Corte Suprema había declarado que una verdad científica no era patentable, pero una estructura nueva y útil creada con base en el conocimiento de esa verdad científica sí podía serlo. Véase la cita de este caso en D.R. Dunner y C.E. Lipsey, *op. cit.*, p. 210.

⁴¹⁹ Véase, por ejemplo, la legislación de patentes de invención de Australia (Anexo 1), Canadá (Art. 2), Estados Unidos de América (Art. 101), y Japón (Art. 2.1). En la legislación de los países de América Latina se encuentran ejemplos en las leyes de Argentina (Art. 4 apartado a), Chile (Art. 31), El Salvador (Art. 106), Guatemala (Art. 1), Honduras (Art. 4.1), México (Art. 15) y Panamá (Art. 11). También en la *Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo sobre Invenciones*, publicación N° 840(S), OMPI, Ginebra, 1979, Art.112.1).

⁴²⁰ Véase, por ejemplo, la *Ley Tipo de la OMPI, op. cit.*, Artículos 113 a 116.

El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 27.1) recoge y convierte en una norma internacional el cumplimiento de esos tres requisitos. El Acuerdo estipula como condiciones para la concesión de una patente que la invención tenga *novedad*, entrañe una *actividad inventiva* y sea susceptible de *aplicación industrial*. Estos tres requisitos básicos para la concesión de patentes de invención ya se encontraban reconocidos en la casi totalidad de las leyes de patentes modernas, de modo que el Acuerdo sobre los ADPIC ha venido a confirmar esa norma.

El sentido y alcance de cada una de esas condiciones de patentabilidad quedará librado a la legislación interna de cada Miembro y a su interpretación jurisprudencial, especialmente en lo que respecta a la novedad y a la actividad inventiva (o nivel inventivo). Aunque las leyes modernas de patentes normalmente exigen que la novedad requerida sea *universal* y *absoluta*, esto no está especificado en el Acuerdo sobre los ADPIC, y aún se dan algunas diferencias entre los países. El requisito de actividad o nivel inventivo es apreciado por examinadores de oficinas de propiedad industrial que aplican directivas y criterios que también pueden presentar diferencias en sus conclusiones, aun cuando la armonización e integración de criterios para estos efectos continúa progresando permanentemente.

El Acuerdo (Artículo 27 en la nota de pie de página No 5) aclara que cualquier Miembro podrá considerar que el concepto de “actividad inventiva” es equivalente al concepto de “no evidente” (en inglés “*non-obvious*”). Asimismo, los Miembros podrán asimilar la expresión “susceptible de aplicación industrial” al concepto de “útil” (en inglés “*useful*”). Esas expresiones sinónimas se utilizan en algunas leyes de patentes, por ejemplo las de Canadá y Estados Unidos de América.

También hace parte del estado de la técnica –sólo para el efecto de la determinación de la novedad–, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación de prioridad de la solicitud de patente que se estuviere examinando.

Esas son a grandes rasgos, las consideraciones sobre novedad y las consideraciones sobre el estado de la técnica. Lo dicho sobre el estado de la técnica le resulta aplicable al

requisito del nivel inventivo. Consiste en que de ese estado de la técnica, no se puede derivar de manera obvia, en otras palabras no puede ser evidente para un técnico en la materia, la solución que se propone en esa solicitud de patente.

Y por último, el requisito de la aplicación industrial, consagrado generalmente en los siguientes términos:

“Una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios”.

Los requisitos de patentabilidad antes mencionados han sido incorporados en la normativa andina, en efecto de manera general se señala en la Decisión 486:

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” (el subrayado es nuestro).

2.1. La Novedad

La invención como solución técnica excepcional que es, no puede tener otra que la anteceda o anticipe, juicio valorativo que ha evolucionado con el paso del tiempo. En un comienzo hacía referencia a que el invento no fuera conocido, es decir, podría existir previamente pero al no ser conocido dentro del territorio del país en el que la oficina realizaba el examen, esto le permitía ser patentado, mientras que hoy el concepto se refiere al hecho de que la solución técnica no se encuentre o no haga parte del estado de la técnica. De cualquier manera, se debe dejar claro que la novedad no equivale a una exigencia⁴²¹ de nivel tal que le demande al inventor actuar como un mago que saca de la nada un invento, es claro que tomara prestado del estado de la técnica elementos que le permitirán llevar a efecto su invento, pero aportando su genio creativo; en este sentido el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 6-IP-89 dijo lo siguiente:

⁴²¹ En el Manual Andino de Patente se establecen algunas líneas de dirección al examinar que permiten concluir que el examinador encuentra límites en lo que puede utilizar contra la solicitud, entre otros: “para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica” (Pag. 58) en otra parte se lee “Un antecedente del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que está descrito

“Este artículo exige como presupuesto de patentabilidad que la creación sea nueva, esto es, que no se concibe creación si no hay novedad. Para determinar cuándo una creación es novedosa hay que acudir a los criterios establecidos por la legislación respectiva, o sea, en el caso que se analiza, la Decisión 85. El artículo 2 de esta Decisión dice que una invención no es nueva "si está comprendida en el estado de la técnica", puesto que quien se limita a aplicar los conocimientos científicos y técnicos no innova ni crea nada nuevo. Sin embargo, hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria. El verdadero inventor no puede limitarse a la aplicación de esos principios científicos y técnicos sino que, con miras a solucionar problemas o deficiencias que presenta el proceso industrial, debe crear nuevos productos o procesos, o perfeccionar o mejorar los existentes.”

La novedad es un concepto de tipo legal recogido por el legislador andino y que involucra los siguientes elementos: i) la novedad se analiza frente a un concepto legal denominado estado de la técnica, ii) se analiza en una fecha concreta, iii) en un espacio determinado y iv) se debe establecer si la regla técnica ha sido accesible al público.

2.1.1 Estado de la técnica

El Estado de la técnica se encuentra previsto en el artículo 16 Des 486, donde se establece que comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Igualmente se dice que incluye el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

2.1.2 Fecha de comparación

La fecha que será considerada por quien intente determinar la novedad de una regla técnica, será “la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”, en este sentido el TAJ en Proceso 6-IP-89 ha dicho lo siguiente:

“La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término *ad-quem*, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar

claramente o lo que es directamente derivable de la divulgación de dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de un objeto reivindicado” (Pág 59) (el subrayado es nuestro).

se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad.”

2.1.3 Espacio determinado

La determinación del espacio que cobija el estado de la técnica relevante a los efectos de la novedad, determinará el tipo de novedad que la legislación exige, pudiendo ser ésta una novedad *universal*, si debe ser nuevo en todo el mundo, o una novedad relativa, si por ejemplo se acepta que sea simplemente nuevo dentro del territorio en el que se realiza el estudio. De la definición de estado de la técnica que antes mencionamos (art. 16 Des. 486), es claro que la legislación andina ha adoptado el concepto de novedad universal o absoluta. En este sentido el TAJ en el proceso 1-AI-96 ha dicho lo siguiente:

“En cuanto se refiere a la novedad el Tribunal lo ha prolijado como factor esencial y ha entendido que los criterios de novedad resultan del hecho que el producto por patentarse no esté en el estado de la técnica, acogiendo el criterio de novedad absoluta consagrado por la mayoría de la doctrina. Así resalta de la cita que allí se hace de la interpretación prejudicial en el Proceso 6-IP-89 que expresamente se refirió a esa novedad absoluta.....El concepto de novedad absoluta de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.”

2.1.4 Accesible al público

Para que se considere que una información se encuentra en el estado de la técnica, se requiere que sea accesible o haya sido accesibilidad por terceros, es decir, todos aquellos con los que no exista un vínculo cuya condición los relacione de manera particular con quien tiene esa información, por ejemplo, el equipo de investigadores, los abogados y agentes de PI y todos aquellos con los que exista en razón de sus funciones o fruto de un acuerdo expreso, un vínculo de confidencialidad. El TAJ, en el proceso 15-IP-95 ha dicho lo siguiente:

“La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva.”

Se considera accesible no solamente información contenida en documentos de patentes, publicaciones científicas o los cuadernos de un laboratorio; igualmente se puede considerar accesible prototipos o planos que contengan la información suficiente para hacer pasar al estado de la técnica la información. En el Manual Andino de Patentes⁴²² se dice lo siguiente en materia de microorganismos “Un microorganismo que haya sido citado en el estado de la técnica pero que no se comercializa ni haya sido depositado ante una autoridad de depósito, se entiende que es accesible y por lo tanto destruye la novedad puesto que en general es posible pedir muestras a los autores de la publicación, a no ser que el solicitante demuestre lo contrario.”

2.1.2. Altura inventiva

Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia. La Decisión Andina incorpora el mencionado concepto en el Art. 18 Des. 486, de la siguiente manera:

“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Algunos elementos se derivan de la norma antes transcrita, entre otros, quien es la “persona del oficio”⁴²³ y como se produce el estudio del estado de la técnica. En relación con el primer tema, el TAJ proceso 15-IP-95 ha dicho:

“Para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, el legislador comunitario trazó en el artículo 4° de la Decisión 344, el criterio para formarse un juicio acertado, considerando que tal apreciación se podrá derivar del hecho de que para una persona "del oficio" normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica..... Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá

⁴²² El Manual Andino de Patentes, consiste en un Manual de procedimiento y examen de patentes que fue discutido y adoptado en reuniones conjuntas de las Oficinas de Patentes de los países Andinos, y que se encuentra en aplicación en las mismas por parte de sus examinadores.

⁴²³ Para Manuel Pachón el experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo: un zapatero si la invención se refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al campo de la química, etc., El régimen andino de la propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995, página 62

que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención constituye un "paso" más allá de lo existente.”

Relativo a la manera como se analiza el requisito en estudio en lo que hace referencia al estado de la técnica, el TAJ en el Proceso 15-IP-95 ha dicho lo siguiente:

“En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las "anterioridades" existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.”

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica, los países andinos han adoptado en el Manual de Patentes el método problema-solución, a los efectos de lo cual los examinadores deben proceder de la siguiente manera: i) identificación del estado de la técnica más cercano; ii) identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y iii) definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

2.1.3. Aplicación Industrial

Este requisito se encuentra consagrado en el Art. 19 de la Decisión 486, en el sentido de exigir que el objeto de la invención pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria (cualquier actividad productiva incluidos los servicios). En sentencia 26-IP-99 el TAJ dijo “...la industrialidad es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable en la práctica. Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”. En este sentido aparece en el Manual Andino el siguiente ejemplo: Un producto químico del cual se conoce la fórmula pero no la manera de fabricarlo a la fecha de presentación de la solicitud de patente, no se podrá considerar susceptible de aplicación industrial.

La actividad del examinador en relación con el mencionado requisito no implica la puesta en práctica del objeto reivindicado ni menos la exigencia en cabeza del solicitante de haber explotado el invento de manera previa a la solicitud, sino simplemente el análisis de viabilidad de la utilización industrial del objeto de la solicitud de patente, en este sentido la sentencia 12-IP-98 donde el TJCA estableció que: "...esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita, sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial".

Pues bien, con esas consideraciones generales sobre los requisitos de patentabilidad pasaremos a hacer algunos comentarios sobre lo que se considera que no es una invención y aquello que consideran que no es patentable.

En el primer caso, cuando se considera que algo no es una invención, lo que se dice es que no cumple con uno de los tres requisitos de patentabilidad a los que hemos hecho referencia. En el segundo caso, cuando se considera que algo es excluido de patentabilidad, implícitamente se reconoce que puede cumplir con los requisitos positivos de patentabilidad, pero por una decisión de tipo económica o de tipo política, el legislador decidió excluirlo.

3. Lo que no se considera invención

La Decisión Andina al igual que muchas otras legislaciones⁴²⁴, contiene un listado no exhaustivo de materias u objetos que no se considerarán invenciones⁴²⁵, los que pasamos a estudiar.

3.1 Simples descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos

⁴²⁴ Véase, por ejemplo, la legislación de patentes de invención de Alemania (Art. 1(2), Austria (Art. 1), Bélgica (Art. 3.1), Dinamarca (Art. 1.2), España (Art. 4.2), Francia (Art.L.611-10.2), Hungría (Art. 1.2), Italia (Art. 12), Países Bajos (Art. 2.1), Reino Unido (Art. 1(2)), Suecia (Art. 1), y el Convenio sobre la Patente Europea (Art. 52.2). En la legislación de los países de América Latina se encuentran ejemplos en las leyes de Argentina (Art. 6), Brasil (Art. 10), Chile (Art. 37), Costa Rica (Art. 1.3), Cuba (Art. 38), El Salvador (Art. 107 apartados a) y b)), Guatemala (Art. 2), Honduras (Art. 5), México (Art. 19), Panamá (Art. 14), Perú (Art. 27), y en la Decisión 486 (Art. 15) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que vincula a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

⁴²⁵ La liste se refiere a los siguientes temas: i) los simples descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; ii) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; iii) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; iv) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; v) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y vi) las formas de presentar información.

No constituirán invenciones los simples descubrimientos, pues bien, ya decíamos cuando hablábamos de descubrimientos, que éstos son precisamente lo opuesto a la invención, ya que los descubrimientos tienen como resultado final un objeto que ya existía y por lo tanto no se inventa sino que simplemente se descubre; eso hace la distinción entre lo que es objeto de patente y lo que simplemente sería objeto de protección por vías distintas al sistema de patente.

En cuanto a las teorías científicas y a los métodos matemáticos, fundamentalmente se ha dicho que las razones de su no-protección por el sistema de patente obedecen a que se trata de reglas abstractas a la que le hace falta el requisito de la aplicación industrial. Por ello Newton no habría podido patentar su reconocida ley de la gravedad ni Einstein su $E=mc^2$, descubrimientos sobre los que no debe recaer exclusiva alguna.

3.2. Todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural

Se suele reconocer que los “productos de la naturaleza” no pueden ser considerados como materia patentable, puesto que no son más que “obras de la naturaleza” que existen sin ninguna contribución del ser humano. Por ese motivo, tanto en la jurisprudencia⁴²⁶ como en distintas normas de patentes⁴²⁷ han previsto que la existencia de una sustancia en la naturaleza es un hecho que impide patentarla. Por ello un nuevo mineral recién descubierto no es patentable, como tampoco lo es una nueva propiedad de un material conocido y en igual sentido tratándose de materias vivas, tales como un microorganismo o una planta nueva silvestre. No hay necesidad de diferenciar la materia inanimada de la materia viva, sino entre la materia que se produce de forma natural y la materia creada por el hombre, siendo ésta última la que puede protegerse mediante una patente⁴²⁸.

⁴²⁶ En los Estados Unidos de América (EE.UU.), la doctrina de los productos de la naturaleza fue propuesta por el Tribunal Supremo en el caso *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127 (1948). En el mismo sentido va el fallo del Tribunal Supremo de Australia en el caso *National Research Development Corporation v. Commissioner of Patents* (1959) 102 CLR 252.

⁴²⁷ A este respecto, cabe mencionar las legislaciones de la Argentina, el Brasil, Chile, Nicaragua, la República Dominicana, el Uruguay y los países de la Comunidad Andina.

⁴²⁸ *Sidney A. Diamond, Commissioner of Patent and Trademark v. Ananda M. Chakrabarty et al.* No. 79-136. 447 U.S. 303 (1980).

La patentabilidad de sustancias que se encuentran en la naturaleza ha sido excluida en los países andinos, ya se trate del “todo o parte de seres vivos...., material biológico existente o que pueda ser aislado”, en este sentido el TAJ en proceso 21-IP-2000 ha dicho lo siguiente:

“Las materias que se encuentran en la naturaleza y que no han sido previamente conocidas o accesibles al público, en realidad, no constituyen más que descubrimientos o develaciones de algo existente.....Sin embargo, si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre, nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad industrial, nos encontraremos ante una verdadera invención que podrá ser patentada.... En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética pueden presentarse problemas relacionados con la patentabilidad de invenciones que se refieran a materia viva o componentes de células vivas que no eran conocidos anteriormente, y que a pesar de haber existido en la naturaleza han requerido la intervención del hombre para aislarla o darla a conocer. En efecto, podría argumentarse que el aislamiento por primera vez de materia viva o sus componentes que ya existen en la naturaleza es fruto de un trabajo intelectual y de laboratorio, equiparable a cualquier invención de producto o de procedimiento. No obstante, estima este Tribunal que, en aplicación del artículo 6 párrafo b) de la Decisión 344, el material biológico, las células o sus componentes **que ya existan en la naturaleza**, aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiológicos, no son considerados como “invenciones.” (Resaltado fuera del texto).

También ha sido excluido de patentabilidad el “... genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural” en atención a consideraciones de orden moral. En este sentido el TAJ en el mencionado proceso dijo lo siguiente:

“Razones de carácter eminentemente ético impiden que el cuerpo humano y aún sus componentes mínimos, como los genes, puedan ser objeto de apropiación exclusiva con fines lucrativos e industriales. Por ello, al momento de interpretar y aplicar a un caso concreto la prohibición de patentar las invenciones sobre materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo, el juzgador o la Oficina Nacional Competente deberán tomar en consideración, de manera prevalente, las implicaciones morales, éticas y de orden público que puedan suscitarse.

De tal modo que las proteínas que integran el cuerpo humano —aun cuando fueren aisladas mediante procedimientos microbiológicos— o los genes o secuencias del ADN humano no podrían, por sí solos, ser reivindicados como invenciones patentables al amparo del ordenamiento jurídico andino. Sin embargo, si un producto —que reúna las condiciones necesarias para ser considerado como invención— es obtenido de la utilización de secuencias de ADN humano, podría, en principio, ser patentado, pues no se trataría de una materia que compone el cuerpo humano, sino de un producto (v.gr. una vacuna, un antibiótico, aditivos para la industria alimenticia) que no existe como tal en la naturaleza. Pero no obstante, si el objeto del invento produce una vulneración al orden público o a las buenas costumbres, éste será el principal criterio a ser tenido en cuenta para denegar la patente.

Dentro de la prohibición de patentar materias que componen el cuerpo humano y su identidad genética, se encontrarían comprendidos, por ejemplo, el genoma o

germoplasma del ser humano, los procedimientos de mutación o modificación genética, así como otras técnicas que pueden resultar contrarias a la dignidad de la persona o al orden público, tales como clonación de personas, manipulación de embriones humanos o creación en laboratorio de seres humanos individualizados.” (Resaltado fuera del texto).

En igual sentido un Tribunal de Distrito de los EE.UU. ha invalidado recientemente 15 reivindicaciones contenidas en 7 patentes relativas a los genes BRCA 1 y 2 vinculados a la susceptibilidad de padecer cáncer de mama y de ovario. Sin embargo, en la sentencia el tribunal señala que la materia patentable debe ser claramente distinta de un producto de la naturaleza y concluye que la existencia de una forma aislada del ADN no altera ni su cualidad fundamental de almacenamiento de información biológica, tal como existe en el cuerpo, ni la información que codifica⁴²⁹. Si bien esta sentencia está pendiente de apelación ante el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos⁴³⁰ es importante resaltar como el argumento de este tribunal, si bien coincide con el fallo del TAJ en la no patentabilidad del material genético objeto del examen de patentabilidad, se distancia en el argumento de su no patentabilidad, que como antes dijimos obedece a la no patentabilidad de las sustancias que están en la naturaleza y no los argumentos morales expuestos por el TAJ.

De otra parte el TAJ -en el antes mencionado fallo-, aclara igualmente que si podrán beneficiarse de patentes las invenciones siguientes:

“No desvirtúa sin embargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas a material biológico, puesto que la referida exclusión únicamente comprende las materias *tal como se encuentran en la naturaleza*, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana.Se colige lo anterior no sólo de una interpretación restrictiva de las excepciones al concepto de invención, sino también de un análisis sistemático y armónico de la normativa comunitaria, la cual permite, implícitamente, reivindicar invenciones que se refieran a material biológico, cuando prevé que la descripción clara y completa del invento –que debe contener la solicitud de patente– pueda cumplirse a través del «depósito de la materia viva» (artículo 13 literal c) de la Decisión 344).

A fortiori los **nuevos** productos farmacéuticos y alimenticios que sean **obtenidos de** materias que se encuentran en la naturaleza no caen dentro de la exclusión del concepto de invención que se está analizando, por cuanto en tal caso no se estaría reivindicando materia en su estado natural, sino un producto que, como consecuencia de la actividad inventiva del hombre, podrá ser aplicado en la industria.”

⁴²⁹ Association for Molecular Pathology, et al., v. United States Patent and Trademark Office, et al., 702 F. Supp.2d 181 (S.D.N.Y. 2010), página 121.

⁴³⁰ Apelación No. 2010-1406.

3.3. Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor

En lo relativo a las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas, ya que esas obras tienen como función fundamental el enriquecimiento del acervo cultural, se deben proteger por un medio distinto al del sistema de patentes, este último dirigido a estimular fundamentalmente la innovación tecnológica y la protección de la tecnología aplicada a la industria.

3.4. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales

En el Manual Andino se dice que son excluidos de patentabilidad ya que: “Son creaciones intelectuales de carácter abstracto. Así por ejemplo, el método de resolver un crucigrama, las reglas de un juego o los planes para organizar una operación comercial.”⁴³¹

3.5. Los programas de ordenadores o el soporte lógico

Podemos considerar por programa de ordenador un paquete de instrucciones que hace posible que una máquina que tiene la posibilidad de procesar información logre el desarrollo de unas funciones o consiga un resultado⁴³². La razón de la exclusión obedece a que se ha considerado en este caso, al igual que en las restantes causales consagradas en el artículo que estudiamos, que se trata de invenciones a las que les falta el carácter técnico, es decir, que los resultados que se logran en cada uno de estos campos no producen una real contribución al estado de la técnica. Este argumento ha sido expuesto como justificación de la existencia del artículo 52 (2) del Convenio de la Patente Europea.

Tanto en la Decisión Andina como en la norma europea aparece una limitante a la exclusión que venimos comentando, esta consiste en la expresión *como tal* que aparece en el artículo 52 (3) del CPE y en el mismo sentido la expresión *aisladamente considerados* que se repite en muchas de las legislaciones de la región. En una decisión de la Cámara de Apelaciones de la OEP de fecha 1 de julio de 1998 (caso No. T 1173/97) en el que la parte actora fue la sociedad IBM. En el mencionado proceso se abordaron entre otros temas el de

⁴³¹ Manual Andino de Patentes, Pág., 39

⁴³² En este sentido, la ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos, sección 101 y las Disposiciones Tipo de la OMPI de 1978 para la protección de los programas de computador.

determinar cual es el efecto técnico que se requiere para que los programas de ordenador fueran patentables y la connotación que la limitación de la expresión *como tal* tiene cuando se trata de una solicitud de protección a los programas de ordenador por la vía de las patentes.

La Cámara de apelaciones en la decisión mencionada interpretó la exclusión del artículo 52 (2) y la limitación a ésta consagrada en el 52 (3), a mi modo de ver, dejando claro que la norma no excluye de la patentabilidad a los programas de ordenador en general, sino exclusivamente aquellos programas que no tienen un efecto técnico, es decir que son un *programa de ordenador como tal*. Posteriormente, la Cámara analiza el concepto de efecto técnico en el sentido de exigir que cuando el programa se corra en un ordenador o sea cargado en éste, produzca o sea capaz de producir un efecto técnico que va más allá de la interacción física entre el equipo y el programa. A título de ejemplo, dice que este efecto no se logra cuando el efecto físico que produce en un equipo -como es el caso de la generación de una corriente eléctrica-, se deriva de la ejecución de una instrucción que le da el programa al ordenador.

De ello se deriva que los programas de computador no solamente serán patentables cuando por medio de un ordenador se maneje o controle un proceso industrial o una máquina, sino también en todos aquellos casos en que el programa es el único medio o un medio necesario para obtener un efecto técnico por medio de su funcionamiento al interior de un ordenador.

Al interior de los países miembros de la Comunidad Europea se viene dando un interesante análisis sobre el impacto de la patentabilidad de los programas de ordenador. En el libro verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, se abordó el tema de la patentabilidad de los programas de ordenador; entre otros, el tema de la eventual compatibilidad de una exclusión de estos frente al artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC y de otro lado la práctica de Oficinas como la japonesa y la americana. Los anteriores trabajos los llevo a la formulación de algunas preguntas, entre otras: i) si las diferencias que existían entre Europa y sus principales socios económicos podían plantear dificultades para las empresas europeas; ii) si se consideraba necesario proponer la supresión del artículo 52 (2) del CPE y iii) la opinión sobre la conveniencia de la protección simultanea del derecho de autor y las patentes para la misma invención.

En el seguimiento que realizó la Comisión a las consultas planteadas en el libro verde, este órgano concluyó que la situación actual que plantea el CPE, crea dificultades de valoración entre los diferentes tribunales sobre lo que puede ser patentable, lo que califica de perjudicial. La comisión propuso dos acciones: i) una propuesta de Directiva basada en el artículo 100 A del Tratado CE, destinada a armonizar la legislación de los estados miembros; y ii) le expresa a los países firmantes del convenio de Munich la conveniencia de una modificación al artículo 52 (2) del Convenio sobre la Patente Europea, a fin de suprimir los programas de ordenador de la lista de los inventos no patentables.

En este sentido, la propuesta básica que se consideró para la revisión de la Convención Europea de Patentes durante la conferencia diplomática que la Organización Europea de Patentes realizó en Munich del 20 al 29 de Noviembre del año 2000, incluía a mi modo de ver dos alternativas: una consistía en la modificación de la letra c) del artículo 52 (2) en el sentido de eliminar los programas de ordenador, y la otra era la posibilidad de eliminar los numerales 2 y 3 del mencionado artículo 52. Al revisar el acta de la modificación vemos que no se introdujo cambio alguno en la legislación existente. Sin embargo, se dedica a este tema parte de una resolución adoptada en la conferencia, en la que se manifiesta la importancia de continuar las consultas en curso, y se solicita a los órganos competentes de la Organización Europea de Patentes la realización de los preparativos necesarios para realizar una nueva conferencia diplomática donde se pudiera abordar el tema.

En Estados Unidos la ley de patentes no realiza un listado de asuntos que no son patentables -ya que este tema es de competencia jurisprudencial-, en efecto la Suprema Corte de los Estados Unidos ha identificado tres categorías de objetos que no pueden ser patentables. Por lo anterior, es evidente que no existe exclusión alguna relativa a los programas de computador en la legislación de patentes en este país.⁴³³ La Oficina Americana de Patentes adoptó en febrero del año 1996 unas directrices de examen en materia de invenciones relativas a programas de ordenador. Estas directivas amplían el campo de las invenciones patentables en este sector; aunque vale la pena aclarar que en Estados Unidos aún antes de la publicación de estas directrices los programas de ordenador incorporados a un medio tangible (disquete, CD, DVD, etc.) eran patentables.

⁴³³ Diamond vs. Dieler, 450 U.S.175, 105 (1980) “ laws of nature, natural phenomena and abstract ideas”.

La Oficina Japonesa adoptó en 1997 unas directrices que consagran de manera expresa la posibilidad de reivindicaciones relativas a un medio de almacenamiento legible por un computador, de forma que la práctica de esta Oficina se aproxima en gran medida a la de la Oficina Americana.

Los países andinos por su parte expresan en el Manual Andino de Patentes que los programas de ordenador “no se pueden considerar invenciones como tales pues no tienen carácter técnico, los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial”. Es decir, solamente serían patentables en casos como por ejemplo, cuando por medio de ellos se opera una maquina que hace parte de un proceso industrial.

3.6. Las formas de presentar información

Se dice en el Manual Andino de Patentes que no será patentable “Cualquier representación de información caracterizada sólo por el contenido de la información no es patentable”⁴³⁴.

4. Exclusiones a la patentabilidad

Sin perjuicio de las limitaciones a la patentabilidad resultantes de la definición de invención, las leyes de patentes también pueden disponer que ciertas materias, no obstante ser invenciones, quedarán excluidas de protección por razones de política económica o de interés público.

El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 27.1) aclara expresamente que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar *sin discriminación por razón del campo de la tecnología* al cual pertenezca la invención. Las únicas exclusiones de la patentabilidad permitidas a los Miembros son las previstas expresamente en el Acuerdo sobre

⁴³⁴ En el Manual se ilustra la causal por medio de algunos ejemplos, los cuales transcribo para ilustración. Una señal acústica, un discurso hablado o escrito, un despliegue visual), a la información almacenada en un medio (ejemplo: un libro caracterizado por su contenido, una cinta de grabación caracterizada por la pieza musical grabada, una señal de tránsito caracterizada por el mensaje de prevención, un disco compacto caracterizado por la data o programa grabado), o un proceso y aparato para la presentación de información (ejemplo: un grabador caracterizado solamente por la información grabada, una computadora caracterizada por la data almacenada).

los ADPIC (Artículo 27 párrafos 2 y 3). Estas exclusiones son facultativas, en otras palabras no siendo obligatorias para los Miembros estos tienen la facultad de adoptarlas o no, y comprenden las siguientes:

- i) las invenciones *cuya explotación comercial* en el territorio deba impedirse necesariamente para los siguientes fines, siempre que la exclusión no se haga meramente porque la explotación esta prohibida por su legislación:
 - a) proteger el orden público o la moralidad,
 - b) proteger la salud o la vida de las personas o de los animales,
 - c) preservar los vegetales, o
 - d) evitar daños graves al medio ambiente;
- ii) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- iii) las plantas y los animales, excepto los microorganismos; y
- iv) los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

La normativa andina sigue bastante de cerca los lineamientos dados por los Adpic, consagrando en el Artículo 20 las siguientes exclusiones a la patentabilidad.

4.1 Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral

Esta norma no fue objeto de mayor desarrollo dentro del Manual Andino de Patentes, y no parece haber sido un tema muy analizado desde el punto de vista de la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia. Por el contrario ha estado en el centro de los debates a nivel europeo a raíz de las decisiones tomadas por la EPO en torno a solicitudes de patentes que comprenden plantas⁴³⁵, animales⁴³⁶ o humanos⁴³⁷ y ha sido igualmente objeto de discusiones

⁴³⁵ In relación con plantas el tema de la moral y el orden público fue analizado en la decisión T356/93 (OJ 1995, 545) en el que el objeto de la invención consistía en plantas y semillas resistentes a un tipo particular de herbicidas, por lo que podían ser selectivamente protegidas contra cierto tipo de malezas y enfermedades causadas por hongos. La solicitud fue objeto de oposición, la que se basaba en el Art. 53 a) CEP, es decir orden público y moral (ya que podía causar un daño serio al medioambiente). Los argumentos fueron desestimados por el Órgano de Apelaciones de la siguiente manera: “the board found that none of the claims related to the subject-matter which could lead to the misuse or destructive use of plant biotechnological techniques because they concern activities...or products... which could not be considered to be wrong as such in the light of the conventionally accepted standards of conduct of European Culture. Plant biotechnology per se could not be regarded as being more contrary to public morality than traditional selective breeding”.

⁴³⁶ En la Decisión T 19/90 (OJ 1990, 476) el Órgano de Apelaciones realiza una comparación entre la aplicación directa del Art. 53 (a) del CPE y la regla 23 d (d) por medio de la cual se implemente la directiva comunitaria 98/44/CE en la EPO, y en el caso en estudio afirma: “claims directed to rodents failed the R.23d(d) EPC test and had therefore to be refused under Art. 53 (a) EPC, as the patent disclosed a likelihood of animal suffering but not a likelihood of medical

en el momento de la adopción de la Directiva Comunitaria 98/44/CE para la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

La negociación de la Directiva Comunitaria 98/44/CE fue un proceso comunitario complejo, en primer lugar la Comisión presentó una primera propuesta de directiva el 21 de Octubre de 1988, la cual fue rechazada el 1 de marzo de 1995 por el Parlamento Europeo, a finales de 1996 se vuelve a presentar una propuesta modificada y finalmente la Directiva se adopta el 6 de julio de 1998⁴³⁸.

En el Art. 15 de la Directiva se establece que los Estados Miembros debían adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva antes de el 30 de julio de 2000, lo cual a finales del 2002 se mostraba como un meta incumplida, ya que a ese momento solamente seis países la habían incorporado a su derecho interno, a saber: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, el Reino Unido, Grecia y España, los restantes se encontraban en distintas etapas del proceso⁴³⁹. La Oficina Europea de Patentes adoptó en junio 16 de 1999 una Decisión del Consejo de Administración por medio de la cual modifica el Reglamento de Ejecución del Convenio de la Patente Europea, a los efectos de implementar la Directiva Comunitaria, para efectos de lo cual introdujo las siguientes Reglas: Regla 23b relativa a temas generales y a definiciones; Reglas 23c y e (2) relativas a invenciones biotecnológicas que pueden ser patentadas; y Reglas 23d y

benefit when applying the invention to this generic class of animals. The same conclusion would have been reached under a “real” Art. 53 (a) EPC assessment. However, both tests were satisfied when the invention was restricted to mice”.

⁴³⁷ Entre otros casos en los que el tema de la exclusiones a la patentabilidad por razón del orden público o la moral ha sido planteado en el marco de la EPO vale la pena mencionar los siguientes: i) patente EP 0 695 351 conocida como “patente de Edimburgo”, corresponde a una solicitud de invención denominada “aislamiento, selección y propagación de células madres transgénicas de animales”, presentada por la Universidad de Edimburgo, la cual fue concedida el 8 de diciembre de 1999 por la EPO, el Parlamento Europeo se opuso a la concesión de esta patente por medio de resolución aprobada el 30 de marzo de 2000, la cual fue objeto de oposición dentro del término previsto a estos efectos por el Convenio de la Patente Europea, uno de los temas centrales del debate es si la expresión “animales” incluye o no humanos, ya que en el lenguaje científico inglés la expresión mencionada incluye humanos, lo que daría lugar a pensar que cubriría la clonación en humanos, mientras que para la División de Oposición de la EPO (decisión prejudicial del 19 de abril del 2000), de la lectura de las reivindicaciones 47 y 48 donde aparece el calificativo de “no humanas” deja aclarado el tema, y permite que la solicitud se ajuste a la Directiva 98/44/CE; ii) EP 1257 168 B1 relativa a “method of cryopreserving selected sperm cells”, donde el Parlamento Europeo expresa nuevamente preocupación por la eventual concesión de patentes relativas a celular germinales humanas, en comunicado del Presidente de la EPO, Mr. Alain Pompidou, de fecha 27 de octubre de 2005, afirma que: “the office emphasises that it follows an extremely cautious approach in patenting biotechnological inventions” y agrega “EPO has so far taken a very restrictive approach to the patenting of human embryonic stem cells and cell lines obtained from them. Following the Edimburg patent case, the EPO has not granted patents for such inventions. Moreover, it has raised objections to the patentability of inventions pertaining to human embryonic stem cells in a number of applications that has been examined so far”.

⁴³⁸ Sin embargo se debe aclarar que el Gobierno neerlandés votó en contra, mientras que Italia y Bélgica se abstuvieron, lo que muestra diversas posturas al interior de la Unión Europea.

⁴³⁹ Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Evolución e implicaciones del Derecho de Patentes en el ámbito de la biotecnología y de la ingeniería genética, Bruselas 7 de octubre de 2002, Pág. 7

e (1) relativas a exclusiones a la patentabilidad sobre invenciones biotecnológicas por razones de orden público o moral.

Si bien es cierto que el proceso de implementación de la Directiva a nivel comunitario avanzaba, no es menos cierto que algunos países seguían mostrando reservas en torno a algunas de las disposiciones de la norma, lo que les llevo a interponer una acción de nulidad contra la misma. En octubre de 2001 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió el recurso de nulidad interpuesta por el Reino de los Países Bajos, apoyado por la Italia y Noruega contra la Directiva, en la decisión del Tribunal, en la que se desestima el recurso interpuesto. Uno de los argumentos expuestos y analizados por el Tribunal se refiere al Artículo 6 por medio del cual se confiere "... a las autoridades nacionales competencias discrecionales para la aplicación de conceptos formulados en términos generales y equívocos, como los conceptos de orden público y de moralidad", en relación a lo cual el Tribunal afirma:

“37. En primer lugar, por lo que respecta al artículo 6 de la Directiva, que excluye de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad, no cabe duda de que dicha disposición reconoce a las autoridades administrativas y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros un amplio margen de maniobra para la aplicación de este criterio de exclusión.

38. Sin embargo, dicho margen de maniobra es necesario para tener en cuenta las dificultades concretas que puede ocasionar la explotación de determinadas patentes en el contexto social y cultural de cada Estado miembro, contexto para cuya comprensión las autoridades nacionales, legislativas, administrativas y judiciales, se encuentran mejor situadas que las autoridades comunitarias. Además, dicha cláusula, que permite no conceder las patentes en caso de amenaza para el orden público o la moralidad, es clásica en el Derecho de patentes y figura, en particular, en los instrumentos jurídicos pertinentes de Derecho internacional como el CPE.

39. Asimismo, el margen de maniobra que se reconoce a los Estados miembros no es discrecional, puesto que la Directiva limita tales conceptos, por un lado, precisando que la explotación comercial de una invención no puede considerarse contraria al orden público o a la moralidad por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria y, por otro lado, citando cuatro ejemplos de procedimientos y utilizaciones no patentables. De este modo, el legislador comunitario proporciona una guía, desconocida en el Derecho general de patentes, para la aplicación de los conceptos de que se trata.

40. Por último, no puede considerarse que una Directiva sea contraria al principio de seguridad jurídica cuando remite, a efectos de sus requisitos de aplicación, a conceptos conocidos del Derecho de los Estados miembros, precisando, como en el presente caso, su alcance y sus límites, y cuando tiene en cuenta a este respecto las particularidades de la materia de que se trata.

41. Por consiguiente, el artículo 6 de la Directiva no puede agravar la situación de inseguridad jurídica contra la que ésta actúa “.

El fallo del Tribunal sumado a otras consideraciones, alentó el proceso de implementación, como lo muestra el hecho de que para mediados del 2005 ya 21 Estados habían notificado a la Comisión sus instrumentos de implementación de la Directiva⁴⁴⁰.

La Directiva Comunitaria 98/44/CE, dedica no pocos de sus considerandos a la moral y el orden público, entre otros:

- “(36) Considerando que el Acuerdo ADPIC prevé la posibilidad de que los miembros de la Organización Mundial del Comercio excluyan de la patentabilidad aquellas invenciones cuya explotación comercial sea preciso impedir en sus territorios en interés del orden público o la moralidad, incluida la protección de 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 dicha exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación;
- (37) Considerando que en la presente Directiva se debe insistir sobre el principio que obliga a excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público y a la moral;
- (38) Considerando que es también necesario incluir en la parte dispositiva de la presente Directiva una lista orientativa de las invenciones no patentables, con objeto de proporcionar a los jueces y a las oficinas nacionales de patentes una guía para interpretar la referencia al orden público o a la moralidad; que no puede pretenderse que esta lista sea exhaustiva; que aquellos procedimientos cuya aplicación suponga una violación de la dignidad humana, como, por ejemplo, los procedimientos para crear híbridos de seres vivos a base de mezclas de células germinales o totipotentes de personas y animales, deberán, evidentemente, quedar también excluidos de la patentabilidad;
- (39) Considerando que el orden público y la moralidad se corresponden, en particular, con los principios éticos y morales reconocidos en un Estado miembro, cuyo respeto es particularmente necesario en el terreno de la biotecnología, a causa del considerable alcance de las consecuencias potenciales de la invención en este ámbito y de sus vínculos naturales con la materia viva; que tales principios éticos y morales vienen a añadirse a los controles jurídicos habituales del Derecho de patentes, independientemente del ámbito técnico a que pertenezca la invención;
- (40) Considerando que en el seno de la Unión Europea existe consenso respecto de que la intervención génica germinal en seres humanos y la clonación de seres humanos son contrarios al orden público y a la moralidad; que es necesario, por lo tanto, excluir explícitamente de la patentabilidad los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal humana y los procedimientos de clonación de seres humanos;
- (41) Considerando que los procedimientos de clonación de seres humanos pueden definirse como cualquier procedimiento, incluidas las técnicas de escisión de embriones, que tenga como objetivo crear un ser humano dotado de la misma información genética nuclear que otro ser humano vivo o fallecido;
- (42) Considerando, por otra parte, que la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales debe quedar también excluida de la patentabilidad, pero que esta exclusión no afecta a las invenciones técnicas que tengan un objetivo terapéutico o de diagnóstico que se aplican al embrión y que le son útiles,
- (43) Considerando que el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión respeta los derechos fundamentales, tal y como se garantizan en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado

⁴⁴⁰ En diciembre de 2004 se iniciaron procesos por incumplimiento ante la Corte Europea de Justicia contra Lituania y Latvia, por no haber implementado la Directiva en sus territorios.

en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario;
 (44) Considerando que el Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías de la Comisión evalúa todos los aspectos éticos vinculados a la biotecnología; que conviene señalar al respecto que cualquier consulta a dicho Grupo, inclusive en lo que se refiere al Derecho de patentes, solamente puede situarse al nivel de la evaluación de la biotecnología con respecto a principios éticos fundamentales;

(45) Considerando que deben excluirse de la patentabilidad aquellos procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que puedan provocarles sufrimientos sin dar lugar a utilidad médica sustancial en el ámbito de la investigación, de la prevención, del diagnóstico o de la terapéutica, para el hombre o el animal, así como los animales surgidos de tales procedimientos”

La Directiva Comunitaria 98/44/CE en su Artículo 6 desarrolló de manera particular la exclusión de la patentabilidad por razones de orden público o moralidad, en los siguientes términos: en la primera parte del numeral 1º, consagra de forma simple la exclusión siguiente: “quedarán excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o la moralidad”. Por esta vía la norma comunitaria sigue de cerca el Art. 27 de los ADPIC, al consagrar que lo que se debe tener presente a los efectos de la causal es el hecho de que la “explotación comercial” del invento sea contraria a los intereses protegidos y no como lo regulan algunas otras legislaciones, el hecho de la publicación de la solicitud de la patente⁴⁴¹. A renglón seguido la mencionada normativa introduce una limitante a la exclusión, ya que la misma no se aplicará por el simple hecho de que la explotación de la invención se encuentre prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

En el numeral 2do del Artículo 6, se consagra una lista ilustrativa de invenciones no patentables por considerárseles contrarias al orden público o la moralidad⁴⁴², así como otras invenciones contrarias a la dignidad humana quedan también excluidas de patentabilidad.⁴⁴³. Las exclusiones previstas son las siguientes: i) procedimiento de clonación de seres humanos; ii) procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano; iii) la

⁴⁴¹ En sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 9 de octubre de 2001 (Asunto C-377/98), se dice que: “parece razonable pensar que se considera que una misma invención vulnera el orden público o la moralidad tanto si se toma como referencia su publicación como su explotación, comercial o de otro tipo”.

⁴⁴² En lo que hace referencia a estos dos conceptos resulta ilustrativa la Decisión T 356/93 (OJ 1995, 545) del Órgano de Apelaciones de la EPO que los define de la siguiente manera: *Order public*: “as covering the protection of public security and the physical integrity of individuals as part of society. It also encompassed the protection of the environment” y *Morality*: “related to the belief that some behaviour was right and acceptable whereas other behaviour was wrong, this belief being founded on the totality of the accepted norms which were deeply rooted in a particular culture. For the purpose of the EPC. The culture in question was the culture inherent in European society and civilisation.”

⁴⁴³ En el considerando 38 de la Directiva (98/44/CE) se afirma a título meramente ilustrativo, que igualmente están excluidos de patentabilidad, por considerarse contrarios a la dignidad humana, los procedimientos para crear híbridos de seres vivos a base de mezclas de células germinales de personas o animales.

utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales; iv) procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimiento sin utilidad médica substancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos⁴⁴⁴.

Es claro que la puesta en practica de estos conceptos en casos concretos no es una labor simple, en una decisión de la División de Oposiciones de la Oficina Europea del 16 de agosto de 2001, en la que el solicitante (Leland Stanford Junior University) solicitaba patente para una invención relativa a un animal modificado (*immunocompromised mouse implanted with human hematopoietic tissue and hence constituting an animal-human chimera....*) y los opositores alegaban entre otras cosas la no patentabilidad del invento ya que era contrario principios morales de la sociedad occidental el otorgamiento de patentes para organismos vivos, ya que esto ponía los animales al mismo nivel que los productos industriales u objetos inanimados. La División de Oposiciones dijo en primer lugar que los animales si son patentables en los términos de la Directiva Comunitaria 98/44, tema que desarrollaremos más adelante y agrego que en lo relativo a la aplicación del Art. 53 a) del CPE, la labor de la EPO no es la de impedir la protección de inventos que son controversiales, sino impedir casos extremos en los que el publico consideraría aberrante el que se concediese una patente, y cita como ejemplos, inventos relativos a cartas bombas y minas antipersonales⁴⁴⁵.

4.2. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos

Los principales avances en materia de patentamiento de la materia viva han sido el fruto de decisiones judiciales pioneras, las que han abierto el campo a este tipo de invenciones; en

⁴⁴⁴ Como dice el profesor Botana Agra, por esta vía se incorpora el clásico principio ético de *bonus/malus*, según el cual para la valoración axiológica de una acción ha de atenderse a su doble efecto, bueno y malo, debiendo valorarla como éticamente correcta cuando el efecto bueno es lo suficientemente importante para contrarrestar el efecto malo. Ob. Cit. Pagina 133.

⁴⁴⁵ A los efectos de la aplicación del Art. 53 a) del CPE en el manual de examen de la EPO se desarrolla con gran detalle la forma en que el examinador debe proceder, en este sentido se aclara por ejemplo, que lo que se pretende excluir son "inventions likely to induce riot or public disorder, or to lead to criminal or other general offensive behaviour", pero aclara que en algunos casos la causal no opera, como por ejemplo cuando la invención tiene un uso legitimo a pesar de que igualmente pueda ser usada de manera ilegítima y cita como ejemplos, un procedimiento para abrir cajas fuertes o de seguridad, el cual si bien puede ser utilizado por un ladrón, podría ser útil igualmente en manos de un cerrajero profesional, o el caso de una impresora de alta precisión, que podría ser utilizada en manos deshonestas para objetivos como la impresión de cheques bancarios o billetes, pero al mismo tiempo podría ser utilizada para muchos otros fines honestos. Dice el Manual de Examen que en estos casos donde un uso honesto y deshonesto es viable, si

el año de 1980 la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso *Diamond v. Chakrabarty*⁴⁴⁶, dio un giro inusitado para abrir así la posibilidad al patentamiento de materia viva -no la natural pero sí la artificial-, es decir la lograda en el laboratorio y con aplicación o uso industrial, consagrando el principio de que “todo lo que se encuentra bajo el sol hecho por el hombre es patentable”.

Para entender la evolución dada en este campo por la jurisprudencia de los tribunales de los EE.UU., vale la pena, antes de mencionar en detalle las consideraciones en el caso *Chakrabarty*, analizar el fallo que durante muchos años marco el pensamiento de los tribunales americanos en este tema, -el caso *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*⁴⁴⁷, el Tribunal Supremo declaró lo siguiente, en una demanda por infracción de patente en la que estaba en juego la validez de ciertas reivindicaciones de patente⁴⁴⁸:

“...Bond (el inventor) no crea un estado de inhibición o no inhibición en las bacterias. Las cualidades de éstas son obra de la naturaleza. Dichas cualidades no son patentables, evidentemente, pues no se pueden conceder patentes sobre el descubrimiento de fenómenos naturales. Las cualidades de estas bacterias, al igual que el calor del sol, la electricidad o las cualidades de los metales, constituyen un conjunto de conocimientos pertenecientes a toda la humanidad. Son manifestaciones de las leyes de la naturaleza, a disposición de todo el mundo sin estar reservadas en exclusiva para nadie. Quien descubre un fenómeno de la naturaleza hasta el momento desconocido no puede reivindicar sobre él un monopolio legalmente reconocido. Para que surja una invención de ese descubrimiento, debe haber una aplicación de esa ley de la naturaleza a un fin nuevo y útil... Descubrir el hecho de que se pueden mezclar algunas cepas de cada especie de estas bacterias sin dañar las propiedades de ninguna de ellas es descubrir sus cualidades no inhibidoras. No es más que el descubrimiento de parte de la obra de la naturaleza, y por lo tanto no se puede patentar...”.

en la solicitud se hiciera referencia a una aplicación de la invención contraria a la moral o el orden público, en ese caso se podría aplicar la causal de exclusión.

⁴⁴⁶ En un fallo dividido (cinco votos contra cuatro) en 1980 la Suprema Corte de los EEUU reconoce el derecho a patentar la “nueva” bacteria. Esta aceptación abierta del concepto de técnica fue consagrada en los EEUU en el fallo “Chakrabarty”, que interpretó la voluntad del legislador de acuerdo con el desarrollo científico y tecnológico: “*exigir que el legislador haya previsto toda la evolución científica y tecnológica le restaría toda significación al sistema de patentes, y si el no excluyó expresamente la materia viviente, la jurisprudencia no debe excluir del campo de la patentabilidad aduciendo que el legislador no hubiere previsto su inclusión*”.

⁴⁴⁷ *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127 (1948).

⁴⁴⁸ Algunos antecedentes del caso podrían ser ilustrativos. El objeto de la solicitud se base en el reconocimiento de un proceso por medio del cual las plantas leguminosas son capaces de tomar nitrógeno del aire y fijarlo en la planta para convertirlo en compuestos orgánicos nitrogenados. La menor o mayor capacidad de fijar el nitrógeno del aire depende de la presencia de bacterias del género *Rhizobium* que infectan las raíces de las plantas y forman nódulos en ellas. Cada una de ellas infectará un grupo bien definido de esas plantas. La práctica consistía en fabricar y vender inoculantes que sólo contenían una especie de bacteria de nódulo radicular, en consecuencia cada inoculante sólo se podía utilizar eficazmente en las plantas del grupo de inoculación cruzada correspondiente a su especie. Así, un agricultor que tuviera un cultivo de soja, necesitaba un inoculante determinado y así para cada uno de sus cultivos. Los intentos de cultivos mixtos, es decir que sirvieran en distintas variedades de plantas no dieron mayores éxitos, dado que las distintas especies de bacterias *Rhizobium* ejercían entre sí un efecto inhibitorio mutuo al mezclarlas en una misma base, de modo que disminuía su eficiencia. Por lo tanto, se había deducido que las distintas especies tenían un efecto mutuamente inhibitorio. Lo que Bond descubrió es que existen cepas de cada especie de bacteria de nódulo radicular, que no ejercen un efecto mutuamente inhibitorio entre sí, la pregunta es si esto ya se encontraba en la naturaleza y por ello no se trata de una invención sino de un descubrimiento o si por el contrario se trata de una modificación genética, que permite estar frente a un microorganismo nuevo –que no existía en la naturaleza antes de su creación humana por manipulación genética-.

La diferencia entonces, en la posición del Tribunal Supremo, en *Diamond v. Chakrabarty*⁴⁴⁹, consiste en el reconocimiento que los organismos vivos genéticamente alterados son patentables, no caben en la exclusión relativa a la materia que esta en la naturaleza, como se describe a continuación:

“[e]l microorganismo del solicitante satisface plenamente los requisitos de la materia patentable. La reivindicación no es sobre un fenómeno natural desconocido hasta el momento, sino sobre un producto manufacturado o compuesto de la naturaleza que no se produce en estado natural, un producto del ingenio humano que tiene un nombre, un carácter y un uso distintivos” [447 U.S. 303, 310]. *Hartranft v. Wiegmann*, 121 U.S. 609, 615 (1887).

Por el contrario, en este caso, el solicitante ha producido una bacteria con características notablemente diferentes de cualquiera que pueda encontrarse en la naturaleza y es una bacteria que tiene en potencia una utilidad considerable. Su descubrimiento no es obra de la naturaleza, sino suya propia. Por consiguiente, es materia patentable en virtud del artículo 101”.

En igual sentido el Tribunal de Apelaciones de Patentes de Canadá, en fallo adoptado en agosto del año 2000 (*President and fellows of Harvard College v. Canada Commissioner of Patents*, reported at [2000] F.C.J. 1213), decidió que “*a transgenic non-human mammal*” mejor conocido como “oncomouse”, cabía dentro de la definición de invención prevista en la sección 2 de la Ley Canadiense de Patentes. El Tribunal en una instancia previa (Fallo de Mr. Justice Nadon, reportado en [1998] 3 F.C. 510)⁴⁵⁰ había confirmado la decisión del Comisionado de Patentes, negando la patentabilidad de la invención. El Tribunal de Apelaciones, decidió en un apretado fallo (dos contra uno), mantener la patentabilidad del invento, inspirándose entre otros antecedentes, en el fallo *Diamond v. Chakrabarty*, *Pioneer HI-Bred Ltda v. Canada Comisioner of Patents*, y *Application of Abitibi*⁴⁵¹, pero introduciendo nuevos elementos que aclararían de manera importante la viabilidad del patentamiento en animales en el Canadá⁴⁵².

⁴⁴⁹ Asunto 447 U.S. 303 No. 79-136 de 16 de junio de 1980.

⁴⁵⁰ Justice Nadon distinguished between lower and higher life forms, and judge that lower life forms are patentable (*decision rendered in Pioneer HI-Bred Ltda v. Canada Comisioner of Patents*), but higher life forms were not.

⁴⁵¹ En el caso “Abitibi”, el Tribunal de Apelaciones de Patentes de Canadá estimó que las formas superiores de vida (por oposición a microorganismos) podrían considerarse como invenciones si el inventor fuese capaz de reproducirlas a voluntad y en forma constante. El Tribunal supuso que las formas de vida complejas tienen tendencia a presentar más grandes variaciones de un individuo a otro y que, en consecuencia, tales invenciones sólo podrían satisfacer difícilmente todas las condiciones de patentabilidad. El Tribunal más tarde precisó: “... pero si eventualmente fuese posible obtener tal resultado, y se cumpliesen las demás condiciones de patentabilidad, no vemos el porqué de tratarlas de forma diferente”

⁴⁵² The decision expressed that “the end product—the oncomouse—since it’s was a creation of human intervention and the law of nature, was patentable. What is not patentable, and clearly stayed in the patent Act, are “inventions” which use only the law of nature”, then added “the distinction between lower and higher forms cannot be made, since there is no provision for such distinction in the Patent Act. Since there are no provisions in the Act that exclude living matter, such in any form are patentable, provided that they meet the conventional criteria of patentability”.

La situación en Europa es igualmente favorable al patentamiento en animales, en varios contextos puede constatarse esta afirmación, en primer lugar, la Directiva Comunitaria 98/44/CE para la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas deja expresamente claro (considerando 29 y Art. 4.2) que “las invenciones cuyo objeto sean vegetales o animales son patentables siempre que la aplicación de la invención no se limite técnicamente a una variedad vegetal o una raza animal”; y en segundo lugar la práctica tanto de las oficinas nacionales como de la EPO⁴⁵³ permiten el patentamiento de ambos.

La EPO en su Decisión del Consejo de Administración de fecha 16 de junio de 1999, por medio de la cual implementa la Directiva Comunitaria (98/44), establece que invenciones biotecnológicas relativas a animales serán patentables en la medida que no se limite a una raza animal (Regla 23c (b))⁴⁵⁴ y procesos microbiológicos y otros procesos técnicos o los productos obtenidos por medio de ellos⁴⁵⁵ (salvo variedades vegetales o razas animales).

A nivel andino, el panorama es menos favorable al patentamiento de invenciones relativas al material genético animal, el TAJ en sentencia de interpretación prejudicial 21-IP-2000, decisión que valga la pena mencionar no muy clara en su redacción, pareciera aceptar el patentamiento de animales como mecanismo para estimular la investigación en este campo; en el fallo se lee lo siguiente:

“No obstante, la prohibición de patentar especies y razas animales, al igual que las demás excepciones al principio general de concesión de patentes para las invenciones «en todos los campos de la tecnología» (artículo 1 de la Decisión 344), deben, por tanto, ser interpretadas en forma restrictiva, de tal modo que no lleguen a constituirse en un obstáculo para la investigación y el desarrollo industrial.” (Subrayado fuera del texto).

⁴⁵³ En este sentido ver Decisión T 19/90 (O.J. 1990,476) en la que se afirma que la excepción a la patentabilidad prevista en el Art. 53 (b) CPE (plant or animal varieties/les variétés végétales ou les races animales) se aplica a cierta categoría de animales, pero no a los animales como tal. En Decisión T 315/03 (OJ 2006,15) se dice que el principio de enunciado en materia de plantas (no se permite variedades vegetales) puede ser aplicado en materia de animales, no permitiendo la patentabilidad de razas (races or varieties dependiendo del lenguaje utilizado), pero permitiendo la patente cuando se dirige sobre un animal en particular (aún en el caso de que las reivindicaciones incluyan una raza siempre que la característica se aplique igualmente a otras razas).

⁴⁵⁴ La mencionada Decisión del Consejo de Administración (19 de junio de 1999) define invenciones biotecnológicas de la siguiente manera: “are inventions which concerns a product consisting of or containing biological material or a processes by means of which biological material is produced, processed or used”, define material biológico como “any material containing genetic information and capable reproducing itself or being reproduced in a biological system” y proceso microbiológico como “any process involving or performed upon or resulting in microbiological material”.

⁴⁵⁵ El producto obtenido por medio de un proceso microbiológico puede ser protegido *per se* por medio de una reivindicación particular (product claim). En el Manual de la EPO (Part C, 3.5.1) se indica el siguiente ejemplo: “Propagation of the micro-organism itself is to be construed as a microbiological process...consequently, the micro-organism can be protected per se as it is a product obtained by a microbiological process” .

Posteriormente el TAJ agrega lo que pareciere una posición bastante favorable al patentamiento de materia viva en general –incluyendo material genético animal-, en el fallo se dice:

“Así, dentro del concepto de especies y razas animales al que se refiere el artículo 7 literal c) de la Decisión 344 no se encuentran comprendidos los seres vivos que puedan obtenerse mediante procedimientos microbiológicos, por lo que los microorganismos, y entre éstos, las células, bacterias, microplasmos, no estarían excluidos de patentabilidad, si no se trata de materia preexistente en la naturaleza, y en tanto puedan ser utilizados en la industria, sean el resultado de una actividad inventiva y, además, no atenten contra el orden público, la moral ni las buenas costumbres... Por otra parte, como ya se ha expresado, los procedimientos microbiológicos, incluidos los de selección, aislamiento, cultivo o de mutación de microorganismos, al igual que los no biológicos, en tanto cumplan los requisitos objetivos de patentabilidad pueden ser objeto de patente, en razón de que no son el resultado de las fuerzas de la naturaleza, sino que requieren de la intervención del hombre para llevarlos a cab. Sin embargo, no gozan de protección aquellos procedimientos en los que no exista actividad humana (procedimientos *exclusivamente biológicos* —o «biológicos naturales» como los denomina el artículo 15 párrafo b) de la Decisión 486—), o si existiendo ésta no es lo suficientemente relevante como para influir en la obtención de los resultados (procedimientos *esencialmente biológicos* –artículo 7 letra c) de la Decisión 344—). La patentabilidad estará condicionada por tanto, a la intensidad o relevancia de la intervención técnica del hombre en las diversas etapas del procedimiento.”

Del Manual Andino de Examen se deriva una posición bastante restrictiva frente a la patentabilidad de materia viva, en particular animales y plantas⁴⁵⁶, el mencionado documento expresa lo siguiente:

“Las especies y variedades de plantas y las razas de animales no son patentables. Ejemplo: plantas y animales transgénicos. No obstante lo anterior, el procedimiento no biológico o microbiológico para su obtención podría ser patentable (que no sean el mero resultado de actividades de aislamiento). Igualmente podrá ser objeto de patentabilidad el material biológico objeto de una transformación en tanto no constituya planta o animal.”

En lo relativo al patentamiento de Plantas, el Órgano de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes se ha pronunciado en varias oportunidades, por ejemplo en el caso G 1/98 (OJ 2000, 111) se dijo que una reivindicación no dirigida a variedades vegetales⁴⁵⁷ específicas no se encuentra excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 53 b) CPE,

⁴⁵⁶ Algunos ejemplos utilizados en el Manual Andino de Examen ilustran mejor la posición de estas Oficinas: Ejemplos de procesos patentables: i) Proceso para la producción de una planta de maíz que incluye el gene recombinante X, que consiste en la transformación y regeneración de la planta transgénica X...y ii) Proceso para producir el animal X, que consiste en la transformación con el gen quimérico Y.... Serían patentables porque contienen una etapa técnica (transformación, regeneración) en el entendido que no ocurran en la naturaleza. Ejemplo de procesos no patentables: i) Proceso para la producción de una planta de maíz X, que consiste en cruzar por polinización y selección las plantas Y y W, y ii) Proceso para producir el animal X, que consiste en cruzar. La razón de la exclusión consiste en que se trata de procesos biológicos naturales. Los procesos técnicos que copian la naturaleza tampoco son patentables: por ejemplo un método para polinizar la planta X, que consiste en cortar..., introducir el polen etc., no sería patentable, porque aunque realizado de manera artificial, vendría a ser lo mismo y conseguir los mismos resultados del proceso natural.

incluso si su ámbito de protección comprendía variedades vegetales. Por ello, uno puede afirmar que las patentes no podrán ser otorgadas para una variedad en particular, pero estas podrán hacer parte de las reivindicaciones siempre que se trate de una innovación común a varias variedades. Este órgano de la EPO ha dicho igualmente que una correcta interpretación del artículo 53 b) no excluye el otorgamiento de patentes para plantas transgénicas, siempre que una variedad específica no haya sido identificada, aún si en las reivindicaciones se haga referencia a variedades vegetales. Por último, el órgano de Apelaciones de la EPO, dijo que la excepción prevista en el 53 b) se aplica a variedades vegetales independientemente de la forma en la que fueron producidas, por ello “variedades vegetales que contienen genes introducidos en una planta ancestral por medio de una técnica de ingeniería genética recombinante estará excluida de patentabilidad” y luego agrega que la razón de tal exclusión es que se quiere excluir de patentabilidad aquellas materias que serían objeto de protección por medio del sistema de variedades vegetales y agrega, en el sistema de UPOV no se hace ninguna diferencia desde el punto de vista de requisitos, si una variedad es obtenida por medio de un procedimiento de fito-mejoramiento tradicional o por medio de ingeniería genética⁴⁵⁸.

De lo anterior se deriva que, las patentes de invención son una vía para la protección de la innovación en materia vegetal que sea el fruto de técnicas modernas, como la ingeniería genética, mientras que el resultado de la innovación logrado por técnicas tradicionales de mejoramiento, normalmente será objeto de protección por la vía de las obtenciones vegetales.

Las *obteniones vegetales* deben ser protegidas por todos los Miembros de la OMC, sea mediante patentes de invención, mediante un sistema *sui generis* eficaz, o mediante una combinación de ambas formas de protección (Acuerdo sobre los ADPIC Artículo 27.3). Esta obligación expresa implica que aun cuando un Miembro optara por excluir de la patentabilidad a las plantas, subsistiría la obligación de dar protección legal por lo menos a las obtenciones vegetales.⁴⁵⁹

⁴⁵⁷ El término “variedad vegetal” se define ahora de acuerdo con la Regla. 23b (4) EPC en armonía con el Tratado UPOV.

⁴⁵⁸ *This meant that the term “plant variety” was appropriate for defining the borderline between patent protection and plant breeders’ rights protection irrespective of the origin of the variety.*

⁴⁵⁹ Las legislaciones distinguen entre el concepto de “planta” y el de “obtención vegetal” o “variedad vegetal”. Este último se define, por ejemplo, en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) (Acta de 1991, Artículo 1.iv)) en los siguientes términos:
 “iv) se entenderá por “variedad vegetal” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de sí responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda

Ese compromiso emanado del Acuerdo sobre los ADPIC ha comenzado a acelerar el proceso de adopción de legislación especial para la protección de las variedades u obtenciones vegetales, aun cuando las plantas no estuviesen excluidas de protección por patente. Además, se está incrementando rápidamente el número de países en desarrollo que se han adherido o que están gestionando su adhesión al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV), del cual son miembros 70 países, a mayo de 2012.

4.3 Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales

Algunas legislaciones excluyen los métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico en humanos y en animales. El Tribunal Andino de Justicia en sentencia de interpretación prejudicial dictada dentro del proceso 11-IP-95, consideró que no se encuentra dentro de la causal aquellos casos relativos a productos cosméticos. Igualmente, consideró el Tribunal que en aquellos casos relativos a un producto que tenga aplicación terapéutica y cosmética, sólo serían patentables las reivindicaciones relativas a la naturaleza cosmética del producto. Acertadamente el Tribunal cita como antecedente la decisión T 36/83 de la Cámara de recursos de la Oficina Europea de Patentes, por la que se aceptó una solicitud en la que exclusivamente se reivindicaba el uso cosmético de un producto que adicionalmente tenía una utilización terapéutica.

Igualmente relevante resulta la decisión de la Cámara de Apelaciones de la OEP de fecha 29 de septiembre de 1999, en la que la Universidad de Georgetown (USA), reivindicaba, a grandes rasgos, un método intravenoso para llevar un catéter al espacio que queda entre el pericardio y el corazón como paso previo a un procedimiento médico posterior. La Cámara confirmó la negación de la División de Examen, basada en que se trataba de un método que tenía carácter quirúrgico y por ello excluido de patentabilidad de acuerdo al artículo 52 (4) del Convenio de la Patente Europea. El apelante basaba su apelación en el hecho que, la existencia de un paso con carácter quirúrgico no convertía al método en un tratamiento quirúrgico, y por ello no quedaba cobijado en la causal de exclusión, ya que no se producía el efecto curativo que es requerido en la norma. En la decisión, la Cámara afirmó

-
- definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
 - distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,
 - considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.”

que la inserción de un catéter es considerado una técnica quirúrgica y luego agregó, que la presencia de un paso con carácter quirúrgico dentro de un método que involucra varios pasos, convierte a éste en un método quirúrgico. Se lee en la mencionada decisión que la razón de esta exclusión en la Convención Europea de Patentes, obedece al interés de asegurarle a aquellos que practican métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico como parte de tratamientos médicos en humanos o veterinarios en animales, el que no se vean limitados por las patentes.

4.4. Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial

La Decisión 486 no hace una distinción entre patentes de primer y de segundo uso; es más, no menciona a las patentes de uso en el artículo 14º, como tendremos la oportunidad de comentarlo en detalle en el capítulo V. Sin embargo en el artículo 21 de la mencionada norma señala lo siguiente:

“Artículo 21.- los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16º de la presente decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido en la patente original “.

Si bien es claro lo que se pretendió excluir de patentabilidad con ésta norma, ya que hubo una amplia discusión del tema en diferentes sectores de los países miembros de la CAN; sobran las notas de prensa y los artículos académicos que hablaban de la conveniencia de la exclusión de los segundos usos, no es tan claro que tal objetivo se haya logrado o que pueda lograrse con una norma del tenor de la que estudiamos, ya que una interpretación válida es que solamente serán patentables (los productos y procedimientos) cuando además del nuevo uso, tengan los otros requisitos de patentabilidad señalados en el artículo 1º de la Decisión (altura inventiva y aplicación industrial).

Igualmente válida resulta una interpretación en el sentido de excluir de patentabilidad a los productos y procesos cuando son objeto de un nuevo uso. En otras palabras, no se podrá reivindicar nuevamente un producto que ya hace parte del estado de la técnica, por el hecho

de encontrarse un nuevo uso sobre éste; tampoco se podrá reivindicar el procedimiento de fabricación de éste producto que ya se encontraba en el estado de la técnica, por el hecho de encontrarse un nuevo uso al procedimiento anterior. Pero nada obsta para que se conceda una patente sobre *el nuevo uso*, donde la reivindicación éste dirigida al uso y no al producto. Esta interpretación se aplicaría a los usos en todos los sectores de la técnica, y no hay razón válida para que se excluya de la misma el caso de los usos de los productos farmacéuticos.

Lo cierto es que varios de los países andinos habían mostrado interés en la revisión de ésta norma, lo que considero acertado ya que la misma discrimina contra los inventos sobre nuevo uso de un producto o de proceso conocido. Algunos países como Perú y Ecuador habían escogido el camino de la revisión de sus legislaciones internas. En el caso del primer país en el Decreto 010-97-ITINCI, por el cual se dictan normas para la adecuada aplicación del Decreto No. 823 (ley interna de propiedad industrial), se señala que se debe entender el artículo 43 de la última norma en el sentido de que un uso distinto al que se encuentra en el estado de la técnica, será objeto de nueva patente si cumple con los requisitos de patentabilidad. El texto es el siguiente:

“Artículo 4º.- Aclarece que de conformidad con el artículo 43º del Decreto Legislativo No. 823 un uso distinto al comprendido en el estado de la técnica será objeto de nueva patente sin cumple con los requisitos establecidos en él artículo 22 del Decreto Legislativo No.823”.

En igual sentido la ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, No.83 del 20 de Abril de 1998, no incluyó una norma equivalente al artículo 16 de la Decisión 344 (21 de la 486), por lo cual, los usos serían objeto de patentes en la medida en que cumplan los requisitos de patentabilidad señalados en él artículo 121 de la mencionada norma (otro tema sería su aplicabilidad por ser contraria al ordenamiento andino). En otros casos, la práctica de algunas oficinas nacionales las había llevado a una interpretación del artículo 16 de la Decisión 344 similar o equivalente a las que llevaron a Ecuador y Perú a su posición reflejada en las normas mencionadas. Por ejemplo, el SAPI de Venezuela concedió por medio de resolución No. 977 del 18 de Agosto de 1998, las reivindicaciones 1 a 5, 9 y 11 de una solicitud de patente donde estas reivindicaciones corresponden a nuevos usos de una sustancia ya conocida (esta posición fue revisada posteriormente por la Oficina y cambiada).

El TAJ ha zanjado la discusión con un fallo por medio del cual interpreta la norma; la interpretación es en el sentido de excluir de patentabilidad cualquier uso, en la química, la mecánica o en cualquier otro campo. Este será una de las decisiones que analizaremos a los efectos de identificar si la normativa viene siendo implementada por el legislador a los efectos de mejor atender los objetivos de desarrollo de la CAN o si es la interpretación de la misma – en lo comunitario o nacional-la que juega un papel positivo, negativo o neutral en la búsqueda de esos objetivos.

5. Derecho de patente y limitaciones

5.1. Introducción

Una definición clara de los derechos exclusivos conferidos por la patente y de las limitaciones a esos derechos es indispensable para comprender el alcance de la figura. Ello permitirá, no sólo al titular de la patente defender su invención contra un uso no autorizado, sino también a los terceros tener mayor seguridad jurídica respecto de las actividades que podrán emprender sin necesidad de pedirle autorización al titular de la patente, y sin temor de ser demandados por infracción. La definición de los derechos también facilita la negociación y conclusión de contratos de licencia respecto a los diferentes actos de explotación de la invención reservados al titular de la patente.

El contenido de los derechos exclusivos conferidos por la patente está determinado por la ley respectiva y por la jurisprudencia pertinente. Las leyes modernas contienen disposiciones explícitas que definen ese contenido estipulando, por una parte el derecho del titular de la patente de impedir o prohibir a cualquier tercero realizar determinados actos de explotación de la invención y, por otra parte las limitaciones a ese derecho en ciertos casos precisos. Los párrafos siguientes tratan estos aspectos en mayor detalle.

La patente de invención confiere a su titular un *jus prohibendi*, es decir un derecho de *prohibir* o *impedir* a terceros no autorizados realizar determinados actos de explotación industrial o comercial de la invención patentada. La patente de invención no confiere a su titular un derecho “positivo” de explotar la invención patentada, sino únicamente el derecho de impedir -recurriendo a las autoridades administrativas y judiciales competente - que terceros realicen tal explotación si no contaran con su consentimiento. En ese sentido, la

patente de invención esencialmente confiere a su titular una *acción legal* para actuar contra terceros que realicen ciertos actos sin su autorización.

5.2. Contenido del derecho

El alcance de la protección conferida por una patente está determinado por *el tenor de las reivindicaciones*⁴⁶⁰ de la patente (Art.51 de la Decisión 486). Las reivindicaciones deben ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas por la divulgación contenida en el documento de solicitud, y concretamente en la descripción y en los dibujos, cuando los hubiera. Las reivindicaciones se interpretarán, cuando ello fuese necesario, a la luz de la descripción y los dibujos contenidos en la solicitud patente. El TAJ en sentencia de interpretación prejudicial ha dicho sobre la importancia del papel de las reivindicaciones en el trámite de patentes lo siguiente:

“En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con actividad inventiva.....La descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección”.

⁴⁶⁰ Las reivindicaciones consiste en una técnica evolucionada para definir el objeto cubierto por la patente (la técnica anterior consistía en determinar el objeto cubierto a partir de la definición de la invención prevista en la descripción). El Profesor Gómez Segade (El certificado de Adición, ADI, P.124, nota 62) el merito de la introducción de las reivindicaciones en el derecho continental europeo corresponde a España, ya que por medio de un RD de diciembre de 1829, exigía que el solicitante agregara a continuación de la descripción “una nota en la que deberá expresar clara, distinta y únicamente cual es la parte, pieza, movimiento, mecanismo, materia, operación o proceder que presenta para que sea objeto de privilegio y asegurar su propiedad”. Como se ve, si bien no se habla expresamente de reivindicación (lo cual solamente sucede hasta la adopción de una ley de 16 de mayo de 1902), es claro que conceptualmente se trata de lo mismo. En Alemania se introdujo el requisito de las reivindicaciones por medio del Art. 20 de la Ley de Patentes de 1877, si bien estas ya eran conocida de manera previa en la práctica de la Oficina (El Art.3 del Reglamento de la Oficina Alemana de Patentes, exigía una caracterización breve pero precisa de lo que constituía el objeto de la invención). En Suiza fueron introducidas por la ley de 21 de junio de 1907 y en Suecia por medio de un Decreto del año 1944.

Las reivindicaciones son libremente formuladas por el solicitante de la patente⁴⁶¹. Constituyen una manifestación de voluntad del inventor quien indica a través de ellas la materia que desea proteger mediante la patente. Las reivindicaciones presentadas por el solicitante de la patente normalmente serán controladas por la autoridad nacional competente antes de la concesión, a fin de verificar entre otras cosas, que lo reivindicado no sea más amplio que lo divulgado en la solicitud⁴⁶². El inventor sólo podrá reivindicar y proteger aquello que su invención aporta como novedoso e inventivo por encima de lo que se encuentra en el estado de la técnica.

El derecho de prohibir o impedir una actividad industrial o comercial de un tercero sólo podrá ejercerse con respecto a lo que está reivindicado, o con respecto a las variaciones que puedan considerarse equivalentes de lo reivindicado⁴⁶³.

Los actos de explotación reservados al titular de una patente en la normativa andina son los siguientes (Art.52 Decisión 486):

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

⁴⁶¹ Sin embargo existen reglas (ley, reglamentos, manuales) que determinan las condiciones y características que deben cumplir las reivindicaciones, por ejemplo en el Manual Andino se ha establecido: “Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento. Las características pueden ser estructurales (forma de una pieza, fórmula química, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una función, por ejemplo “elemento para medir la presión”). Primera Edición, Pág.26.

⁴⁶² En este sentido ver Sentencia de Interpretación Prejudicial 21-IP-98, en el que el TAJ ha dicho “Las reivindicaciones, por su efecto jurídico y su alcance sobre la definición de una invención, son determinantes que no pueden ser variadas o adicionadas ex post por el solicitante para argüir novedad una vez culminado el trámite de patentabilidad. Recuérdese que de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 344 el alcance de la protección patentaria se determina según el tenor de las reivindicaciones, mientras que la descripción de la invención servirá el propósito de interpretar a aquellas.... Dentro de los requisitos que debe contener una solicitud de patente, las reivindicaciones constituyen el elemento jurídico determinante de la invención, y no podrán ser variadas por el solicitante con posterioridad al trámite de la patente”.

⁴⁶³ Cada reivindicación es única, cada una por separado confiere sus propios derechos, y cada una es susceptible de ser infringida o de ser declarada nula. Pero será la combinación de todos los elementos que las mismas describen, la que determina el denominado “objeto” de la invención.

Algunas leyes prevén además que la patente confiere a su titular el derecho de impedir la comercialización, venta u ofrecimiento de *medios* relativos a un elemento esencial de la invención, que sean idóneos para ponerla en práctica, si la persona que comercializa, vende u ofrece dichos medios supiera o debiera saber que esos medios tienen esa finalidad ilícita.⁴⁶⁴

El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 28.1) aclara que la patente confiere a su titular el derecho de *impedir* a terceros realizar, sin el debido consentimiento, ciertos actos de comercio e industria con respecto a la invención protegida por la patente. La expresión de este *jus prohibendi* concuerda con lo previsto en muchas de las leyes modernas de patentes incluida la normativa andina.⁴⁶⁵

5.3 Protección Penal

No podemos dudar como el auge de la delincuencia económica afecta el desempeño de la economía de los países, en áreas tan sensibles como la libre competencia y la libertad del mercado, perjudicando indistintamente a productores, usuarios, consumidores y al mismo estado. Por ello, los delitos que atentan contra el orden económico son delitos *pluriofensivos* ya que al tiempo que afectan el orden económico de un estado, afectan igualmente un bien de carácter individual, consistente por ejemplo en el caso que nos compete, en un derecho de exclusiva derivado de una patente.

La tendencia es la inclusión de la protección penal de los derechos de patentes en los capítulos relativos a la protección penal de los derechos económicos, siendo entonces el delito de violación de un derecho de patentes un delito de tipo económico. Para un importante sector de la doctrina colombiana se define delito económico en sentido estricto como conducta que lesiona o pone en peligro el orden económico, en el sentido de expresión de la capacidad de intervención del estado en la economía y delito económico en sentido amplio

⁴⁶⁴ El Acuerdo sobre los ADPIC Artículo 28 párrafo 1, contiene una disposición sobre el contenido del derecho exclusivo conferido por la patente. Ejemplos de disposiciones equivalentes pueden encontrarse en los Artículos 25 y 26 del Convenio sobre la Patente Comunitaria, y en el Artículo 19 (Variante B) de la Propuesta Básica del Tratado sobre el Derecho de Patentes, documento PLT/DC/3 de la OMPI.

⁴⁶⁵ Véase, por ejemplo, la legislación de patentes de invención de Alemania (Art. 9), Bélgica (Art. 27), Dinamarca (Art. 3), España (Art. 50), Francia (Art.L.613-3), Hungría (Art. 19.2), Países Bajos (Art. 53.1), Reino Unido (Art. 60(1)), Suecia (Art. 3), y el Convenio sobre la Patente Comunitaria (Art. 25). En la legislación de los países de América Latina se encuentran ejemplos en las leyes de Brasil (Art. 42), El Salvador (Art. 115), Guatemala (Art. 30 apartados I y II), Honduras (Art. 17), México (Art. 25), Panamá (Art. 18), y Perú (Art. 65). También la “Propuesta Básica” para el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), documento PLT/DC/3 publicado por la OMPI, Artículo 19; y la *Ley Tipo de la OMPI, op. cit.*, Art. 135.

como la conducta que en primer lugar afecta un bien jurídico patrimonial individual y como consecuencia pone en peligro la regulación jurídica relativa a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.⁴⁶⁶

Para algunos el derecho penal económico no es más que una tentativa de codificación pedagógica, en tanto que persigue la puesta en conjunto de delitos que tienen una frecuente ocurrencia en la vida de los negocios⁴⁶⁷; para otros es una construcción artificial que no busca más que agrupar bajo una misma etiqueta o manual una serie de infracciones que tienen como único punto común el estar más o menos cerca de la vida de los negocios; para otros, lo anterior es solo un mito, la realidad es que la especificidad de los negocios obliga a que las sanciones sobre los comportamientos reprochables en los negocios tengan características propias frente a aquellas del derecho penal, formando un todo homogéneo⁴⁶⁸.

La Decisión 486 dedica el Título XV, al tema de las infracciones, por ejemplo, infracción de patente (art.238), acción especial por daños y perjuicios contados a partir de la publicación (art. 239), acción especial en tratándose de patentes de procedimiento (Art.240), medidas cautelares (art. 241, 245 y ss), y medidas en frontera (250 y ss). Se trata de acciones de tipo civil dedicadas a la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

Existe en la norma andina, la obligación de adoptar una normativa penal para la defensa de infracciones de falsificación de marcas (art.257) que no aparece en materia de Patentes, entre otras razones muy seguramente por que no hay compromiso de hacerlo en el marco de los tratados multilaterales de propiedad intelectual. Sin embargo, no es menos cierto que los países miembros han adoptado normas penales para la defensa de otros derechos de propiedad industrial, incluyendo las patentes de invención. Por lo extenso que resultaría un análisis de la situación normativa en los cuatro países andinos, me limitaré a realizar algunos comentarios sobre la situación en Colombia donde existen no pocos casos penales en materia de patentes.

⁴⁶⁶ Antonio José Cancino, Los delitos contra el orden económico y social en el nuevo Código Penal, Bogotá, Librería del Profesional, 1982, Pág. 30 y Miguel Córdoba Angulo, Delitos contra el orden económico y social, Lecciones de Derecho parte Especial, Bogotá, Universidad Externado, Pág. 227

⁴⁶⁷ François Chaudet, Droit Suisse des Affaires, Hebing & Lichttenhahn, Basilea, Pag 504

⁴⁶⁸ En este sentido ver Michel Véron, Droit Pénal des affaires, Ed. Dalloz, Paris, 2004, Pag 13

5.4. La defensa penal de las patentes en Colombia

Llama profundamente la atención la tendencia a la criminalización de la propiedad intelectual, y las patentes no escapan a esa tendencia. En ocasiones se coloca en cabeza del estado la iniciativa para la defensa y persecución por la violación de este tipo de derechos, lo parece a primera vista, que supera la obligación de estado de promover una defensa adecuada los mismos, la que supone siempre la iniciativa de los titulares en las acciones de defensa. Quizá obedezca esta tendencia al mayor poder intimidatorio que tiene el proceso penal y en particular las sanciones tendientes a la privación de la libertad, frente a las acciones civiles, dirigidas normalmente en primer lugar a que cese la conducta infractora (cuando persiste) o a evitar que se inicie la conducta infractora y en segundo lugar, a la búsqueda de la compensación (ya sea por la explotación que un tercero realiza o por el daño causado).

En el caso Colombiano se ha previsto la protección penal de las patentes desde principios del siglo pasado, entre otras normas, vale la pena mencionar se encuentra la Ley 31 de 1925 que consagraba en su Artículo 24: “son usurpadores de patentes los que atenten a los derechos de su legítimo poseedor, fabricando, transmitiendo ejecutando o usando con cualquier fin, sin el consentimiento expreso de aquél, copias dolosas o fraudulentas, perfectas o imperfectas del objeto de la patente....” Y establecía posteriormente en el artículo 67 un procedimiento de amparo administrativo para hacer efectiva la defensa del derecho de patente.

En el Código Penal Colombiano del año 2000, los artículos 306 y 307 consagran la protección a los derechos de patente de la siguiente manera.

“ARTÍCULO 306. Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.”

“ARTÍCULO 307. Uso ilegítimo de patentes. El que fabrique producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorización medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación producto fabricado con violación de patente.”

Las dos normas guardan relación con la violación de derechos de patentes, pero lo hacen de manera diferente, en lo que toca con la primera de ellas lo que se sanciona es la usurpación de patentes y en la segunda el uso ilegítimo de patentes, si bien no es clara la diferencias entre estos conceptos, procederemos a hacer un análisis de las mismas.

5.4.1 La Usurpación de patentes

La usurpación de patentes prevista en el artículo 306 tiene como núcleo rector “ utilizar fraudulentamente”. En el diccionario de la Real Academia Española vemos que utilizar es aprovecharse de una cosa y fraudulentamente quiere decir con fraude, que es la acción contraria a la verdad y la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Por ello, utiliza fraudulentamente quién fabrica un producto objeto de un derecho de patente de un tercero; el fraude se deriva de la inexistencia de un derecho a su favor que lo habilite para beneficiarse de la patente.

El sujeto activo es indeterminado “el que”, por lo que no se requiere ninguna condición especial para ser considerado sujeto activo. El objeto material al que hace referencia la norma está compuesto por diversos tipos de derechos de propiedad intelectual, a nuestros efectos nos interesa exclusivamente la referencia a patente de invención, cuya definición tuvimos la oportunidad de analizar previamente.

El perjudicado es el titular del derecho de patente protegido legalmente. Para ello debemos acudir a las disposiciones de la decisión 486 relativas a la titularidad y adquisición del derecho de patentes. En atención a que el tipo legal requiere que este protegido legalmente, lo primero es establecer cuando una invención está protegida por patente. La respuesta la encontramos en el Artículo 48 de la Decisión que establece que una vez cumplidos los requisitos de procedimiento y realizado el examen de patentabilidad (a los que tuvimos la oportunidad de referirnos anteriormente) la administración procederá a otorgar *titulo de patente*. Pues bien, ese titulo de patente es la acreditación de que una invención ha

sido objeto de protección a favor de una determinada persona, quién tiene la categoría de titular⁴⁶⁹.

Debemos diferenciar la condición del Registro para que prospere la acción penal, de la posibilidad prevista en el Artículo 239 de la Decisión que establece que el titular de una patente podrá reclamar daños y perjuicios causados a partir del momento de la publicación de la solicitud de patente. Aclarando que debe esperarse a que se conceda la patente para que se pueda iniciar la acción de resarcimiento, si bien como he mencionado para efectos del cálculo de los daños y perjuicios se puede tomar la fecha de la publicación de la solicitud, que obviamente es anterior a la del registro.

La pena prevista es de dos a cuatro años y multa de 20 a 2,000 salarios mínimos legales mensuales.⁴⁷⁰ Igualmente se encuentran sometidos a la misma pena aquel que se encuentre en alguna de las conductas descritas en el párrafo segundo del mencionado artículo 306, siempre que como menciona la norma se realicen las conductas con fines comerciales o de intermediación. Con lo cual el legislador penal ha introducido un elemento subjetivo “con fines comerciales o de intermediación” el cual al faltar convierten la conducta en atípica.

5.4.2. Uso ilegítimo de patentes

En el artículo 307 se prevé la figura del uso ilegítimo de patentes, en el que se establece que la realización de alguna de las conductas descritas sin la autorización del titular, produce la sanción prevista en la norma. Se distingue entre las patentes relativas a productos y aquellas relativas a medio o proceso, para dejar claro que se encuentran comprendidas todo tipo de patentes, en atención a la distinción doctrinal entre patentes de producto y de procedimiento.

Dentro del tipo penal se menciona claramente que la conducta del sujeto activo debe haberse realizado sin autorización de quien tiene el derecho protegido. Tal exigencia es evidente, ya que de existir una autorización desaparece el perjuicio al bien jurídico protegido. En tratándose de derecho de uso exclusivo, la autorización de uso por cualquier vía (contratos

⁴⁶⁹ La discusión de si se requiere el registro o no para que prospere una acción penal en materia de propiedad industrial es de vieja data, en lo que hace referencia a la doctrina internacional ver entre otros Carlos Martínez Bujan-Perez, Derecho Penal Económico parte especial, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 1999, Pag.38 quién a su vez cita otros autores españoles (Guinarte, Portellano y Valle)

de licencia de patentes, de Know how, etc.) conlleva al ejercicio del derecho de exclusiva y por ello jamás se podría hablar de vulneración al mencionado derecho.

El tipo penal no requiere la producción de un perjuicio económico, solamente la fabricación o el uso sin autorización. La prueba de los perjuicios causados resultaría de utilidad a los efectos de la cuantificación de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados.

6. Limitaciones y excepciones al derecho exclusivo

Las legislaciones modernas de patentes tienden a ser explícitas en lo que atañe a la indicación de las limitaciones a los derechos exclusivos conferidos por la patente⁴⁷¹, posición muy diferente es la adoptada por algunos tratados multilaterales en la materia, con es el caso del Acuerdo Adpic, donde se ha tomado prestada la conocida formula de los tres pasos del derecho de autor, para identificar cuando una excepción o limitación se ajusta al tratado⁴⁷². Esas limitaciones operan sobre las acciones que normalmente tendría el titular de la patente para prohibir ciertos actos, cuya realización por terceros el legislador ha querido dejar fuera del alcance de la patente. En este sentido resultan aplicables las disposiciones consagradas en los artículos 53, 54 y 55 de la decisión 486 los que podrían servir como fundamento de defensa del demandado en un proceso tanto civil como penal.

Tales limitaciones y excepciones tienen la finalidad de proteger un interés público superior, alguna actividad necesaria para garantizar el buen funcionamiento del mercado o del sistema de patentes, promover el avance de la ciencia y la tecnología, o preservar un derecho adquirido por un tercero respecto a la invención patentada. Ellas aseguran que el sistema de

⁴⁷⁰ El salario mínimo mensual en Colombia es de aproximadamente 200 US dólares.

⁴⁷¹ Véase, por ejemplo, la legislación de patentes de invención de Alemania (Arts. 11 y 12), Australia (Arts. 118 y 119), Austria (Art. 23), Bélgica (Arts. 28 y 30), Dinamarca (Arts. 3(3), 4 y 5), España (Arts. 52, 53 y 54), Francia (Arts. L.613-5, L.613-6 y L.613-7), Hungría (Art. 19.(6), y Arts. 20 y 21), Italia (Art. 12), Países Bajos (Art. 53 párrafos 3, 4 y 5), Reino Unido (Arts. 60(5) y 64), Suecia (Art. 3 párrafo 3, y Arts. 4 y 5), Suiza (Art. 35), y el Convenio sobre la Patente Comunitaria (Arts. 27 y 28). En la legislación de los países de América Latina se encuentran ejemplos en las leyes de Argentina (Art. 36), Brasil (Art. 43), Chile (Art. 37), Costa Rica (Art. 16 párrafos 5 y 6), El Salvador (Art. 116), Guatemala (Arts. 5 y 30 párrafo 2), Honduras (Arts. 18 y 19), México (Art. 22), Panamá (Art. 19), Perú (Arts. 66 y 69), y en la Decisión 344 (Arts. 35 párrafo 2 y 36) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que vincula a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). También la “Propuesta Básica” para el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), documento PLT/DC/3 publicado por la OMPI, Artículo 19(3) (Variantes B y C); y la *Ley Tipo de la OMPI, op. cit.*, Arts. 136 y 137.

⁴⁷² El texto del artículo 30 del Acuerdo ADPIC es el siguiente: “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”.

patentes cumpla cabalmente su función de promover el desarrollo tecnológico y la diseminación de las invenciones y nuevas técnicas. También apuntan a realizar un equilibrio entre la necesidad de darle al inventor la oportunidad de recuperar su inversión en desarrollar y comercializar el invento, y el interés público en acceder a la invención libremente y que operen las reglas de la libre competencia en el mercado y la libre circulación de las mercancías.⁴⁷³

El Acuerdo sobre los ADPIC no contiene disposiciones que estipulen limitaciones o excepciones específicas, pero hace alusión a ellas en sus Artículos 6 y 30. El Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 30) establece que los Miembros podrán prever *limitaciones o excepciones* a los derechos exclusivos conferidos por una patente. Tales excepciones deben ser limitadas, no deberán atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, y no deben causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. El Acuerdo deja librado a los miembros la definición de esas excepciones y limitaciones, así como la apreciación de su carácter “limitado” y “justificable”. Esta disposición encuentra su interpretación concreta en las leyes y en la jurisprudencia de los Miembros que prevén tales excepciones.⁴⁷⁴

Las principales excepciones al derecho de patente se refieren a la libertad que tiene cualquier tercero de usar la invención patentada en el ámbito privado, con fines experimentales, con fines académicos, y con respecto a productos patentados introducidos en el mercado por el propio titular de la patente o por un tercero con su consentimiento. Ellas se resumen a continuación.

6.1. Uso con fines privados o no comerciales

Una patente normalmente no confiere a su titular el derecho de impedir a un tercero realizar actos con respecto a la invención patentada cuando ellos se lleven a cabo en el *ámbito privado* o personal y *sin finalidad comercial*. El derecho exclusivo sobre una invención patentada sólo puede oponerse contra actos que terceros realicen en el tráfico económico, es decir con fines industriales o comerciales. Esta limitación dejaría fuera del ámbito de

⁴⁷³ J. Straus, *The Principle of Dependence under Patents and Plant Breeders' Rights*, Industrial Property, 1987, p. 202.

protección de la patente cualquier acto de reproducción o uso del invento cuando se realizara en el ámbito privado y con fines no comerciales.

El Art.53 Dec 486 literal a) contiene esta excepción al derecho de patente en el sentido de limitar al titular en el ejercicios de su derecho de exclusiva respecto de “actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales”. De la lectura de la norma parece desprenderse que ambos requisitos deben estar presentes para que opere la causal, lo cual se deriva de la conjunción utilizada “y”. Por ello, un uso privado con fin comercial o un uso público sin fin comercial no se encuentran protegidos por el ámbito de la excepción, es decir constituirían una violación al derecho de patente. Algunos ejemplos podrían ser ilustrativos de lo antes expuesto, pensemos en el uso por una red nacional de hospitales públicos de una patente relativa a un producto farmacéutico para ser suministrado sin costo a sus pacientes, como primera pregunta uno se podría plantear si este uso es público o privado ¿Qué entendemos por uso privado? En principio el uso por una red de hospitales público de una invención patentada sería difícilmente calificable como un *uso privado* aunque el producto no haya sido puesto en el mercado. De otra parte, que entendemos por uso sin fines comerciales ¿solamente el animo de lucro? Pareciere que el fin comercial existe inclusive cuando el uso se da por parte de entidades sin ánimo de lucro, como es el caso de un hospital público.

6.2. Uso con fines experimentales

La excepción del *uso experimental* está prevista para permitir a cualquier tercero reproducir o usar el invento patentado a fin de estudiarlo, analizarlo y comprender su funcionamiento, estructura o composición. Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante la “ingeniería inversa”, práctica corriente en la industria entre empresas competidoras. Además, permite a los terceros poner a prueba la divulgación contenida en la patente, por ejemplo, para constatar que la invención puede llevarse a la práctica y que no ha habido un ocultamiento de información esencial relativa a la invención. La excepción del uso experimental también opera como un control de la validez de la patente, pues permitiría a los terceros detectar una insuficiencia de la divulgación de la invención, que sería causal de nulidad total o parcial de la patente.⁴⁷⁵

⁴⁷⁴ A. Christie, Patents for Plant Innovation, (1989) 11 EIPR 394, 406; C. Correa, GATT Agreement (...), op. cit, p. 330; C. Correa, Los acuerdos (...), op. cit, p. 2; M. Lobato García-Miján, op. cit, p. 262; J. Straus, Implications (...), op. cit, p. 203.

⁴⁷⁵ J. Straus, *The Principle of Dependence under Patents and Plant Breeders' Rights*, IIC, 1987, pp. 433, 440.

En las legislaciones nacionales de un número considerable de países, en todo el mundo, se prevén las denominadas exenciones con fines de investigación⁴⁷⁶, como es el caso de los países andinos donde se prevé expresamente en el Art.53 de la Decisión 486 literal b), mientras que otros países han ido aplicando esta excepción por medio de su jurisprudencia⁴⁷⁷; por lo que no sorprende que en el asunto *Canadá-Protección mediante patente de los productos farmacéuticos* (DS114), el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC se refiriera a la exención con fines de investigación como “una de las excepciones del tipo de las establecidas en el artículo 30 que han sido adoptadas más corrientemente en las legislaciones nacionales en materia de patentes”.

En el asunto *Canadá-Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*,⁴⁷⁸ se define la excepción con fines de investigación de la manera siguiente:

“la excepción con arreglo a la cual la utilización del producto patentado para realizar experimentos científicos, durante el plazo de vigencia de la patente y sin consentimiento, no constituye infracción”.

Los argumentos esgrimidos por quienes proponen la excepción con fines de investigación se basan sobre un amplio abanico de motivos, comenzando por la idea de que la excepción con fines de uso experimental está implícita en el *quid pro quo* inherente al sistema de patentes, puesto que ningún otro motivo podría explicar el interés que reviste para el sistema de patentes la libre disponibilidad de la divulgación de la invención.⁴⁷⁹ También se han expuesto otros argumentos basados en consideraciones prácticas, por ejemplo, que el carácter acumulativo de gran parte de las actividades de investigación haría que la necesidad

⁴⁷⁶ Albania, Arabia Saudita, Armenia, Bahrein, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Camboya, Camerún, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Gabón, Granada, Guatemala, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Islandia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Líbano, Malasia, Mauricio, México, Mongolia, Marruecos, Namibia, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, República de Moldova, República Dominicana, Santa Lucía, Serbia y Montenegro, Singapur, Sri Lanka, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Tanzania, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Turquía y Uruguay. Además, los 16 países de habla francesa que forman parte del Acuerdo de Bangui (Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, Senegal, Chad y Togo). La mayoría de los países de la UE prevé una excepción con fines de investigación, a la luz de la influencia ejercida por el Convenio sobre la Patente Comunitaria en la redacción de la legislación sobre patentes de los Estados miembros de la UE (en el Artículo 27.b) del Convenio sobre la Patente Comunitaria se contempla la exención con fines de investigación).

⁴⁷⁷ Entre ellos, Australia, el Canadá, Nueva Zelandia y los Estados Unidos de América.

⁴⁷⁸ http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm.

⁴⁷⁹ Rebecca S. Eisenberg, “Patents and the Progress of Science: Exclusive rights and experimental use”. Chicago Law Review (1989), Volumen 56, pág. 1017.

de negociar y conceder múltiples licencias de patente antes de iniciar la investigación entrañara un costo considerable.⁴⁸⁰ Otros opinan que la excepción incide negativamente en la innovación, argumentando que una asignación eficiente de los recursos exige a los investigadores pagar el costo total de los insumos que utilicen, y ello incluye los conocimientos obtenidos por otros investigadores.⁴⁸¹ En el proceso de consulta realizado por el *Advisory Council on Intellectual Property* (ACIP) –Consejo Consultivo en materia de Propiedad Intelectual– de Australia, sobre patentes y uso con fines experimentales, varios participantes formularon opiniones de naturaleza similar.⁴⁸²

La justificación de la excepción quedó explicada en la decisión del Grupo Especial de la OMC en el asunto *Canadá – Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*:

“[...] esa excepción se basa en la idea de que una de las principales finalidades de la política pública en la que se basa la legislación en materia de patentes es facilitar la difusión y el progreso de los conocimientos técnicos, y que si se autoriza al titular de la patente a impedir que se utilice experimentalmente ésta durante el plazo de vigencia de la patente se frustraría parte de la finalidad de la prescripción de que se revele al público la naturaleza de la invención. Por el contrario, el argumento concluye afirmando que, con arreglo a la política en que se basan las legislaciones en materia de patentes, tanto la sociedad como los científicos tienen un ‘legítimo interés’ en que se revelen las patentes para contribuir al progreso de la ciencia y de la técnica.”⁴⁸³

Aunque en las legislaciones nacionales los objetivos generales de la exención para uso experimental o con fines de investigación coinciden en mayor o menor medida con lo expuesto *supra*, los textos de esas disposiciones no siempre son iguales y además, su interpretación puede variar de un país a otro.⁴⁸⁴ Algunos países hacen referencia a los “actos

⁴⁸⁰ “Research use of patented knowledge: a review”, documento de trabajo N° 2006/2 de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria (STI) de la OCDE.

⁴⁸¹ Gans, J. “The Dynamic Effects of Intellectual Property Practices, Intellectual Property Research Institute of Australia” (2005), documento de trabajo; y Rowe, E.A., “The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Universities Deserve Special treatment?”, *Hasting Law Journal* N° 57 (2005).

⁴⁸² *Advisory Council on Intellectual Property* (ACIP) de Australia, “Report on Patents and Experimental Use”, octubre de 2005.

⁴⁸³ Cabe señalar que el Grupo Especial no formula ninguna conclusión sobre si son correctas tales excepciones nacionales desde el punto de vista del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴⁸⁴ Por ejemplo, en el Reino Unido, se indica en una sentencia judicial que sólo están amparados por la exención los experimentos que generan información auténticamente nueva, por ejemplo, los ensayos realizados para descubrir algo desconocido o poner a prueba una hipótesis, o incluso para averiguar si algo que se sabe que funciona en determinadas condiciones puede funcionar en otras. La exención no se extiende a los experimentos concebidos para comprobar conocimientos ya existentes, por ejemplo, o para demostrar a un tercero que el producto se comporta según lo indicado. Por otra parte, en Alemania (en el asunto Ensayo clínico I, R.P.C.623 [1997]), el Tribunal concluyó que el uso experimental engloba “la comprobación de la capacidad de utilizar la materia de la invención patentada y de las posibilidades de su ulterior desarrollo”; explicó que, en principio, están excluidos del ámbito de aplicación de la exención para uso experimental todos los actos de experimentación en la medida en que sirvan para obtener información, por lo que los actos realizados para fundamentar una solicitud de aprobación reglamentaria pueden estar comprendidos en el uso experimental.

realizados con *finis de uso experimental*” mientras que otros hacen referencia a la investigación realizada con fines científicos, “actos realizados *con finis de investigación científica*” o “la utilización de una invención *con finis de investigación científica únicamente*”⁴⁸⁵.

En la legislación de algunos países se exige que las actividades pertinentes (experimentación, investigación o actividades técnicas) se realicen “sin fines comerciales ni de lucro”.⁴⁸⁶ En otros países, las disposiciones establecen en forma expresa que la exención para uso experimental se aplica también cuando al realizar los actos se contempla una futura explotación comercial.

El Art.53 de la Decisión 486 literal a) contiene esta excepción al derecho de patente en el sentido de limitar al titular en el ejercicio de su derecho de exclusiva respecto de “actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada”. Deben resaltarse dos aspectos de la norma, primero, la excepción se refiere a la experimentación pura y simple, por ello, no tiene que ser con un objetivo científico, pudiendo por el contrario cobijar cualquier otro tipo de experimentación, por ejemplo, la experimentación que tenga por objeto conocer la forma en que opera la tecnología, la que no es necesariamente de una naturaleza científica, sino el fruto de un interés en el progreso técnico y claramente podría tener una motivación comercial –hacer las cosas mejor que el competidor-, y sin embargo quedaría cubierta por la excepción. En segundo lugar, la excepción cobija actos de experimentación realizados “respecto” del objeto de la invención, es decir, el uso de la invención en un proceso de experimentación autónomo o independiente no estaría cubierto. Podríamos decir que la redacción equivale a decir experimentar *sobre* el invento pero no *con* el invento.

6.3. Uso con fines académicos y de enseñanza

Muchas leyes prevén una excepción a los derechos exclusivos conferidos por la patente para permitir los actos realizados exclusivamente con fines de *enseñanza* o de *investigación científica* o *académica* (Art. 53 Dec 486 Literal c)). Esa limitación también permitiría a los competidores desarrollar tecnologías nuevas y mejores a la patentada, con lo cual se realiza

⁴⁸⁵ Entre otras, las legislaciones de Barbados, Egipto, Kenya, Líbano, Malasia y el Reglamento sobre Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo.

⁴⁸⁶ Entre otras, las legislaciones de Argentina, China y México.

uno de los objetivos del sistema de patentes cual es fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en el país. Es igualmente útil para realizar uno de los objetivos del sistema de patentes, cual es facilitar la difusión de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.

6.4. Agotamiento del derecho

Una excepción importante al derecho de patente es el llamado “agotamiento” del derecho de patente. La regla del agotamiento impide que el derecho exclusivo conferido por la patente se utilice para obstaculizar o bloquear la distribución y el uso de productos patentados después de que el titular de la patente u otra persona económicamente vinculada a él los hubiera introducido en el comercio. El agotamiento del derecho de patente con respecto a un determinado producto inicialmente protegido por la patente es un principio indispensable para el normal funcionamiento del sistema de patentes y del comercio de mercancías.

La regla del agotamiento fija un punto de equilibrio entre el interés que tiene, de una parte, el titular del derecho en obtener un beneficio económico de su creación intelectual y el Estado en estimular la creación y la industrialización de nuevas creaciones y de otra parte, el interés del público en ejercer libremente el comercio y la industria, así como a gozar plenamente de la propiedad, uso y disposición de los bienes legítimamente adquiridos, y aprovechar los beneficios de la competencia en la oferta y el aprovisionamiento de productos genuinos.

La oportunidad para percibir esa ganancia se entiende realizada al momento en que el producto es introducido en el circuito comercial por primera vez, ya sea por el propio titular de la patente o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él, por ejemplo, un licenciatario o una empresa filial o subsidiaria. Con la primera introducción de un producto patentado en el comercio, el derecho conferido por la patente se “agota” con respecto a ese producto, y el titular no podrá usar la patente para bloquear su distribución posterior ni su uso por el consumidor final.

Los derechos que confieren las patentes, como otros derechos de propiedad intelectual, son de naturaleza territorial, es decir, que la patente otorgue a su titular el derecho exclusivo de explotar la invención dentro de los límites del país o los países en los que la patente ha sido concedida. Así pues, una única invención puede ser objeto de protección por patente en

varios países, creando derechos que son independientes entre sí (artículo 4*bis* del Convenio de París). Esos derechos se enumeran en el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC (Derechos conferidos); entre ellos figura “el derecho de importación”, porque el derecho exclusivo derivado de una patente se vería afectado por la importación desde otro país del producto patentado.

El artículo 28 incluye una nota de pie de página acerca del derecho a impedir la importación, declarando que este 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”.⁴⁸⁷ Ello significa que la posibilidad de hacer valer los derechos exclusivos que confiere una patente contra la importación de productos legítimos varía con arreglo al nivel de agotamiento de los derechos adoptados por el país en que tiene lugar la importación.⁴⁸⁸ Por ejemplo, en un país con un sistema de agotamiento nacional, el derecho de exclusiva opera cuando el producto se introduce en el mercado correspondiente al territorio abarcado por la patente⁴⁸⁹. En este caso se habla de un agotamiento “nacional”. Sin embargo, en algunos casos la legislación o la jurisprudencia establecen una regla más amplia a fin de que el agotamiento también opere cuando el producto protegido por la patente se hubiera introducido en el comercio en un país extranjero, lo que se conoce como agotamiento internacional⁴⁹⁰.

En un sistema que prevé el agotamiento regional, es decir, una vez que los productos han sido colocados en el mercado con el consentimiento del titular de la patente en cualquier país miembro de un mercado regional o una unión,⁴⁹¹ los derechos del titular de una patente se agotan y las mercancías pueden ser importadas a otros países de ese mercado regional o unión y en consecuencia el comercio de esos productos no constituye infracción a los derechos de patente. La doctrina del agotamiento regional en el marco de la Unión Europea fue un objeto jurídico de creación jurisdiccional, cuyos orígenes se remontan a una resolución innovadora

⁴⁸⁷ El artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Miembros de la OMC determinar su propio régimen de agotamiento de los derechos (ya sea nacional, regional o internacional), a reserva de lo dispuesto respecto del trato nacional y el trato de la nación más favorecida de los artículos 3 y 4, respectivamente, del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴⁸⁸ Ello significa que la importación paralela de productos a un país no estará permitida si la legislación de ese país dispone el agotamiento nacional. Esa importación se permitirá con un sistema regional de agotamiento, en la medida en que los productos sean colocados en el mercado en un país de la región por el titular de la patente o con su consentimiento. En un país que aplica un sistema de agotamiento internacional, los productos patentados colocados en el mercado por el titular de la patente o con su consentimiento en cualquier país pueden ser importados a ese país sin que ello constituya una infracción de la patente.

⁴⁸⁹ Algunos ejemplos en América Latina de este tipo de agotamiento son Barbados, Brasil, Panamá y Trinidad y Tobago.

⁴⁹⁰ Algunos ejemplos en América Latina son Argentina, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y la CAN.

⁴⁹¹ Un ejemplo de agotamiento regional es el de la Unión Europea, que se desprende de los artículos 28 y 30 del Tratado de Roma, que abordan la libre circulación de mercancías.

dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a comienzos del decenio de 1970. En ese fallo se trazó una distinción entre la existencia de derechos de propiedad intelectual y el ejercicio de esos derechos, en particular respecto de la forma en que el ejercicio pudo verse afectado por la prohibición prevista en el Tratado de la CEE contra las restricciones a la libre circulación de mercancías.⁴⁹² El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la derogación del principio de libre circulación de mercancías se justificaba únicamente a los efectos de salvaguardar los derechos que constituyen la materia específica de esa propiedad, por ejemplo, en el caso de patentes cuya materia específica consiste en:

“la garantía de que el titular de la patente, como compensación por el esfuerzo creativo del inventor, goza del derecho exclusivo de utilizar la invención con miras a fabricar productos industriales y ponerlos en circulación por primera vez, ya sea directamente, ya sea mediante la concesión de licencias a terceros, así como del derecho de oponerse a las infracciones.”⁴⁹³

La legislación andina, en el artículo de la 54 Decisión 486, estableció la regla de agotamiento “internacional” conforme a la cual la introducción del producto en el comercio en cualquier lugar del mundo causa el agotamiento respecto a ese producto en el país miembro en que concedió la patente. El agotamiento internacional significa, en especial, que el titular de una patente concedida en un país no podrá usar la patente para impedir que se importe en ese país los productos protegidos por la patente si estos se hubiesen introducido en el comercio mundial por el propio titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

6.6. Usuario anterior

Varias leyes de patentes prevén una excepción al derecho exclusivo conferido por la patente para atender el caso de un *usuario anterior* de la invención patentada, entre otros, la normativa andina en el Art.55 Dec 486. Este caso se da cuando una persona desarrolla un invento y la explota confidencialmente, en secreto, sin que se haga de conocimiento público. En caso que posteriormente otra persona desarrollara el mismo invento de manera independiente y solicitara una patente, esta podría ser validamente concedida ya que la invención anterior –del usuario-, al no ser pública no destruye la novedad del invento posterior para efectos del patentamiento. Sin embargo, se considera justo que el inventor

⁴⁹² Deutsche Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co, asunto 78/70, [1971].

previo pueda continuar con la explotación de su invento bajo ciertas condiciones, por ello, el derecho de uso exclusivo del titular de la patente no podrá hacerse valer contra el usuario previo, en los términos de la excepción.

6.7. Para los fines de autorizaciones de comercialización

En muchas jurisdicciones muchos productos requieren la autorización de una entidad de control estatal como condición previa a su comercialización, por ejemplo, productos farmacéuticos, herbicidas y plaguicidas, alimentos para humanos y animales y la maquinaria y utensilios de uso médico.

Teniendo presente que el proceso de autorización para la comercialización se lleva a cabo en paralelo con la solicitud de patente, es posible que surjan tensiones como consecuencia de la demora en la concesión de la autorización, entre otras, desde la perspectiva del titular de los derechos, es posible que éste sufra una pérdida en el plazo efectivo de protección por patente, puesto que el período de 20 años comienza a contarse a partir de la solicitud de la patente. Otro ejemplo de tensión consiste en que si bien el plazo de protección por patente es de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud, los competidores y los consumidores pueden verse privados de la posibilidad de una colocación temprana de los productos no patentados en el mercado tan pronto expire la patente -porque los competidores deben esperar hasta que se les conceda una autorización de comercialización para sus productos-, lo que en la práctica extiende el período de exclusiva del titular hasta el momento en los que competidores pueden efectivamente poner sus productos en el mercado.

La excepción relativa al examen reglamentario también se conoce como “excepción Bolar”, debido a un sonado caso ventilado en Estados Unidos en 1984, *Roche Products* contra *Bolar Pharmaceuticals*.⁴⁹⁴ El Tribunal de Apelación del Circuito Federal los Estados Unidos dictaminó que la exención con fines de investigación no amparaba los actos realizados por *Bolar* para llevar a cabo pruebas de equivalencia para la aprobación reglamentaria de medicamentos genéricos antes de que hubiera expirado la patente de *Roche*⁴⁹⁵.

⁴⁹³ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto 15-74 [1974], Centrafarm BV y Adriaan de Peijper contra Sterling Drug Inc. [Traducción no oficial.]

⁴⁹⁴ *Roche Products* contra *Bolar Pharmaceuticals*, 733 F.2d. 858 (Fed. Cir. 1984).

⁴⁹⁵ Si bien el fallo no favoreció las peticiones de la empresa *Bolar Pharmaceutical*, el caso generó inquietudes que fueron recogidas por el Congreso de los EE.UU., el que decidió que no se debía privar a los fabricantes de medicamentos genéricos de la posibilidad de comenzar a preparar y obtener la aprobación sanitaria para sus productos genéricos,

La excepción relativa al examen reglamentario o excepción de tipo Bolar se ha incluido en las legislaciones nacionales de muchos países (véanse el Anexo I.49 y el Anexo II.3))⁴⁹⁶ mientras que en otros se considera que cae dentro del alcance de la excepción general con fines de investigación⁴⁹⁷ y en otros casos, se ha ido plasmando en la jurisprudencia.⁴⁹⁸

El alcance de la excepción relativa al examen reglamentario varía en las distintas legislaciones nacionales. En primer lugar, en algunos países, la excepción abarca la aprobación reglamentaria de cualquier producto, mientras que en otros, se limita a productos determinados.⁴⁹⁹ En segundo lugar, en algunos países, el producto patentado debe utilizarse en el país en el que ha de solicitarse la aprobación reglamentaria, mientras que en otros casos bastará con importar el producto. En otros países se hace referencia a la posibilidad de exportación, de lo cual se desprende la posibilidad de solicitar la autorización para la comercialización en otros países; en unos pocos casos, se hace referencia expresa a la importación y la exportación. En tercer lugar, en los distintos textos queda algo de margen para la interpretación, por ejemplo, cuando se utilizan las expresiones “actos realizados *para* obtener la aprobación reglamentaria”, “actos *que consistan exclusivamente en usos suficientemente relacionados* con la obtención de la aprobación reglamentaria” o “actos *dirigidos exclusivamente a* obtener la aprobación reglamentaria”.⁵⁰⁰

La excepción de tipo Bolar, contemplada en la Ley de Patentes del Canadá

puesto que ello demoraría durante un período considerable la entrada de los medicamentos genéricos en el mercado y ello equivaldría a prolongar el período de protección a pesar de la expiración de la patente. Como resultado de este debate una excepción expresa fue introducida en la Ley de Patentes de los EE.UU. (35 USC.271 (E)(1)), la que se conoce como la excepción bolar.

⁴⁹⁶ Las legislaciones de Australia, Brasil, China, Costa Rica, Egipto, India, Jordania, Kenya, Malasia, Nigeria, Nueva Zelandia, República Dominicana, Tailandia, Túnez y Zimbabwe. La UE ha decidido adoptar a escala regional la Directiva 2001/82/CE sobre los medicamentos veterinarios y la Directiva 2001/83/CE sobre los medicamentos para uso humano, modificadas por las Directivas 2004/27/CE y 2004/28/CE, respectivamente.

⁴⁹⁷ En algunos países no existen disposiciones expresas sobre la excepción Bolar, pero a la luz de la relación de esa excepción con la investigación experimental/científica, es posible sostener que la excepción queda implícita. Thorpe, P. [Documento de estudio 7] menciona a título de ejemplo el artículo 39.d) de la Ley del Uruguay, y Correa, C. [2005] señala el artículo 21.c) de la Ley de Patentes de Croacia.

⁴⁹⁸ En el Japón, país en el cual la legislación sobre patentes no contiene disposición expresa alguna sobre la excepción relativa al examen reglamentario, esta excepción ha sido admitida por el Tribunal Supremo en el caso N° 1998 (ju) 153 (16 de abril de 1999).

⁴⁹⁹ El Tribunal Supremo de los EE.UU. dictaminó que la excepción Bolar también es aplicable a todas las categorías de productos reglamentados por la autoridad sanitaria (US Food and Drug Administración FDA), por ejemplo, dispositivos médicos, aditivos alimentarios y colorantes. *Eli Lilly & Co. contra Metronic, Inc.*, 496 U.S.661 (1990).

⁵⁰⁰ En el caso *Merck KGaA contra Integra Lifesciences I, Ltd.*, 125 S. Ct. 2372, N.º 03–1237 (2005), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó que la excepción Bolar se aplica a todos los usos de invenciones patentadas que estén suficientemente relacionados con la preparación y presentación de informaciones exigidas por la FDA, lo que incluye los estudios preclínicos de compuestos patentados que puedan presentarse a la FDA, los estudios de análisis de riesgos y beneficios de un proyecto de ensayo clínico, pruebas relacionadas con la seguridad que no necesariamente han de ajustarse a la normativa de la FDA, y los estudios para determinar las cualidades farmacológicas, toxicológicas, farmacocinéticas y biológicas de un medicamento en animales. El Tribunal Supremo determinó que no están excluidos categóricamente del ámbito de aplicación de la excepción Bolar la experimentación

(artículo 55.2.1)) fue estudiada por un Grupo Especial de la OMC,⁵⁰¹ que consideró que esta norma estaba en sintonía con el Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, con el artículo 30. En opinión del Grupo Especial, esta excepción cumple con los requisitos previstos en el mencionado tratado, de una parte se trata de una excepción “limitada” por los motivos siguientes:

“[...] por las pocas restricciones que impone a los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 28. Siempre que la excepción se limite al comportamiento necesario para cumplir las prescripciones del proceso de aprobación reglamentario, el alcance de los actos no autorizados por el titular del derecho que queden permitidos por la excepción será pequeño y circunscrito. Aun cuando los procesos de aprobación reglamentarios puedan requerir que se produzca a título de prueba un volumen considerable para demostrar que la fabricación es fiable, los propios derechos del titular de la patente no quedan menoscabados en mayor medida por el volumen de tales series de producción, siempre que ésta se haga exclusivamente a los efectos de la reglamentación y que no se haga ningún uso comercial de los productos finales resultantes.”

El Grupo Especial posteriormente centró su atención en conceptuar qué constituye explotación normal, para proceder a determinar si la excepción atenta “de manera injustificable contra la explotación normal de la patente”, requisito este igualmente impuesto por el Acuerdo de los Adpic. A este respecto, el Grupo Especial consideró que:

“[...] el Canadá pisaba terreno más firme al afirmar que no debía considerarse "normal" el período adicional de exclusividad *de facto* en el mercado creado por la utilización de los derechos de patentes para impedir que se sometiesen las presentaciones necesarias para obtener la autorización reglamentaria. En esa situación, el período adicional de exclusividad en el mercado no es una consecuencia natural o normal de la imposición de los derechos de patente. Es una consecuencia involuntaria de la conjunción de las leyes de patentes con las leyes que regulan productos, cuando la combinación de los derechos de patente con los plazos necesarios para el proceso reglamentario lleva a un período de exclusividad en el mercado superior al normal para la imposición de ciertos derechos de patente [...]”.

De otra parte el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la excepción contemplada en el artículo 55.2.1) de la Ley de Patentes del Canadá no perjudica los intereses legítimos del titular de una patente en el sentido de lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, con sujeción a las consideraciones siguientes:

“En conjunto, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el interés declarado en nombre de los titulares de patentes cuyo período efectivo de exclusividad en el mercado se veía reducido por las demoras habidas en la aprobación de la autorización para la comercialización no era tan perentorio ni estaba reconocido tan ampliamente como para que pudiera considerarse como un "legítimo interés" en el sentido del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante el número de gobiernos que habían respondido positivamente a ese interés declarado concediendo

en medicamentos que no vayan a ser en último término objeto de una solicitud presentada a la FDA, ni el uso de compuestos patentados en experimentos que tampoco vayan a ser presentados a la FDA.

⁵⁰¹

Véase el documento WT/DS114/R.

prórrogas compensatorias de la duración de las patentes, la cuestión misma se había planteado en fecha relativamente reciente, y los poderes públicos de los distintos países estaban evidentemente divididos todavía en cuanto al fundamento de tales reivindicaciones [...]”.

El uso de la excepción relativa al examen reglamentario como mecanismo para aumentar la competencia ha sido destacado a menudo por expertos y encargados de la adopción de políticas; en ese sentido el Reporte de la Comisión en Propiedad Intelectual CIPR⁵⁰² recomienda que los encargados de la adopción de políticas de los países en desarrollo introduzcan esta excepción en sus legislaciones sobre patentes, en particular los países que fueran o pudieran ser productores de medicamentos genéricos. Sin embargo, la inclusión expresa de esta excepción en las leyes de patentes de los países en desarrollo, tanto en África, Asia y América Latina es baja si se compara con la situación en países desarrollados, por ejemplo, el caso de Europa y los países de la OECD⁵⁰³.

7. Algunos temas de procedimiento

En líneas generales los países andinos han adoptado un procedimiento de registro de patentes en el que las oficinas proceden a realizar un examen substantivo de la invención solicitada, y en el que se establece como una etapa previa el llamamiento a oposiciones por parte de terceros. Algunas particularidades del procedimiento que vale la pena comentar a los efectos de este trabajo son los siguientes:

7.1. Solicitud. Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procede a examinarla a efectos de determinar si ésta reúne los requisitos mínimos para ser admitida a trámite, en caso de examen favorable procederá a asignarle la fecha de presentación. En caso que falte uno o varios de estos requisitos, el solicitante será informado que su solicitud no puede obtener fecha de presentación (Art. 33 D 486).⁵⁰⁴

7.2. Examen de forma. Dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación, se examina si la solicitud cumple con los requisitos de forma establecidos en la Decisión (Art. 38 D 486). Si falta alguno de estos requisitos se notifica al solicitante, quién tiene un plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación para complementar su

⁵⁰² Informe de la CIPR, 2002.

⁵⁰³ En este sentido ver documento CDIP5/4 Rev de la OMPI (anexos I y II).

⁵⁰⁴ En el caso de Perú, se efectúa mediante notificación oficial, mientras que en Colombia, si el solicitante insiste, la SIC radicará la solicitud como incompleta y le notificará por escrito sobre el requisito faltante, otorgándole un plazo de dos meses (de acuerdo a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo) para que se complete la solicitud.

solicitud; este plazo puede ser prorrogado por una sola vez y por el mismo período si el solicitante lo requiere (Art. 39 D 486)⁵⁰⁵. Si dentro de estos plazos el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se considera abandonada y pierde su fecha de presentación⁵⁰⁶.

7.3. Publicación. La solicitud se publica⁵⁰⁷ a los 18 meses contados a partir de su fecha de presentación o cuando sea el caso, contados desde la fecha de prioridad invocada. La solicitud se publicará una vez superado el examen de forma⁵⁰⁸, o a petición expresa del solicitante en una fecha anterior (Art. 40 D 486).

7.4. Oposiciones. Se confiere un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación para que se presenten las oposiciones; dicho término es prorrogable por otros 60 días a solicitud del oponente, a los efectos de permitirle que la oposición sea sustentada debidamente (Art. 42 D 486). Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado éste a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la oficina nacional competente.

Vencidos los plazos anteriores, la oficina notifica al solicitante para que en el término de 60 días hábiles, prorrogables por otro período igual, conteste dicha oposición, presente documentos, o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción, si lo estima conveniente. La decisión sobre las oposiciones se tomará en la etapa del examen de fondo.

7.5. Solicitud de Examen de Fondo. El solicitante debe pedir que se examine si la invención es patentable, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud independientemente que se hubieren presentado oposiciones (Art. 44 D 486). Si no

⁵⁰⁵ Una vez completa la solicitud, se le asigna la fecha de presentación. En caso de que en el término de los dos meses el solicitante no complete la solicitud, ésta se considera desistida y se ordena su archivo.

La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desea prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente.

⁵⁰⁶ En este sentido ver Sentencias de Interpretación Prejudicial del TAJ: 47-IP-99 y 37-IP-2001.

⁵⁰⁷ La publicación se realiza con el objeto de que terceras personas conozcan la solicitud de patente de la invención, para que quien tenga legítimo interés, presente por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar su patentabilidad (Art. 42 D 486).

⁵⁰⁸ La publicación se efectuará en las Gacetas Oficiales de Bolivia, Colombia y Ecuador, en el diario oficial El Peruano de Perú y en el Boletín de la Propiedad Industrial de Venezuela.

se solicita oportunamente la realización del examen de patentabilidad, la solicitud se considera abandonada.

7.6. Examen de Fondo. La Oficina examinará si la invención es patentable (Arts. 14, 15, 20 y 21 D 486). Si encuentra que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión para la concesión de la patente, notifica al solicitante dos o más veces según lo estime necesario (Art. 45 D 486). Si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo de 60 días prorrogables por 30 días contados a partir de la fecha de notificación (Art. 45 D 486), o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión, la oficina denegará la patente. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará en un plazo que no excederá de tres meses, documentos de una o más solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención (Art. 46 D 486).

7.7. Decisión Final. Si el examen definitivo es favorable, se otorga el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable, se deniega (Art. 48 D 486). Contra esta decisión caben recursos de acuerdo a la legislación interna de cada país miembro (normalmente los de reposición y apelación).

8. Explotación de la Patente

El CUP en su Artículo 5A deja a los países en libertad para definir lo que se entiende por explotación, lo que permitió a muchos considerar que la explotación se deba exclusivamente cuando se *explota industrialmente*, es decir cuando se fabrica el producto patentado o cuando se utiliza industrialmente el proceso patentado dentro de su territorio⁵⁰⁹; en este mismo sentido se pronuncia una parte importante de la doctrina de la región andina⁵¹⁰.

⁵⁰⁹ En este sentido ver la interpretación que hace el Profesor G.H.C. Bodenhausen, Guía para aplicación del Convenio de París, Birpi, Ginebra- Suiza, Pág., 77, en donde afirma “la importación o la venta del producto patentado o del producto obtenido por el procedimiento patentado no serán considerados normalmente como “explotación” de la patente”.

⁵¹⁰ Ver Manuel Pachón Muñoz, Manual de Propiedad Industrial. Pág. 56. El Autor sobre la explotación de la invención manifiesta: “Es importante señalar en la definición, que para explotar la invención se requiere la existencia de una empresa que entre sus actividades se dedique a este fin, pues la utilización de los procedimientos patentados o la elaboración del producto amparado por la patente debe reunir las características de ‘permanente y estable...Para que haya explotación de la invención se requiere que la empresa que la realice funcione, como regla general, en el país miembro donde se otorgó la patente, y no se considera como explotación a la efectuada en un país extranjero, incluyendo los otros países de la subregión”.

La práctica de algunas oficinas nacionales⁵¹¹ y la interpretación prejudicial del TAJ hacen una distinción en tratándose de patentes de productos o de patentes de procedimiento, en el primer caso, la importación del producto seguida de su posterior distribución y comercialización serán suficientes a los efectos del requisitos de explotación, mientras que solamente la explotación industrial del procedimiento patentado satisface rían este requisito cuando se lleva a cabo dentro del territorio⁵¹².

Los ADPIC adoptan en este tema una posición diametralmente opuesta, ya que en el Art. 27 se establece el principio de no discriminación, el cual incluye la no discriminación en lo relativo al hecho de que “los productos sean importados o producidos localmente”. Algunos países continúan exigiendo la explotación local de los inventos protegidos por patentes, entre otros ejemplos, se puede citar el Artículo 68 de la Ley de Brasil⁵¹³ y la Ley de Indonesia de Patentes del año 2001.

Los países andinos de una parte cumpliendo con el compromiso previsto en el Art. 27 de los ADPIC, pero al mismo tiempo renunciando a la flexibilidad prevista en la norma que obliga solamente en el caso de productos (pero que nada dice en materia de procedimientos), han adoptado la siguiente solución:

“Artículo 60.- A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización

⁵¹¹ Algunas realizan una distinción tratándose de patentes de producto o de procedimiento, por ejemplo la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la resolución 873 de 10 de junio de 1997, confirma la resolución núm. 1291 de 2 de julio de 1996, en la que la Superintendencia concluye que: “la importación satisface el requisito de explotación sólo cuando la patente cubre el producto per se, pero que dicha importación no satisface ese requisito cuando la respectiva patente no cubre el producto per se, sino el procedimiento para elaborarlo”.

⁵¹² Pareciera derivarse de la Sentencia de Interpretación Prejudicial 8-IP-99 que así como la importación del producto patentado se considera explotación, igualmente se considere explotación la importación del producto obtenido por un procedimiento patentado “ La explotación a efectos del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se entenderá como la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso patentado, entendido también como la importación, en estos dos casos siempre que se realice la distribución y su comercialización, por lo que resulta pertinente concluir que se entiende como explotación del procedimiento patentado cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado es producido, importado, distribuido y comercializado, requisitos indispensables para que se pueda considerar como explotado”: Pero sigue habiendo un trato diferencial cuando se trata de patentes de procedimientos que no tienen como efecto la producción de un producto, pero que tienen un efecto técnico protegible.

⁵¹³ En enero del 2001 los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un panel de solución de disputas en el marco de la OMC (WT/DS199/3), por su parte Cuba, República Dominicana, Honduras, India y Japón se reservaron el derecho a ser terceras partes en el eventual panel. Sin embargo el proceso fue finalizado por acuerdo entre las partes (WT/DS199/4) que establece de parte de Brasil el compromiso de establecer conversaciones bilaterales antes de usar la mencionada norma.

del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.”

9. Licencias obligatorias

Con respecto a la explotación de las patentes y a las licencias obligatorias, la esencia de las disposiciones contenidas en el Artículo 5A del CUP es la de que cada país podrá tomar medidas legislativas para prever la concesión de licencias obligatorias, con el objeto de prevenir los abusos que pueden resultar de los derechos exclusivos concedidos a través de una patente de invención, por ejemplo, la falta de explotación o la insuficiente explotación de una patente.

Conforme al Artículo 5A.4), la concesión de una licencia obligatoria por causa de falta o insuficiencia en la explotación de una patente no podrá ser solicitada antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir de la presentación de la solicitud de la patente o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde. La licencia obligatoria deberá ser denegada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas. La licencia obligatoria deberá ser una licencia no exclusiva y no podrá ser cedida, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia. Las disposiciones especiales sobre licencias obligatorias previstas en el Artículo 5A.4) son aplicables sólo para las licencias obligatorias por causa de falta o insuficiencia de explotación de una patente.

Una licencia obligatoria también podrá ser concedida por razón de interés público, por ejemplo, cuando la invención afecta un interés público vital, como la defensa o la salud pública.

Los ADPIC regulan en el Art. 31 los que se denominan “otros usos no autorizados por el titular”⁵¹⁴ que no son más que las licencias obligatorias. En el mencionado artículo se establecen dos posibilidades, la primera, que el uso no autorizado se lleve a cabo directamente por el Gobierno o por un tercero autorizado por el Gobierno o que el uso se lleve a cabo por

⁵¹⁴ La expresión “otros usos” como se calara en el pie de página al artículo 31 de los ADPIC, hace referencia a otros usos distintos a los a los permitidos en el Art. 30, donde se consagran las excepciones al derecho de exclusiva conferido por la patente.

un particular. En cualquiera de los casos se deben cumplir las disposiciones previstas en la norma⁵¹⁵.

La práctica mostró algunas dificultades jurídicas en la implementación de la figura en países con inadecuadas o inexistentes capacidades de producción, ya que el principio de ésta - como está prevista en previsto actualmente en el Acuerdo de los ADPIC- consiste en que la fabricación del producto bajo licencia obligatoria, es “principalmente” para el mercado interno en el país en que la licencia es concedida. En relación con éste tema -países con inadecuadas o inexistentes capacidades de fabricación-, el párrafo 6 de la declaración de Doha sobre el Acuerdo de los ADPIC y Salud Pública, de una parte reconoce la existencia del problema y de la otra, demanda la realización de esfuerzos en el contexto multilateral a efectos de encontrar una salida. Un resultado en este sentido se produjo en la reunión del Consejo General de la OMC de 30 de agosto de 2003 en la que se adoptó una decisión a los efectos de implementar un sistema que permitiera una solución aunque transitoria. Las líneas generales de la Decisión son las siguientes: i) se establece un procedimiento por medio del

⁵¹⁵ *Artículo 31. Otros usos sin autorización del titular de los derechos.* 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) 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 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

cual los países en desarrollo o menos desarrollados, con insuficiente o ninguna capacidad de producción de productos farmacéuticos, podrán importar⁵¹⁶, de otro país el producto farmacéutico requerido, sin que se aplique la limitación del Art.31 f) de los ADPIC, que dice que una licencia obligatoria se concederá “principalmente para abastecer el mercado interno”; ii) se establecen algunas limitaciones a la licencia obligatoria otorgada en el país miembro exportador. En éste sentido por ejemplo, solamente podrá fabricar y exportar la cantidad necesaria para satisfacer la necesidad del país importador; los productos fabricados bajo ésta licencia serán identificados adecuadamente de forma que se les pueda reconocer⁵¹⁷ como fabricados dentro de este particular “sistema”. Ambos asuntos se deberán anunciar por parte del licenciataria en una página en internet (cantidad, país de destino y forma de identificar los productos); iii) una vez concedida una licencia obligatoria basada en este nuevo sistema, el país exportador deberá notificarla al Consejo de los ADPIC; iv) se deberá pagar una remuneración adecuada al titular de la patente objeto de la licencia obligatoria, para efectos del establecimiento de éste calculo se tomará en cuenta también el valor económico del uso autorizado en el país importador, por lo que no habrá compensación alguna por la licencia en el país importador; v) la principal obligación del sistema, frente a los países importadores consiste, en asegurar por los medios a su alcance, que los productos importados por este sistema serán de una parte utilizados para satisfacer necesidades de salud pública y de otra parte que no serán re-exportados a otros mercados; vi) los países miembros asumen la obligación de establecer medidas para impedir la importación en sus territorio de productos que fueron importados bajo este “sistema” a un país con derecho a ello y luego re-exportados a otro territorio –su territorio-.

En atención a los avances de las conversaciones entre los países miembros, a efectos de lograr salvar el obstáculo legal que implica el literal f) del Art. 31 de los ADPIC y atender el mandato del Párrafo 6 de la declaración de Doha sobre los ADPIC y salud pública, el Consejo General de la OMC decidió por decisión del 6 de diciembre de 2005, adoptar un protocolo

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.

⁵¹⁶ No nos estamos refiriendo a las denominadas importaciones paralelas, sino a una figura diferente que opera cuando en los dos países, el exportador y el importador, existen licencias obligatorias sobre un determinado producto farmacéutico.

⁵¹⁷ Por ejemplo, formas específicas de etiquetado, empaques o formas de los envases entre otros sistemas equivalentes. Como ejemplos de esos sistemas especiales de identificación que el sector farmacéutico utiliza para identificar productos que tienen un destino particular se pueden mencionar los siguientes: Bristol Meyers Squibb utiliza diferentes marquillas impresas en las capsulas que destina al mercado de algunos países africanos (Sub-Saharan Countries); Novartis usa diferentes marcas, por ejemplo, con la marca Riamet identifica productos contra la malaria que comercializa en países desarrollados y la marca Coarten para los mismos productos pero comercializados en

modificadorio de los ADPIC y someterlo a la consideración de los países miembros para su aceptación, solución esta que de ser implementada tendrá un carácter definitivo (en contraposición a la del 30 de Agosto de 2003 que tiene un carácter transitorio).

El Protocolo recoge de manera integral la Decisión de Agosto de 2003, pero ahora, con la intención de modificar el Acuerdo de los ADPIC. Consiste de una parte en agregar un Art. 31 *bis*, por medio del cual se crea un sistema de licencias obligatorias paralelas, que deja sin efecto la obligación del Art. 31 f) cuando se dan las condiciones fijadas en la norma. Igualmente un Anexo al protocolo, que se incluirá después del Artículo 73 de los ADPIC, dedicado a regular diferentes aspectos del sistema creado y un apéndice del Anexo, donde se establece cuando se considera que un país no tiene capacidad suficiente de fabricación en el sector farmacéutico o la que tiene es insuficiente⁵¹⁸.

países en desarrollo y Pfizer utiliza diferente color y formas para sus capsulas de Diflucan que comercializa en Sur-África.

⁵¹⁸ A mayo de 2012, 43 Miembros y la Unión Europea en nombre de sus países miembros (27) han aceptado la enmienda del Acuerdo ADPIC. La enmienda surtirá efectos una vez haya sido aceptada por dos terceras partes de los Miembros de la OMC (a mayo de 2012 la OMC cuenta con 155 Miembros).

Segunda Parte

LAS FLEXIBILIDADES Y LAS NORMAS ADPIC PLUS EN EL MARCO MULTILATERAL

1. Introducción

Como se ha explicado en el Capítulo I, el Convenio de París otorga a los países miembros de la Unión un margen de maniobra importante, al que se denomina “asimetrías” y que le permite a sus miembros escoger dentro de un margen de opciones tan amplio que la implementación del tratado se lleva a cabo sin mayores tensiones.

En lo que respecta a su aplicación, el Convenio de París se basa en el principio del trato nacional, el cual se encuentra establecido en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio⁵¹⁹: Esto significa que, en los casos en que el Convenio de París no determina normas mínimas obligatorias, los miembros de la Unión están facultados para no regular estos asuntos en sus respectivas legislaciones. En lo que respecta a las patentes y a diferencia de lo que ocurre en lo relativos a las marcas⁵²⁰, el Convenio de París no estipula normas mínimas de protección en un número considerable de asuntos, por ejemplo, no existe indicación alguna sobre los requisitos de patentabilidad ni sobre la definición de la materia patentable. De lo que se desprende de una parte, que si bien el Convenio de París no ofrece la opción de disponer o no de un sistema de patente,⁵²¹ deja a los gobiernos libertad para decidir sobre importantes cuestiones de política pública en este tema. De otra parte, una vez los miembros adopten normas de protección para las invenciones en sus legislaciones internas, éstas se aplicarán también a otros miembros de la Unión.

⁵¹⁹ “Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio.”

⁵²⁰ El Convenio de París establece una serie de normas mínimas de protección con respecto a las marcas (por ejemplo, artículo 6bis, 6quinquies, 6septies y artículo 7).

⁵²¹ El Convenio de París establece algunas normas comunes cuya aplicación se exige o se permite de conformidad con la legislación nacional. En el ámbito de las patentes, el Convenio establece lo siguiente: el derecho del inventor a ser mencionado como tal en la patente (artículo 4ter); cuestiones relacionadas con la importación de objetos no protegidos por las patentes, la falta de explotación de la invención patentada y las licencias obligatorias (artículo 5A); el plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos (artículo 5bis); la limitación de los derechos conferidos por las patentes cuando la invención patentada se encuentra en aparatos de locomoción que penetran temporal o accidentalmente en el país (artículo 5ter); la protección de la patente de procedimiento cuando se importa un producto fabricado mediante ese procedimiento (artículo 5quater) y la protección temporal de los productos exhibidos en exposiciones internacionales (artículo 11). Muchas de estas disposiciones delegan en los legisladores nacionales la facultad de resolver ciertas cuestiones. Por ejemplo, el artículo 11 exige a los Estados

En el Acuerdo sobre los ADPIC se adopta un enfoque distinto, al fijar las normas sustantivas mínimas de protección que deben establecer los miembros de la OMC. En general los expertos comparten la idea de que dichas normas se establecieron teniendo en cuenta los niveles de protección de los países desarrollados en el momento en que se celebraron las negociaciones de la Ronda de Uruguay;⁵²² de tal suerte que la reducción del *margen de maniobra* en los países en desarrollo sería consecuencia de la inclusión de nuevas normas sustantivas mínimas.

2. Significado y clasificación de las flexibilidades

Algunos expertos opinan que el origen de las flexibilidades disponibles en el marco multilateral, se encuentra en el proceso de negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que los negociadores se mostraron a favor de establecer un acuerdo que incorporara un cierto grado de flexibilidad.⁵²³ En efecto, el término “flexibilidad” figura expresamente en algunas disposiciones, como en el párrafo 6 del Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC⁵²⁴, y su significado se explica en el párrafo 1 del artículo 66 del mencionado Acuerdo⁵²⁵. Sin embargo, la utilización de la expresión “flexibilidades” se generalizó durante el proceso de negociación que dio lugar a la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública.⁵²⁶

Muchas de las definiciones sobre flexibilidades lo hacen refiriéndose de manera directa al Acuerdo ADPIC, por ejemplo, un autor define el concepto de “flexibilidades” como una batería de derechos, salvaguardias y opciones que los miembros de la OMC pueden utilizar en

miembros que concedan protección temporal a los productos exhibidos en exposiciones internacionales, dejando en manos de los Estados miembros la elección de los medios de aplicar esa protección en la legislación nacional.

⁵²² Véase: Paul Vandoren, “The implementation of the TRIP Agreement”, *Journal of World IP*, 1999, Vol. 2, Pág. 27.

⁵²³ Véase el estudio de Sisule F. Musungu y Cecilia Oh, elaborado por encargo de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública de la OMS, agosto de 2005: “The use of Flexibilities in TRIP by Developing Countries: Can they Promote Access to Medicines?”.

⁵²⁴ El párrafo 6 del preámbulo es el siguiente: “[...] 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;”

⁵²⁵ El Artículo 66 párrafo 1 del Acuerdo ADPIC es el siguiente: “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 [...]”

⁵²⁶ Documento IP/C/W/296, 29 de junio de 2001, párrafo 5: “Algunas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC pueden provocar interpretaciones distintas. Este “margen de maniobra” ha servido para reconciliar las distintas posiciones mantenidas por los Miembros en el momento de las negociaciones del Acuerdo. Creemos firmemente que nada en el Acuerdo sobre los ADPIC reduce el margen de opciones disponibles para que los gobiernos promuevan y protejan la salud pública, así como otros objetivos de políticas públicas de carácter general. El Consejo de los ADPIC debe confirmar esta idea lo antes posible.”

la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC⁵²⁷; para otros, el concepto se basa en la vaguedad de algunas cláusulas del mencionado tratado,⁵²⁸ otro autor las limita a las normas sobre patentes previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y circunscritas a los temas de salud⁵²⁹.

Por “flexibilidades” debemos entender el espacio de política en la implementación de los tratados, donde se reconoce expresa o implícitamente, que existen diferentes opciones para incorporar las obligaciones del tratado en las leyes nacionales; de modo que los intereses de cada país se adapten a las disposiciones y principios del tratado, pero sin dejar de cumplirlos. Es claro que las flexibilidades se identifican de manera más o menos clara en aquellas normas de los tratados multilaterales que “expresamente” así lo prevean o en aquellos asuntos, en que la vaguedad de la norma –fruto de la imposibilidad de negociar un texto más preciso o de la voluntad de los negociadores- así lo permita.

Existen múltiples categorías que nos permiten la clasificación de las flexibilidades, por ejemplo, una clasificación que tenga en cuenta el momento en que se puede recurrir a ellas.⁵³⁰ i) en el proceso de adquisición del derecho⁵³¹; ii) al definir el ámbito del derecho⁵³²; y iii) al hacer cumplir el derecho⁵³³, sin pretender que esta clasificación sea la única, muchas otras igualmente válidas han sido dadas por la doctrina.

La realidad ha mostrado que el concepto de flexibilidades, ha sido interpretado por diseñadores de políticas en propiedad intelectual, en el sentido de normas que contienen niveles mínimos de protección, por ello, se habla de flexibilidad “expresa” cuando el tratado presente alternativas que comportan niveles distintos de protección, pudiendo unos países

⁵²⁷ Véase: Carolyn Deere, *The Implementation Game*, Oxford University Press, 2009, pág. 68.

⁵²⁸ En general, en la aplicación del concepto de Derecho internacional, una forma de introducir la idea de flexibilidad en un tratado internacional es formularla vagamente, pero incluyendo un sistema de solución de diferencias con efecto vinculante en lo que respecta a su interpretación, a fin de cubrir las posibles lagunas y facilitar posteriores elaboraciones.

⁵²⁹ Véase: Elena Ghanotakis, “Access to Medicines for Developing Countries”, *Journal of World IP*, 2004, Vol. 7, N° 14.

⁵³⁰ Véase: Nuno Pires de Carvalho, “Seminar for Certain Asian Countries on Flexible Implementation of TRIPS Provisions”, Singapur, julio de 2008.

⁵³¹ En el ámbito de las patentes, las flexibilidades se aplican a los requisitos de patentabilidad tanto formales como de fondo: por ejemplo, las flexibilidades relativas a la aplicación del requisito obligatorio de divulgación, permite a los países imponer requisitos más estrictos que las condiciones mínimas establecidas en el párrafo 1 del artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC, en este sentido ver documento CDIP/7/3 add de la OMPI, donde se realiza un mapa de la implementación de algunas flexibilidades de este grupo, entre otras, algunas relativas a la divulgación suficiente (*best mode*); información relativa al invento en otros países; flexibilidades en lo relativo al examen de fondo.

⁵³² Este grupo de flexibilidades incluye las excepciones y limitaciones al derecho de patente, este sentido ver documento CDIP/5/4 Rev. donde se analizaron entre otras, flexibilidades sobre el uso de invenciones patentadas con fines experimentales o para obtener datos necesarios a fin de anticipar la aprobación de la comercialización, licencias obligatorias y el agotamiento de derechos exclusivos de patente.

⁵³³ Esta categoría está constituida por el grupo de flexibilidades relacionadas con la observancia de los derechos, por ejemplo, un país puede limitar el resarcimiento de daños y perjuicios en beneficio de los titulares de derechos a los casos en que el infractor “sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora”.

optar por los niveles más bajos permitidos por el tratado –normalmente se trata de los países en vías desarrollo y desarrollados que en ese tema puntual de sus políticas de desarrollo económico, optan por una menor protección ya que ello presenta una ventaja determinada-. Pero son muchos los temas en los que el tratado no contiene una flexibilidad de manera expresa, sin embargo, el texto normativo permite interpretaciones diversas, las cuales corresponden a intereses igualmente diversos, por ejemplo, la no inclusión de una definición de *invención*, no ha sido obstáculo para que muchos países desarrollados puedan ampliar su campo de patentabilidad a ciertos áreas tecnológicas –programas de ordenador, segundos usos entre otros-, mientras que muchos países en desarrollo esta ausencia de definición les ha permitido reducir la patentabilidad en ciertos sectores, como en el campo de la biotecnología –protección exclusivamente a microorganismos genéticamente modificados, pero no a otros, por ejemplo, aquellos que son fruto de un proceso de aislamiento o purificación-.

Para algunos una mayor protección, por ejemplo, una mayor protección derivada de una apertura más amplia de la materia patentable de lo previsto en el Acuerdo ADPIC o en la delimitación del derecho de patente, son ejemplos de flexibilidades, es decir, entienden que estas posibilidades son aceptables gracias a la flexibilidad prevista en el artículo 1.1 del Acuerdo ADPIC⁵³⁴-ya que los Miembros pueden establecer mayores niveles de protección-. Esta posición es abiertamente contestada por muchos expertos, quienes consideran que se esta frente una flexibilidad exclusivamente cuando una alternativa de implementación se dirige a los niveles mínimos de protección previsto en un tratado, por el contrario, cuando entre dos alternativas de implementación la norma va más allá de los compromisos del Acuerdo ADPIC estamos frente a lo que se ha denominado “ADPIC Plus”.

3. Delimitación del concepto “ADPIC plus”

En virtud del carácter de las normas mínimas del Acuerdo sobre los ADPIC, los países que quieran adherirse a la OMC deben trasplantar a sus marcos jurídicos nacionales las disposiciones que contienen las normas mínimas de protección.

Las normas mínimas del Acuerdo sobre los ADPIC abarcan las más diversas cuestiones del derecho de patentes; por ejemplo, requisitos de patentabilidad (artículo 27.1);

exclusiones de la patentabilidad permitidas (artículo 27.2 y 27.3); derechos conferidos (artículo 28); requisitos que deben satisfacer las excepciones prescritas en la legislación de patentes (artículo 30); requisitos de la tramitación y concesión de las licencias obligatorias (artículo 31); duración de la protección (artículo 33) y protección por patente de procedimientos (artículo 34).

Por otra parte, el Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros “podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello”, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo. El establecimiento de esa protección más amplia da lugar a la aparición de normas que superan a las del Acuerdo sobre los ADPIC, a las que se les conoce como “disposiciones ADPIC plus”. Cabe citar los casos en que el tratado establece expresamente una norma mínima y un país decide adoptar otra que va más allá, por ejemplo: la duración mínima de una patente en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC es de 20 años; si un país prevé la ampliación de dicho plazo, por ejemplo, debido a retrasos en el proceso de concesión. Lo mismo ocurre cuando un país renuncia a la facultad que se le otorga para utilizar una determinada flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, establecer la exclusión de la patentabilidad de obtenciones vegetales en lugar de la exclusión de plantas prevista en el Acuerdo, sabiendo que esta última exclusión es más amplia.

El Acuerdo sobre los ADPIC establece claramente que todo tipo de norma de protección mayor que las prescritas en el Acuerdo debe guardar conformidad con tales normas. Hasta ahora no se tienen ejemplos de disposiciones encaminadas a conferir una protección mayor, que hayan sido consideradas por un Grupo Especial de la OMC como contrarias al Acuerdo, aunque algunas delegaciones en una reunión del Consejo sobre los ADPIC⁵³⁵ han señalado que esta cuestión debe examinarse más a fondo.

Teniendo en cuenta que las disposiciones “ADPIC plus” no deben infringir las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, tales disposiciones solo podrán establecerse en el marco de la flexibilidad permitida a los miembros para aumentar los niveles de protección. Es decir que las disposiciones “plus” o “extra” son en realidad flexibilidades razonables desde la perspectiva política de un determinado país.

⁵³⁴ “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”

⁵³⁵ En la reunión del Consejo sobre los ADPIC, celebrada los días 8 y 9 de junio de 2010, las Delegaciones de la India y China señalaron la importancia del artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a la determinación de “límites” en los casos en que se confiera una protección más amplia que la exigida en el Acuerdo.

Naturalmente, los países en desarrollo y los países menos adelantados cuya opción política sea cumplir las normas mínimas exigidas en el Acuerdo sobre los ADPIC tendrán especial cuidado en distinguir las flexibilidades que permiten ir más allá de tales obligaciones mínimas, mientras que los países desarrollados y algunos países en desarrollo⁵³⁶ estarán en situación de estudiar normas de protección más estrictas a tenor de sus particulares políticas públicas, a saber, el fomento de la innovación, la inversión extranjera directa o el comercio, sin olvidar las políticas industriales.

En las publicaciones recientes, se habla de flexibilidades en referencia a las opciones de la aplicación del tratado multilateral en que se adopta el enfoque según el cual las “normas mínimas de protección” se consideran como el “límite” de las obligaciones, mientras que por disposiciones ADPIC plus se hace referencia a obligaciones más estrictas que las normas mínimas que establece el Acuerdo. Sin embargo, la línea divisoria entre las disposiciones que contienen una flexibilidad y las disposiciones ADPIC plus no está del todo clara, un ejemplo podría resultar ilustrativo: el requisito de “la mejor manera”, previsto en el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC, es una cláusula “optativa”⁵³⁷ que ha sido señalada además como una importante flexibilidad para los países en desarrollo.⁵³⁸ No obstante, algunos acuerdos de libre comercio estadounidenses la incluyen como una obligación pudiendo así considerarse como una disposición “ADPIC plus”.

4. Relación entre las disposiciones ADPIC plus y las flexibilidades con el derecho internacional

Un número importante de las disposiciones ADPIC plus consisten en disposiciones cuyo objeto es aclarar, interpretar y limitar una determinada flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, así como disposiciones que van más allá de la protección mínima establecida en dicho Acuerdo⁵³⁹.

⁵³⁶ La existencia de disposiciones ADPIC plus sobre los acuerdos comerciales regionales (ACR) no es la única razón por la que los países en desarrollo establecen normas de protección más estrictas; hay países en desarrollo y países con economías en transición que han adoptado normas de protección más estrictas que las establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC como consecuencia de haber optado por la unilateralidad.

⁵³⁷ Dicha disposición permite a los miembros exigir “la mejor manera” en los siguientes términos: “Los Miembros [...] podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor”.

⁵³⁸ Véase el informe de la Comisión sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, Londres, 2002, Pág. 117, y artículo 123.3 de la ley tipo de la OMPI sobre invenciones para países en desarrollo (1979).

⁵³⁹ Otras consisten en disposiciones que se ocupan de nuevas cuestiones que el Acuerdo no trata; disposiciones que repiten el texto de los artículos del Acuerdo sobre los ADPIC, y disposiciones que contienen la obligación de “aplicar” otros tratados o de “adherirse” a otros tratados, o de respetar las obligaciones internacionales en vigor.

Cabe empezar hablando de las disposiciones que aclaran el texto de un tratado, ya sea porque el texto es difuso o porque sigue estando sujeto a interpretación. Una disposición de un tratado puede resultar vaga conforme a la voluntad expresa de los negociadores de dejar un margen político o bien porque no se haya logrado convenir un texto más preciso. A ese respecto, a algunos miembros tal vez les resulte interesante conocer lo que se debate en otros foros a fin de aclarar o interpretar en un determinado sentido la disposición multilateral. Un ejemplo lo constituyen las disposiciones de los acuerdos de libre comercio respecto de la excepción al derecho de patente basada en el examen reglamentario.⁵⁴⁰ Las partes en estos acuerdos regionales, que también se rigen por las normas de la OMC, tratan de aclarar la compatibilidad de la excepción con el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, en que como sabemos no hay una enumeración de las excepciones aceptables.

La excepción relativa al examen reglamentario o excepción de tipo *Bolar* se ha incluido en las legislaciones nacionales de muchos países⁵⁴¹, bien como consecuencia de una elección unilateral o tras la entrada en vigor de acuerdos bilaterales de libre comercio. La excepción de tipo *Bolar*, contemplada en la Ley de Patentes del Canadá (artículo 55.2.1), ha sido estudiada por un Grupo Especial de la OMC,⁵⁴² que señaló que esta norma guarda conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, con el artículo 30. En opinión del Grupo Especial, esta excepción cumple con los requisitos previstos en el Acuerdo ADPIC, ya que se le encontró de una parte “limitada”,⁵⁴³ de la otra se encontró que “no atenta de

⁵⁴⁰ En la mayoría de los países, para comercializar ciertos productos reglamentados se precisa una autorización que podrá ser concedida por distintas entidades. Como este proceso de autorización de comercialización tiene lugar al mismo tiempo, e independientemente, que la tramitación de la concesión de protección de la invención del producto para el que se solicita la autorización, es posible que se produzcan ciertas tensiones como consecuencia del retraso en la concesión de la autorización. Cabe mencionar dos importantes focos de tensión. Por una parte, desde la perspectiva del titular de los derechos, éste podría sufrir una pérdida de la duración efectiva de la protección por patente, ya que el plazo de 20 años comienza desde el momento en que se presenta la solicitud de patente. Pero, por otra parte, aunque la duración de la patente empieza a contar desde el momento en que se presenta la solicitud, los competidores y consumidores podrían perder la posibilidad de introducir rápidamente en el mercado, apenas haya expirado el plazo de protección, productos no patentados, ya que los competidores tienen que esperar hasta que se conceda la autorización de comercialización para cada uno de esos productos, con lo que se amplía el periodo de exclusividad para la comercialización. Por ello, a los competidores y usuarios les interesa que el procedimiento de autorización de comercialización comience dentro del periodo de protección de la patente, a pesar de que, con respecto a la producción y la comercialización, deban esperar hasta el vencimiento del plazo. Este es el objeto exacto de la excepción basada en el examen reglamentario.

⁵⁴¹ Las leyes de Australia, Brasil, China, Costa Rica, Egipto, India, Jordania, Kenia, Malasia, Nueva Zelandia, Nigeria, la República Dominicana, Tailandia, Túnez y Zimbabwe. La UE decidió adoptar la Directiva de nivel regional 2001/82/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios, y la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, a las que modifican, respectivamente, la Directiva 2004/27/CE y la Directiva 2004/28/CE.

⁵⁴² Véase el documento WT/DS114/R.

⁵⁴³ “[...] por las pocas restricciones que impone a los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 28. Siempre que la excepción se limite al comportamiento necesario para cumplir las prescripciones del proceso de aprobación reglamentario, el alcance de los actos no autorizados por el titular del derecho que queden permitidos por la excepción será pequeño y circunscrito. Aun cuando los procesos de aprobación reglamentarios puedan requerir que se produzca

manera injustificada contra la explotación normal de las patentes⁵⁴⁴ y finalmente que “no causa perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente”⁵⁴⁵.

En atención a lo anterior, una disposición en un Acuerdo Comercial Preferencial (en adelante ACP) respecto de la excepción basada en el examen reglamentario, se consideraría una disposición ADPIC plus -cuyo fin es aportar claridad sobre la compatibilidad de esta excepción específica con el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC-; no obstante, sigue constituyendo una norma que contiene una excepción a los derechos de patente –por lo que se trata de una norma que tiene como propósito establecer niveles mínimos de protección-. Lo anterior sirve para ilustrar que no es tarea simple la clasificación de una norma como una “flexibilidad” o “ADPIC plus”.

En lo relativo a disposiciones “que limitan las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC”, que es el motivo más común de la existencia de disposiciones ADPIC plus, cabe citar como ejemplos: cláusulas que obligan a conferir protección por patente a plantas o animales; que imponen un determinado nivel de agotamiento de los derechos o aceptar algunas limitaciones sobre el mismo; que limiten los motivos aceptables para conceder licencias obligatorias; que obliguen a la concesión de protección por patente para los segundos usos médicos; o que limiten los motivos aceptables para la revocación de patentes otorgadas.

Como se ha mencionado anteriormente, toda obligación que se establezca en virtud de un acuerdo bilateral que restrinja la libertad de elección de los miembros constituirá una disposición ADPIC plus. Así, que dos países que establezcan mediante un acuerdo bilateral

a título de prueba un volumen considerable para demostrar que la fabricación es fiable, los propios derechos del titular de la patente no quedan menoscabados en mayor medida por el volumen de tales series de producción, siempre que ésta se haga exclusivamente a los efectos de la reglamentación y que no se haga ningún uso comercial de los productos finales resultantes”.

⁵⁴⁴ “[...] el Grupo Especial consideró que el Canadá pisaba terreno más firme al afirmar que no debía considerarse “normal” el período adicional de exclusividad de facto en el mercado creado por la utilización de los derechos de patentes para impedir que se sometiesen las presentaciones necesarias para obtener la autorización reglamentaria. En esa situación, el período adicional de exclusividad en el mercado no es una consecuencia natural o normal de la imposición de los derechos de patente. Es una consecuencia involuntaria de la conjunción de las leyes de patentes con las leyes que regulan productos, cuando la combinación de los derechos de patente con los plazos necesarios para el proceso reglamentario lleva a un período de exclusividad en el mercado superior al normal para la imposición de ciertos derechos de patente [...]”.

⁵⁴⁵ “En conjunto, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el interés declarado en nombre de los titulares de patentes cuyo período efectivo de exclusividad en el mercado se veía reducido por las demoras habidas en la aprobación de la autorización para la comercialización no era tan perentorio ni estaba reconocido tan ampliamente como para que pudiera considerarse como un “legítimo interés” en el sentido del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante el número de gobiernos que habían respondido positivamente a ese interés declarado concediendo prórrogas compensatorias de la duración de las patentes, la cuestión misma se había planteado en fecha relativamente reciente, y los poderes públicos de los distintos países estaban evidentemente divididos todavía en cuanto al fundamento de tales reivindicaciones”.

un régimen *nacional* de agotamiento de derechos constituye una disposición ADPIC plus, y también lo si lo que se obligan a adoptar esos dos países consiste en un régimen de agotamiento *internacional*⁵⁴⁶, en otras palabras lo que hace a tal compromiso ADPIC Plus no es el tipo de agotamiento al que se comprometan las partes, sino el simple hecho de renunciar a la libertad de opciones previstas en el Tratado. En el mismo orden de cosas, permitir la patentabilidad del segundo uso médico constituye una disposición ADPIC plus, puesto que se limita la libertad que tienen los miembros para definir el requisito de novedad, cuando en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC los miembros pueden establecer su propia definición. No obstante, una disposición de un acuerdo bilateral por la que se excluya de la protección por patente un segundo tratamiento médico también será una disposición ADPIC plus.

Por tanto, lo que caracteriza a una disposición ADPIC plus no es solo que su objetivo sea conferir una protección más amplia, ya que la obligación a utilizar las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC para conferir niveles “mínimos” de protección también es una disposición ADPIC plus. Es más, para que una determinada disposición pueda considerarse una disposición ADPIC plus, lo importante es examinar si hay alguna flexibilidad específica del Acuerdo sobre los ADPIC que haya quedado excluida como resultado de un acuerdo bilateral.

Por último, conviene referirse a las disposiciones que confieren una “protección que va más allá de la protección mínima establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC”. Lo que caracteriza a este tipo de disposiciones ADPIC plus es que el nivel de protección que establecen es más amplio que el que se estipula “expresamente” en el Acuerdo sobre los ADPIC. Existen diversos ejemplos al respecto, a saber: prórroga del plazo de protección por patente; exclusividad de datos en lugar de protección por la vía de la competencia desleal; imposición de sanciones penales por infracción de derechos de patente o medidas en frontera en materia de patentes, entre otras.

Al estudiar la relación que existe entre estas normas previstas en los ACP (acuerdos de libre comercio) que tienen por objeto aclarar, limitar una flexibilidad o que van más allá de los niveles de protección y el Acuerdo sobre los ADPIC, resulta útil acudir a conceptos del

⁵⁴⁶ Los datos de un documento elaborado por la OMPI (CDIP/5/4) muestran la siguiente distribución por región del nivel de agotamiento elegido por diversos países: África (nacional 12, regional 16 e internacional 2); América Latina (nacional 9, regional 0 e internacional 14); Asia y Oceanía (nacional 13, regional 0 e internacional 8); Europa (nacional 5, regional 31 e internacional 1). Así, el nivel en el ámbito internacional corresponde a casi el 61% en América Latina, al 6,6% en África y a tan solo el 2,7% en Europa. El nivel nacional corresponde al 40% en África y solo al 13% en Europa.

derecho internacional. El vínculo principal y más común es que ambos tratados están relacionados de un modo coherente, lo que queda reflejado en el principio de “integración sistemática”. En este sentido, las normas de un tratado deben interpretarse de tal modo que no planteen conflicto.

Cuando los mismos países se adhieren a diferentes tratados, en la normal interacción entre tales tratados, un tratado complementará al otro o al menos, confirmará los derechos y obligaciones contenidos en el otro tratado; esta coherencia del derecho internacional se denomina “integración sistemática”⁵⁴⁷. El párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados establece con respecto a la interpretación de los tratados, que deberá tomarse en consideración, además del contexto, “toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”.

Una segunda relación entre las normas de un tratado bilateral y uno multilateral, consiste en la posibilidad de que las normas entren en “conflicto”, en cuyo caso el cumplimiento de los compromisos contraídos en un tratado implicaría la violación del otro. Únicamente tiene lugar la contradicción o el conflicto cuando no cabe interpretar dos tratados de manera coherente -teniendo en cuenta el objeto y el fin de cada uno de ellos-. Puede suceder que dos o más partes en un tratado multilateral hayan decidido modificar entre ellas dicho tratado. De hecho, en el artículo 41 de la Convención de Viena se contempla la posible modificación de un tratado multilateral “entre algunas de las partes”, ya sea porque está prevista por el Tratado (artículo 41.1 a)) o porque no está prohibida por el tratado si se cumplen otros requisitos, a saber, que la modificación no afecte el disfrute de los derechos que correspondan a las demás partes ni al objeto y al fin del otro tratado (artículo 41.1.b).

Para solucionar los conflictos, el tratado puede ofrecer alguna orientación en cuanto al establecimiento de jerarquías de forma que en caso de conflicto uno prevalecerá⁵⁴⁸ o estará sujeto a otro tratado. En muchos casos, a fin de proteger el sistema multilateral, en los acuerdos de libre comercio se estipula explícitamente que el acuerdo bilateral no menoscaba los derechos y obligaciones existentes en virtud de otros tratados multilaterales, por ejemplo, el Acuerdo sobre los ADPIC.⁵⁴⁹ Además, en algunos casos un tratado podría ser más preciso

⁵⁴⁷ Pauwelyn, “Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV”, HEI, 10-12, septiembre de 2007, Ginebra, pág. 9.

⁵⁴⁸ En el Artículo 103.2 del TLCAN se estipula que el Tratado prevalecerá sobre el GATT, salvo que en el mismo se disponga otra cosa.

⁵⁴⁹ Véase el Artículo 196.1) y 2) del ALC suscrito entre la UE y Colombia/Perú, que estipula que, por una parte, las Partes reafirman los derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y los tratados administrados por

al hacer referencia a la norma prevalente, por ejemplo, cuando en los acuerdos de libre comercio se hace referencia a las flexibilidades de manera general⁵⁵⁰ o a las existentes en determinado campo, como las que tienen por fin fomentar el acceso a los medicamentos⁵⁵¹.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los objetivos de política de una disposición “ADPIC plus” estén en conflicto con los de una norma contemplada en el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, una disposición sobre exclusividad de los datos de prueba en lugar de la protección de datos de prueba como información confidencial; una disposición sobre la ampliación del período de vigencia de las patentes en lugar de una que contemple un período de vigencia de 20 años; o las restricciones sobre importaciones paralelas en lugar de la aplicación del principio de agotamiento regional o internacional. Igualmente el conflicto existiría en los casos en que se hace referencia a flexibilidades contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC u otros instrumentos internacionales, como la Declaración de Doha sobre el fomento del acceso a los medicamentos. A ese respecto, al aplicar principios de derecho internacional y de interpretación de los tratados, se concluiría que prevalece el acuerdo de libre comercio –sobre el multilateral- debido al principio de *lex specialis* o al de *lex posterior*.

No obstante, esa referencia general a las flexibilidades contempladas en los tratados multilaterales, por ejemplo, el Acuerdo sobre los ADPIC u otros instrumentos multilaterales, como la Declaración de Doha, es importante para la interpretación de disposiciones vagas contempladas en el propio acuerdo bilateral. Sin embargo, según parece resultan menos útiles para oponerse a la implementación de compromisos acordados en el propio acuerdo bilateral, con el argumento de que esto reduce determinada flexibilidad prevista en el tratado o instrumento multilateral.⁵⁵²

la OMPI y, por otra, que las disposiciones sobre P.I. tienen por fin complementar o especificar los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de los tratados multilaterales mencionados anteriormente y que “ninguna disposición de este Título irá en contra o irá en detrimento de lo dispuesto en dichos acuerdos multilaterales”.

⁵⁵⁰ Véase el Artículo 197.1) del ALC de la UE y Colombia/Perú, que estipula lo siguiente: “Cada Parte, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrá hacer uso de las excepciones y flexibilidades permitidas por los acuerdos multilaterales relacionados con la propiedad intelectual...”

⁵⁵¹ Véase el Artículo 139.2) del Acuerdo CE–Carifórum que estipula lo siguiente: “ningún elemento del presente Acuerdo se interpretará en perjuicio de la capacidad de las Partes... de fomentar el acceso a los medicamentos”. En el mismo sentido, véase el Artículo 197.2) y 3) del ALC de la UE y Colombia/Perú, en el que se hace referencia a que es necesario interpretar el capítulo sobre P.I. del ALC en concordancia con la Declaración de Doha, así como sobre la implementación de la Decisión del Consejo General de la OMC del 30 de agosto de 2003 sobre el párrafo 6 y del Protocolo modificador del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁵⁵² Henning Grosse Ruse-Khan, “The international Law Relation between TRIPS and subsequent TRIPS Plus Free Trade Agreements: Towards Safeguarding TRIPS Flexibilities?”, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 18, 2011, N° 2, pág. 30.

Tercera Parte

LOS SEGUNDOS USOS MÉDICOS

1. Introducción

Durante mucho tiempo la industria química estuvo excluida, en un número importante de países,⁵⁵³ de la posibilidad de patentar sus productos, debido a diferentes razones de política pública. La realidad actual es bien diferente, en la mayoría de países es admitida la patente de producto para las sustancias químicas en general y farmacéuticas en particular, con la excepción de algunos países menos adelantados que siguen beneficiándose de los plazos de transición previstos en el Acuerdo ADPIC. La evolución de la apertura del campo de patentabilidad a los productos farmacéuticos muestra importantes diferencias de una región a otra, por ejemplo, en los países europeos el cambio más significativo en sus legislaciones fue influido por la Convención de Estrasburgo para la unificación de ciertos elementos de patentes celebrada el 27 de Noviembre de 1963, mientras, para los países en desarrollo el mayor cambio ha sido el fruto de la entrada en vigencia del Acuerdo ADPIC de la OMC⁵⁵⁴.

En el interregno de tiempo transcurrido desde el momento en que solamente eran admitidas las patentes de procedimiento para las sustancias químicas –incluyendo las farmacéuticas-, hasta cuando se admite de manera generalizada la patente de producto, diversas teorías en relación con la adecuada protección de las patentes de procedimiento fueron objeto de desarrollo doctrinal y jurisprudencial⁵⁵⁵.

En razón a que hoy la patentabilidad de los productos químicos es ampliamente aceptada, se pensaba que el tema de las patentes de procedimiento había pasado a un segundo

⁵⁵³ Entre otras legislaciones que preveían la exclusión de patentabilidad relativa a productos farmacéuticos, se pueden citar: la ley francesa de 5 de Julio de 1844; la ley Italiana de 30 de Octubre de 1859; la ley Alemana de 25 de Mayo de 1877 y en la región andina la Decisión 85 de 5 de Junio de 1974.

⁵⁵⁴ Según la OMPI (MTN.GNC/NG11/W/24Rev.1, anexo II), 49 países excluían de patente los productos farmacéuticos a la fecha de la elaboración del mencionado documento (15-09-1998).

⁵⁵⁵ Ya en el congreso de Baden-Baden celebrado en el año de 1879 se estableció que la protección de la patente de procedimiento se debía extender al producto obtenido por el procedimiento patentado, y se remitió un informe al canciller del Reich en el que se le alertaba sobre la situación negativa que una protección débil a las patentes de procedimiento tendría sobre la industria de colorantes sintéticos. En consecuencia el Canciller alemán expide una circular en la que señalaba como inadecuada la protección dispensada por los jueces sobre las patentes de procedimiento en éste sector y señalaba que se debían entender incluidas dentro de la protección de éstas patentes los productos obtenidos por el procedimiento patentado. Igual evolución sufrió el tema de la carga de la prueba hasta la consagración actual en la mayoría de legislaciones del mundo y aun en tratados internacionales, de una presunción que favorece al titular de la patente de procedimiento.

plano, particularmente por la creencia de que la protección otorgada por estas –de procedimiento-, es relativa, mientras que la que se obtiene por medio de una patente de producto es absoluta⁵⁵⁶.

Sin embargo, nuevos temas hacen que las patentes de procedimiento mantengan su interés, como es el caso de la primera y segunda aplicación farmacéutica, o en otras palabras del primer y el segundo uso (y ulteriores). Este tema ha sido objeto desde los años 70 de importantes desarrollos legislativos y jurisprudenciales, en atención a que tiene gran importancia para los diferentes actores del sector farmacéutico, tanto activos (empresarios) como pasivos (usuarios).

Entre otras razones que sustentan la importancia del tema de la protección adecuada a los inventos relativos a nuevos usos, la económica es de gran valor si tenemos presente los enormes costos en investigación y desarrollo que se requieren para poner un producto farmacéutico en el mercado. Los expertos afirman que antes de que un producto farmacéutico llegue al mercado se investigan alrededor de 10.000 componentes; que la labor de investigación y desarrollo toma alrededor de 12 años y que el costo en promedio es de 800 millones de Dólares⁵⁵⁷. Sin embargo, el énfasis del sector farmacéutico está solamente en la síntesis de ingredientes activos, sino también en la investigación relativa a sus nuevas aplicaciones. La industria hace enormes esfuerzos en las actividades de pruebas y ensayos para establecer las aplicaciones terapéuticas de los productos, lo cual implica costosos ensayos biológicos y toxicológicos, que son requisito para su comercialización.

Por ello, la inexistencia de patentes en éste importante campo de investigación, contraría el principio que inspira el sistema de patentes, que no es otro que darle el justo premio al investigador exitoso⁵⁵⁸, el cual se traduce de un lado en el reconocimiento de su calidad de inventor y de otro en otorgarle un derecho de explotación económica dentro de un período de tiempo limitado.

⁵⁵⁶ Spada, *Product, Process and Use*, ICC, Vol 22.

⁵⁵⁷ Ver Asociación Alemana de la Industria Farmacéutica de Investigación (VFA), “the pharmaceutical industry in Germany”, 2005, pagina 20.

⁵⁵⁸ Eli Lilly c. Premo Pharmaceutical. La Corte de Apelación del Tercer Circuito de los Estados Unidos, en fallo del 11 de Julio de 1980, indicó que es necesario conceder monopolios temporales sobre las invenciones a fin de inducir a los técnicos y a las empresas a invertir el tiempo y dinero para investigar y desarrollar nuevos productos, y de esta forma se protege el interés público de la salud.

En éste orden de ideas debemos iniciar el análisis de éste tema de las patentes de uso, con una referencia a las denominadas patentes de procedimiento.

2. Las patentes de procedimiento

La doctrina a efectos de la clasificación de las patentes acude a muy diversos criterios, entre otros, uno de particular importancia como es el establecer la naturaleza de la regla técnica, en este sentido se distingue entre patente de producto y patente de procedimiento. En el caso de las primeras, las reivindicaciones están dirigidas a entidades físicas como pueden ser productos o aparatos, y en el caso de las segundas, las reivindicaciones están dirigidas a actividades como procesos o usos. Esta tradicional clasificación ha sido adoptada por la legislación andina.

2.1. Concepto de patentes de procedimiento. Se define procedimiento como una sucesión de operaciones realizadas sobre un substrato material o inmaterial que conducen a la producción de un efecto técnico⁵⁵⁹; en este sentido, el Tribunal Supremo Español sobre el tema de las patentes de procedimiento en el campo particular de la química, dijo lo siguiente:

“Se delimita el concepto de procedimiento químico o farmacéutico por la concurrencia o delimitación de tres elementos: la sustancia básica de la que se parte, los medios de actuación sobre ésta sustancia y el producto final o resultado”.

En los comentarios que un sector de la doctrina hizo a este fallo se dijo:

“La esencia de éste procedimiento estriba en las modificaciones que se producen en la estructura molecular de la materia base sobre la que se opera; modificación que puede tener lugar por vía de análisis, síntesis, combinación, etc. Significa esto que en el procedimiento químico la sustancia obtenida, es en su estructura molecular, distinta del substrato utilizado como punto de partida”⁵⁶⁰.

La EPO distingue diversos tipos de reivindicaciones a las que denomina “categorías” estas son: producto, proceso, aparato y uso⁵⁶¹. En el Manual de Examen de la EPO, Parte C, punto 3.1., se establece que si bien las categorías son las cuatro antes mencionadas, hay

⁵⁵⁹ Actas de Derecho Industrial 1983. Botana Agra. Pag 216

⁵⁶⁰ Actas de Derecho Industrial 1983. Botana Agra. Pág. 218. En igual sentido Vian Ortuño, *Producto y Procedimiento*. Pág. 57.

⁵⁶¹ El texto del numeral 2 de la Regla 43 es el siguiente: “(2) without prejudice to [Article 82](#), a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves.....”

básicamente dos: las primeras son las “reivindicaciones de producto” las que incluye sustancias y composiciones (por ej. sustancia química), así como entidades químicas (por ej. objetos, aparatos, maquina) y las segundas son las “reivindicaciones de procedimiento”, estas se refieren a todo tipo de actividades y estas –las actividades-, son el objeto de las reivindicaciones, pero por el contrario la protección no se extiende a los objetos o dispositivos utilizados cuando estos se usan fuera de la actividad reivindicada.

2.2. Los procedimientos en la industria química. En la industria química acontece que partiendo de una misma sustancia pero utilizando diferentes procedimientos, se llega a materias distintas a las de partida, las cuales por medio de nuevos procedimientos llegan a convertirse en cosas finales con utilidad concreta; un ejemplo simple nos demuestra las inmensas posibilidades que se derivan de ésta realidad: la industria química produce celulosa, la industria papelera le da la forma de papel, mientras la militar le da la forma de pólvora, la industria del vestuario la convierte en una prenda de vestir y la farmacéutica la convierte en una cápsula.

Los productos de la industria química no llevan implícito un único procedimiento, por ello resultaría imposible para un experto establecer el método utilizado para fabricar una bolsa de polietileno o el principio activo de un medicamento cualquiera. Lo anterior resulta igualmente cierto cuando de la aplicación o el uso de la sustancia se trata, por ejemplo, en las invenciones relativas a máquinas o herramientas es fácil establecer su posible uso, mientras que en cambio en las sustancias es mucho más difícil establecer su utilidad. Así tomando un ejemplo dado por el profesor Ángel Vian en una ponencia sobre el tema farmacéutico en la Universidad de Santiago de Compostela hace ya varios años, podemos afirmar que si bien el que se propuso desarrollar un sistema de frenos de disco para automóviles tenía en mente precisamente este desarrollo, no sucede lo mismo con el primero que sintetizó el *diclorofenil tricloroetano*, un doctorando de la Universidad de Estrasburgo hace más de 100 años, quien no se imaginó que iba a revolucionar 60 años más tarde el mercado de los insecticidas, con un producto conocido como DDT.

En cuanto al tema de los inventos relativos a nuevos usos, no existe uniformidad a nivel andino sobre la posibilidad de su inclusión como patentes de procedimiento. Sin embargo, la práctica de otras oficinas cuando estudian una reivindicación de uso de una sustancia, como por ejemplo del tipo de: “uso de una sustancia X para tratar una enfermedad Y “, es que la

consideran como equivalente a una reivindicación de procedimiento. En consecuencia para éstas oficinas, es equivalente una patente de uso y una de procedimiento⁵⁶².

3. Protección de los usos de las sustancias conocidas

Cuando se desarrolla una nueva sustancia es lógico que el inventor obtenga un premio por su actividad inventiva y no existe razón lógica que el inventor de un nuevo uso de una sustancia ya conocida no obtenga igual premio (sobre el uso), si por medio de su investigación logra un uso hasta ese momento desconocido de esa sustancia. El titular de esa patente de uso no tomaría del dominio público nada que la sociedad antes tuviera, ya que fue él quien logro el nuevo invento. El producto ya conocido, si no es objeto de una patente vigente seguirá siendo fabricado y comercializado libremente, y si es objeto de patente seguirá siendo fabricado y comercializado por su titular.

La real importancia de que exista un esquema de estímulo a la investigación en el uso de sustancias ya conocidas, radica en que si bien los avances de la química han permitido que más y más productos se hayan conocido, no es menos cierto que sería un desperdicio para la sociedad que no existieran personas interesadas en investigar en la búsqueda de nuevos usos que esos productos químicos pudieran tener.

Para analizar ésta figura nos resulta obligado plantearnos la evolución de la misma en otros países, para lo cual conviene que además de los Estados Unidos, donde no se discute la patentabilidad de nuevos usos de sustancias ya conocidas desde hace casi medio siglo⁵⁶³, se analice igualmente lo ocurrido en Europa, donde si bien el tema hoy tampoco es objeto de discusiones, sufrió una interesante evolución que bien merece la pena analizar en detalle. Se debe resaltar que la legislación Europea (Convenio de la Patente Europea CPE) presenta grandes semejanzas con la legislación vigente en los países andinos y en otros países de la región.

⁵⁶² Oficina Europea de Patentes, Decisión T 893/90.

⁵⁶³ Desde la reforma de la ley de patentes de 1952 se entiende incluido dentro del término proceso de la sección 100 a todo nuevo uso. Entre otros precedentes se pueden citar la decisión de la Sala de Apelación de la Oficina de Patentes de 23 de Junio de 1954, *ex parte Scherer*, U.S.P.Q. 107. y la sentencia del Tribunal del Distrito de Columbia de 2 de Mayo de 1966, *Chemical Products vs. Brenner*.

3.1. La Jurisprudencia y Legislación Alemana

El precedente de mayor importancia que registra la jurisprudencia alemana corresponde al caso *hydropyridine*, fallo de la Corte Suprema Federal Alemana el 20 de Septiembre de 1983⁵⁶⁴. El caso versa sobre una diferencia entre sociedad BAYER y la Oficina de patentes de Alemania; el primero obtuvo primero una patente en Inglaterra para un producto denominado *Nimodipin*, utilizado en el tratamiento de enfermedades coronarias, y quién luego de sucesivas investigaciones encuentra que adicionalmente produce riesgo cerebral, hecho éste que le permitía su uso en enfermedades relativas a la insuficiencia cerebral. En consecuencia solicitó una nueva patente en Alemania, reivindicando su uso en el tratamiento de la nueva enfermedad. Solicitada la patente, ésta es rechazada por la Oficina de Patentes y en segunda instancia por el Tribunal Alemán de Patentes, correspondiéndole el definitivo recurso a la Corte Suprema Alemana, quien aceptó los argumentos del recurrente y casó la sentencia, previos los siguientes considerandos:

“incurriendo en un error de derecho el Tribunal Alemán de Patentes ha considerado como objeto de la reivindicación de la solicitud principal únicamente la administración al paciente, para que sea ingerida por el mismo, de la sustancia química en cuestión. Esta sala ya ha señalado en otras ocasiones, que el objeto de una reivindicación que consiste en el uso de una sustancia química para un tratamiento terapéutico va más allá de los actos que menciona el Tribunal, e incluye también la preparación dispuesta para el uso de dicha sustancia con el objeto de ser utilizada en el tratamiento terapéutico de una enfermedad..” “...Para determinar el objeto de una solicitud de patente es irrelevante que la sustancia empleada para el tratamiento de una enfermedad, sea ya conocida como tal, o para el tratamiento de una primera (o bien de una segunda) enfermedad...”

y más adelante concluye

“no debe temerse que la protección de sustancias absoluta o limitada a una utilización específica, se prolongue exageradamente por consecuencia de la concesión de patentes para el uso ulterior de éstas sustancias en el tratamiento de otras enfermedades; dicho temor es injustificado en la medida en que ha dichas invenciones se les aplicaran los vigentes criterios generales en particular en los que concierne a la actividad inventivafinalmente tampoco parece que fuera a sufrir perjuicio la salud pública por el hecho de que se admita la patentabilidad de éste tipo de invenciones. Por el contrario, cabe esperar un estímulo de la investigación médica que beneficiará a la generalidad”.

La sentencia dice de manera clara que la invención de uso debe cumplir con los requisitos generales de patentabilidad, por lo cual resultan convenientes algunos comentarios al respecto.

3.1.1. El requisito de la aplicación Industrial. La jurisprudencia Alemana ha considerado como aplicación industrial el uso de una sustancia para el tratamiento de una enfermedad, en razón a que la preparación dispuesta para el uso de la sustancia con fines terapéuticos, que es lo que constituye el objeto de la invención, puede realizarse en el campo industrial⁵⁶⁵. En su opinión la aplicación industrial de éste tipo de invenciones no se encuentra en la aplicación de la sustancia por el médico, tema éste último que se encuentra fuera del campo de explotación comercial o industrial, sino en la “preparación dispuesta para el uso”.

En un fallo de la Corte Suprema Federal de Alemania, se consideró que tenía aplicación industrial el uso de una sustancia denominada *Sitosterilglycosides*, en el tratamiento de hipertrofia benigna de próstata (previamente utilizada para promover el crecimiento de las plantas y de la cual también se había mencionado tener efectos sobre el control del azúcar en la sangre), con el argumento de que la acción terapéutica de la sustancia para combatir la enfermedad, tiene aplicación industrial, ya que incluye actos cubiertos por la reivindicación de uso como la formulación y preservación de la droga, el establecimiento de la dosis, y el empaquetado para el uso posterior⁵⁶⁶. Así las cosas, si bien es claro que no son patentables los tratamientos médicos y quirúrgicos, es claro que las sustancias que se usan en estos tratamientos deben ser provistas por la industria, por lo cual su suministro además de una necesidad para el desarrollo futuro de la actividad medica, es sin lugar a dudas una actividad industrial como también lo es el uso de las mismas para la finalidad a que cada una de ellas esté destinada.

3.1.2. La exclusión de patentabilidad por razones éticas y sociales. Para algunos la razón de la exclusión de las patentes relativas a métodos terapéuticos o quirúrgicos, obedece a razones de tipo ético y social. En este sentido se debe resaltar un fallo del Tribunal Supremo Suizo de los años 70⁵⁶⁷, el que considerando la tradición de este país, estableció que las razones de la no patentabilidad de los métodos de tratamiento terapéutico serían las consideraciones éticas y sociales (y no la falta de aplicación industrial), en atención a lo cual el mencionado tribunal usando la misma lógica decidió no otorgar patentes a los usos de estas sustancias (esta

⁵⁶⁴ 1983 GRUR 729

⁵⁶⁵ Decisión de la Corte Suprema Federal Alemana de fecha Enero 20 de 1977, [GRUR 652] en el cual se concedió una patente de segundo uso cuya reivindicación era la siguiente “ uso de benzene sulfonil urea según reivindicación 1 en el tratamiento de la diabetes ”, bajo el argumento que tal uso cumplía con el requisito de la aplicación industrial, en razón a que adicionalmente a la aplicación de la droga otras actividades como la preparación y la formulación de la droga, el establecimiento de las dosis adecuadas y el empaquetado final, son actividades de explotación comercial.

⁵⁶⁶ Corte Suprema Federal de Alemania, Junio 3 de 1982, [1982 GRUR 548] *Sitosterylglycosides*.

⁵⁶⁷ El Tribunal Supremo Suizo en sentencia de fecha 4 de febrero de 1975, ha dicho que no son patentables los productos y

posición ha sido cambiada posteriormente haciendo posible las patentes tanto para los productos como para los usos como mencionaremos más adelante).

Estas consideraciones del Tribunal Suizo son analizadas en un fallo del Tribunal Federal Alemán de Patentes⁵⁶⁸, el alto Tribunal dice que en el caso alemán donde la patentabilidad de los medicamentos es permitida, no es dable alegar razones de tipo ético o social para impedir las patentes de las sustancias y productos utilizados en métodos de tratamiento terapéutico o quirúrgicos y agrega que en el caso alemán, el tema de la exclusión de los métodos terapéuticos y quirúrgicos no es un asunto contrario las buenas costumbres o al orden público. El Tribunal Federal Alemán de Patentes dijo lo siguiente:

“La regla técnica que consiste en ilustrar sobre cómo ha de tratarse una enfermedad determinada para curar a un paciente, se halla en perfecta concordancia con los imperativos morales, y no sólo no obstaculiza sino que favorece el deber de asistencia que incumbe a la colectividad. La concesión de un derecho de exclusiva de duración temporal al inventor como recompensa por la divulgación de una regla técnica de esta naturaleza, no supone ningún atentado contra las buenas costumbres, como se sostuvo a veces en otros tiempos. Dicha concesión es perfectamente compatible con el orden público...”

En igual sentido, tratándose de la normativa andina, la no patentabilidad de los métodos de tratamiento terapéuticos y quirúrgicos, así como de los de diagnóstico (para humanos y animales) obedecía, en el marco de la decisión 344, a que no se les considera invenciones en razón a la falta de aplicación industrial (Artículo 6 literal f) y no en atención a consideraciones morales (causal ésta consagrada de manera independiente en el literal a) del artículo 7 de la misma norma). En la Decisión 486 la exclusión ha sido ubicada en el literal d) del Art. 20, donde la razón de la misma es el hecho de no considerárseles patentables, en otras palabras, no es que se les considere que no cumplen con los requisitos para ser patentados, sino que simplemente se les excluye. Así las cosas, teniendo presente que la causal de exclusión por razones morales conserva total independencia (literal a) la no patentabilidad sobre los usos de las sustancias utilizadas en estos métodos, no podría fundarse en la mencionada causal.

En ocasiones se ha dicho que otra razón de éste mismo grupo (invenciones contrarias a la moral y buenas costumbres) es que la patente de uso sobre una sustancia generaría una gran

⁵⁶⁸ las sustancias para el tratamiento de una enfermedad, ya que ello supondría la patente de un método de tratamiento. Tribunal Federal Alemán de Patentes, 10ª Sala de lo Civil, 20 de Septiembre de 1983.

limitación para los médicos en su libertad de recetar. Es claro que esta supuesta limitación no es mayor que la que sufre el mismo médico con ocasión de las patentes existentes sobre los productos patentados y sobre los equipos y material médico. Las cuales, como hemos constatado en la práctica, en lugar de una restricción lo que han generado es mayor oportunidad de elección en razón a las diferentes alternativas con que cuentan los médicos gracias a los grandes esfuerzos en investigación y desarrollo en éste sector⁵⁶⁹.

3.2. La evolución en la normativa regional Europea

Para analizar la evolución de la patentabilidad de las invenciones de uso en la legislación europea, resulta interesante estudiar los orígenes de la norma en comento, particularmente los artículos 52 (4) y 54 (5) del Convenio de la Patente Europea -los que como sabemos han sido objeto de modificaciones introducidas en la Conferencia Diplomática del 2000-.

En Octubre 5 de 1973 finaliza la conferencia diplomática de Munich, la que tuvo como fin el establecimiento de un sistema común europeo de concesión de patentes, y que finalizó con la firma de dos documentos: 1) El Acta Final de la Conferencia donde se indicaba que ésta se había llevado a cabo⁵⁷⁰ y 2) La Convención Europea de Patentes⁵⁷¹. Entre los documentos que se pueden encontrar sobre las discusiones de la mencionada reunión hay un reporte de las discusiones realizado por el Dr. Paul Braendli⁵⁷², quien en relación con el tema en estudio dejó constancia que por medio de la aprobación del artículo 54.(5) se daba vía libre a la patentabilidad de los usos de las sustancias ya conocidas, cuando éstos usos hicieran referencia a métodos terapéuticos y de diagnóstico, y siempre que el uso no se encontrará en el estado del arte.

En efecto, los artículos 52 numeral 4 y 54 numeral 5 como quedaron aprobados no dejan duda alguna de la patentabilidad de lo que se ha conocido como la primera indicación terapéutica, que consiste el uso en el campo médico de una sustancia ya conocida, cuyo uso se

⁵⁶⁹ En éste sentido el fallo de Enero 20 de 1977 de la Suprema Corte Federal de Alemania, de cuya versión en ingles se lee “ Here too, it appears that, as a principal matter, the desire use claims does not encroach upon the activities of the medical profession any more than other (substance and apparatus) patents whose subject matters relate to the activities of the medical profession”.

⁵⁷⁰ Esta Acta fue firmada por los 21 estados presentes en la Conferencia.

⁵⁷¹ Esta fue firmada por 14 estados: Bélgica, Dinamarca, Francia, República Federal de Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Irlanda, Noruega, Suecia y Suiza.

⁵⁷² En ese entonces Vice-Director de la Oficina Federal de Propiedad Industrial de Suiza.

había realizado en otros sectores diferentes al médico. Los textos de los artículos en su redacción original eran los siguientes:

“Art. 52. *Inventiones patentables.-1.* Las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:
 - a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
 - b) Las creaciones estéticas.
 - c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores.
 - d) Las formas de presentar informaciones.
3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en él mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente europea no se refiera más que uno de esos elementos considerados como tales.
4. No se consideran como invenciones susceptibles de aplicación industrial, a los fines del párrafo 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de esos métodos.

“Art. 54. *Novedad.-* 1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
3. Se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a lo que se menciona en el párrafo 2, y que sólo hayan sido objeto de publicación en virtud del artículo 93 en dicha fecha o en una fecha posterior.
4. En el párrafo 3 sólo será aplicable en la medida en que un Estado contratante designado en la solicitud anterior le hubiera sido igualmente en la solicitud anterior publicada.
5. Lo dispuesto en los párrafos 1 a 4 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendidas en el estado de la técnica para su utilización en uno de los métodos señalados en el artículo 52, párrafo 4, a condición de que dicha utilización en cualquiera de los métodos contemplados en dicho párrafo no esté comprendido en este estado de la técnica.

De la lectura de las normas anteriores se deriva que las primeras indicaciones terapéuticas son patentables⁵⁷³; sin embargo, algunas dudas existían sobre lo que se conoce como la segunda (o ulteriores) indicación⁵⁷⁴, y que no es otra cosa que la patentabilidad de un uso médico de una sustancia que no solamente ya se encontraba en el estado de la técnica, sino que su primer uso médico ya era conocido también.

El origen de las mencionadas normas fue objeto de importantes e interesantes debates, de una parte, por tratarse del tema siempre complejo de la definición de la materia patentable y de las otras, por tratarse de un tema puntual de la industria química y farmacéutica en particular. En el artículo 12 del texto del Convenio de Estrasburgo se hacía referencia a un período transitorio de 10 años para que se introdujera la protección mediante patentes a los productos farmacéuticos. Sin embargo, el Grupo de Trabajo I de la Conferencia Intergubernamental planteaba el tema de la armonización del CPE con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (aprobado en el año 1970), en razón a que este último limitaba las obligaciones de las oficinas de búsqueda en el caso de los métodos de tratamientos terapéuticos y quirúrgicos (Reglamento de Ejecución del Tratado en la regla 39.1). De acuerdo con estos antecedentes el CPE, en su artículo 9.2 no consideraba patentables los *métodos terapéuticos aplicables al hombre*⁵⁷⁵, el cual quedó en la versión impresa como *métodos para el tratamiento terapéutico del cuerpo humano*⁵⁷⁶. Así las cosas, el grupo de Trabajo abordó la tarea de armonizar el CPE con el reglamento de ejecución del PCT, lo que motivó a los círculos interesados a proponer que no se incluyera entre las excepciones a la patentabilidad, las nuevas aplicaciones de una sustancia conocida, resaltándose que tales aplicaciones debían ser patentables para estimular la investigación en éste campo.

La Conferencia a renglón seguido analizó los diferentes documentos y posturas de las delegaciones en el sentido de no excluir la patentabilidad de las nuevas aplicaciones

⁵⁷³ En éste sentido vale la pena citar el fallo del Tribunal Alemán en el caso *Hydroxyridyne* cuyo texto es el siguiente: “En los casos del primer uso médico puede obtenerse la patente incluso para sustancias y composiciones ya utilizadas con otros fines, pero la protección dispensada por la patente se limita al empleo de la sustancia o composición con esa finalidad médica específica (*zweckgebundene Stoffschutz*). Esta modalidad especial de protección se aplica a las sustancias y composiciones cuyo uso médico ya éste incluida en el estado de la técnica, es decir, ha sido hecha accesible al público antes de la fecha de la presentación de la solicitud de patente mediante una descripción una publicación o cualquier otro medio? (El subrayado es nuestro)

⁵⁷⁴ Algunas dudas sobre la patentabilidad del segundo uso fueron expresadas por algunos sectores doctrinales entre otros Singuer; Panel; Mathely y Van Empel.

⁵⁷⁵ Documento BR/70/70 del 21 de Diciembre de 1970.

⁵⁷⁶ Documento BR/88/71 del 15 de Febrero de 1971.

terapéuticas de sustancias ya conocidas, reservando dicha exclusión a los métodos de tratamiento físico del cuerpo humano⁵⁷⁷.

Para la Delegación Danesa⁵⁷⁸ debía distinguirse de un lado los tratamientos del cuerpo humano y de otro lado las invenciones que tienen como objeto composiciones químicas que se utilizan en este campo -como es el caso de los productos farmacéuticos- debiéndose excluir de patentabilidad únicamente a las primeras y permitiéndose patentes a las segundas. De esta forma se trataba igual a las invenciones en el área médica que en los otros sectores de la técnica, y agregaba la delegación en el documento mencionado, que la patentabilidad se justificaba en razón del nuevo efecto terapéutico, el cual se expresaría adecuadamente en una reivindicación de uso de una sustancia o de un medicamento que contiene la sustancia.

La delegación francesa por su parte, distinguía entre métodos terapéuticos y productos, sustancias y composiciones destinadas a un uso terapéutico⁵⁷⁹. Sobre la patentabilidad de los segundos usos no hacía reparo alguno. Adicionalmente para esta delegación era claro que se debía otorgar patentes para los desarrollos de segundos usos, siempre que éste nuevo uso no se derivara de propiedades farmacológicas ya conocidas de la sustancia en cuestión. Se consideraba a la protección de estos inventos como un mecanismo para estimular la actividad farmacológica ya que en efecto estas invenciones eran el fruto de un nuevo esfuerzo de investigación⁵⁸⁰.

Con estas y otras consideraciones se abordó el tema de las patentes sobre usos de sustancias ya conocidas, por el grupo de trabajo I dándose las siguientes conclusiones: se acordó de un lado incluir expresamente la patentabilidad de la primera indicación terapéutica, y se acordó de otro lado, no excluir expresamente las segundas (y ulteriores) indicaciones y dejar este tema a la evolución de la jurisprudencia.

Así el Grupo de Trabajo I, por mayoría, adoptó el texto de la delegación francesa por ser el que recogía más fielmente las conclusiones adoptadas, las cuales eran excluir de patente a los

⁵⁷⁷ Documento del Secretariado BR/169/72 de 15 de marzo de 1972 Págs. 8 y 9.

⁵⁷⁸ Nota del 23 de Febrero de 1972, documento del Secretariado BR/6T/I/147/72.

⁵⁷⁹ Nota de Febrero 28 de 1972, documento del Secretariado BR/GT/1/152/72.

⁵⁸⁰ Sin embargo a pesar de la claridad sobre la conveniencia teórica de la protección, decía la Delegación Francesa que en la práctica esto era imposible de que se presentara, ya que la tarea del descubrimiento de nuevas aplicaciones era muy difícil, y por ende el número de casos de solicitudes de patentes al segundo uso sería reducido. La práctica ha mostrado, a diferencia de lo que sucedía en 1972 -época en que la delegación francesa hacía sus aportes-, la importancia de los segundos usos médicos y la frecuencia que invenciones en este campo han obtenido patentes de

métodos de tratamiento terapéuticos del cuerpo humano y permitir la patentabilidad de las sustancias y composiciones -al margen de que sean nuevas o conocidas-, que se apliquen para la ejecución de éstos métodos⁵⁸¹. Esta redacción fue finalmente recogida por el Convenio para la Patente Europea en los artículos transcritos anteriormente.

Como ocurre frecuentemente en este tipo de negociaciones, surgieron diversas opiniones sobre el espíritu del texto que se había aprobado y en particular sobre la inclusión de los segundos usos en el artículo aprobado. Debe destacarse que del informe de Braendli, al que ante hicimos referencia, se deriva de manera clara el total acuerdo sobre la patentabilidad de la primera indicación terapéutica⁵⁸², así como de los diferentes informes del secretariado (incluyendo el último de fecha 26 de septiembre de 1972) se deriva que si bien no había acuerdo para incluir las segundas aplicaciones terapéuticas, tampoco había intención de que se excluyeran de protección⁵⁸³.

En razón a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia alemana desde los años ochenta, viene aceptando las patentes de segundo uso, basados en la idea de que si estas cumplen los requisitos generales de patentabilidad consagrados en el artículo 1º (1) de la Ley Alemana de Patentes, entonces la excepción consagrada en el artículo 5 (2) relativa a los métodos de tratamiento terapéutico del cuerpo humano, no se puede extender a las sustancias o composiciones que se utilicen en los mencionados métodos, tal como lo señala expresamente el artículo 3 (3) de la mencionada ley. No se puede deducir de las mencionadas disposiciones que la intención de protección sea exclusivamente para los primeros usos y no para los segundos, como en efecto lo reconoció el caso *Hydropyridyne*.

4. La practica de la Oficina Europea de Patentes

La OEP en su labor de interpretación y aplicación del CPE se vio muy pronto enfrentada al tema de la protección de *las primeras indicaciones terapéuticas* donde contaba con un

invención.

⁵⁸¹ Documento del Secretariado BR/177/72 de 13 de Abril de 1972.

⁵⁸² Se dice que la protección de ésta primera indicación terapéutica se debe dar por medio de la protección limitada a una sustancia específica (*zweckgebundene stoffschutz*).

⁵⁸³ En la citada sentencia del Tribunal Federal Alemán de fecha 20 de Septiembre de 1983, cuando se intentaba rastrear el origen de los artículos 5(2) y 3 (3) de la Ley Alemana de Patentes a efectos de establecer la patentabilidad del segundo uso se dijo: “ el hecho de que al descubrirse posteriormente otra aplicación médica no pueda obtenerse ni siquiera la protección de la sustancia limitada al uso específico, no significa que no pueda otorgarse protección para una invención de uso que tiene por objeto la preparación de una sustancia destinada al tratamiento terapéutico y su efectiva utilización contra una enfermedad para la que no había sido utilizada hasta el momento”.

fundamente legal expreso y de *las segundas y ulteriores indicaciones terapéuticas* donde no tenía norma expresa a interpretar, por lo que debió acudir a la historia de las discusiones y a la posición adoptada por distintas autoridades y cortes nacionales.

4.1. Protección de las primeras indicaciones terapéuticas. Para la EPO en aplicación de los artículos 52.4 y 54.5 del CPE⁵⁸⁴, le resultó claro que el primer uso en cualquiera de los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico o de diagnóstico del cuerpo humano o animal, de una sustancia ya conocida, sería objeto de patente siempre que ese primer uso no se encontrara dentro del estado de la técnica⁵⁸⁵. En este sentido la OEP en una importante decisión conjunta de la Cámara Ampliada de Recursos (G 1/83, G 5/83 y G 6/83) de fecha 5 de diciembre de 1984, determinó que el inventor de una primera indicación terapéutica tendría el derecho a obtener una protección sobre la sustancia (se trataría de una reivindicación del tipo *purpose-limited product protection*).

Se entendió en un comienzo que la protección que se daba sobre la sustancia se limitaba a la utilización médica indicada, en efecto, en la guía de los examinadores de patentes de la Oficina Europea en la parte C capítulo IV, parágrafo 4.2, se establecía una instrucción en el sentido de que si bien se aceptaban la reivindicación de la sustancia o composición, ésta debía limitarse a un uso específico y puntual; es decir, se obligaba a indicar la enfermedad particular que se combatía por medio de la sustancia objeto de patente (*purpose-limited substance claim*). Con el tiempo se modificó la exigencia en el sentido de indicar simplemente uso terapéutico, del siguiente tenor: *1-(p-methoxybenzil)-2-pyrrolidinone para uso como sustancia terapéutica activa*⁵⁸⁶, con lo cual se debieron modificar las instrucciones de los examinadores, las cuales permiten hoy una reivindicación como la antes mencionada⁵⁸⁷.

⁵⁸⁴ En esta referencia se hace alusión a los textos vigentes desde la entrada en vigencia del Tratado hasta su modificación en la Conferencia Diplomática del año 2000, texto al que nos referiremos en el punto 4.6.

⁵⁸⁵ Decisión del la Junta Técnica de Apelaciones de la Oficina Europea de patentes, enero 12 de 1984.

⁵⁸⁶ En el caso Pyrrolidine Derivates, Caso No.128/82 de la OEP, se permitió la patentabilidad como primera indicación terapéutica (la única limitación fue precisamente el uso terapéutico, pero no limitado a un uso particular para tratar una enfermedad) de una sustancia antes conocida (no en el campo médico), para combatir la insuficiencia cerebral.

⁵⁸⁷ Para algunos la limitación contenida en la anterior Guía de Examinadores de la Oficina Europea de Patentes se justificaba, ya que el artículo 54.5 del actual CPE, así como el texto de la Conferencia Diplomática de Munich en el que habla de éste tema, se limita la protección de la sustancia comprendida en el estado de la técnica para su utilización “ en uno de los métodos señalados en el artículo 52”; para otros, incluyendo a la OEP (caso T 128/82) la expresión “a” en inglés; “einem” en alemán (“uno” en español que agregamos nosotros), no implica una limitación numérica, sino que hace referencia a uno de los métodos (quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico) cada uno de los cuales se encuentra en plural, y adicionalmente una interpretación diferente llevaría a que en el evento de una sustancia con varias y específicas aplicaciones terapéuticas, tendría esta que ser objeto de múltiples solicitudes.

4.2. Las segundas y posteriores aplicaciones terapéuticas. En el caso de las segundas y posteriores aplicaciones, estamos frente a una sustancia o composición no sólo conocida como tal, sino que se le conocen algún o algunos efectos terapéuticos, pero no se conoce el efecto terapéutico objeto de la solicitud que constituye la segunda o posterior aplicación⁵⁸⁸.

Para la OEP es claro que el artículo 52.4 de la CEP solamente excluye de patentabilidad a los métodos de tratamiento terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico (en humanos y animales), pero no excluye ni los productos ni los usos de sustancias ya conocidas en el campo médico, ya que éstos a diferencia de los primeros si tienen aplicación industrial.

En lo que al artículo 54.5 del CEP hace referencia, a este se le considera el sustento legal de la patentabilidad de la primera indicación terapéutica, y para algunos como un obstáculo para la protección de las segundas y posteriores indicaciones. Esta posición se basa en el hecho de que un estudio de la evolución normativa muestra que el artículo mencionado fue creado para regular exclusivamente las primeras indicaciones⁵⁸⁹. Sin embargo, se puede igualmente establecer de los anterior análisis que no hubo intención alguna para que las segundas y posteriores aplicaciones fueran excluidas⁵⁹⁰.

Las discusiones sobre la aplicación o no del artículo 54.5 del CPE a los segundos usos, llevó a algunos autores a plantear la posición de que en efecto el mencionado artículo no prohíbe que se otorguen patentes para las segundas y posteriores aplicaciones, lo que en realidad hace la norma es, excluirlas de la especial protección por ella conferida, es decir para las segundas y posteriores indicaciones no se podrá solicitar una patente de producto (*purpose-limited substance claim*), ya que ésta protección se dirige al producto, mientras que la patente para los segundos usos cubrirá exclusivamente el uso novedoso⁵⁹¹.

⁵⁸⁸ Para una mejor ilustración me permito citar un caso dado por Karl Bruchhausen, juez de la Suprema Corte Alemana, en un artículo publicado en la IIC, Vol 16 de 1985: "for many years now, ergots alkaloids have been known as ebolic agents, assisting in labour by stimulating contraction of the uterus. It was later discovered that they can be successfully used to arrest post natal hemorrhage. Today they are used in treating exophthalmia goiter, tachycardia, migraine, hypertension and circulatory disorders".

⁵⁸⁹ Entre otros autores Mathély que escribió "una segunda patente no podrá otorgarse si se descubre un nuevo uso de una sustancia ya conocida". En igual sentido M. De Hass y R. Singuer.

⁵⁹⁰ Para otros no solamente es cierto que de la evolución de la norma no se deriva la exclusión de las patentes para los segundos usos, sino que temen por una reducción en la investigación en éste sector si no otorga una adecuada protección a éstos inventos. Entre los que así piensan se encuentran Prof. F. Coustou, Riechier, Porf. R. Lemay.

⁵⁹¹ Para V. Vossius y P. Rauh, lo único que excluye el art.54.5 es la protección de producto, para las segundas utilidades, ya que la norma lo reserva a la primera, pero deja abierta la posibilidad de una patente de uso, al igual que para otras invenciones de uso.

Lo que discutía la Oficina Europea en torno a la protección de los segundos usos, era el tema del objeto y de la amplitud de la reivindicación, pero no su patentabilidad, tema resuelto de manera previa de forma favorable.

4.3. Las reivindicaciones de uso ante la OEP. Para la Oficina es claro que se debe otorgar protección a las invenciones de segundo y ulteriores usos, pero se aparta de la consideración de la Corte Suprema Alemana en cuanto a las reivindicaciones que esta corte considera admisibles. En la decisión conjunta de la Cámara Ampliada de Recursos (G 1/83, G 5/83 y G 6/83) de fecha 5 de diciembre de 1984, este órgano se aparta de la práctica aceptada como válida en Alemania, la que consiste en considerar como adecuada una reivindicación dirigida al uso de una sustancia para tratar una enfermedad, en el entendido de que este uso va más allá del tratamiento de la enfermedad y comprende la preparación y la puesta a punto del medicamento (*augenfällige Herrichtung*)⁵⁹². Para la OEP tal reivindicaciones no son aceptables⁵⁹³, ya que para esta oficina es igual un método de tratamiento terapéutico que la aplicación de una sustancia terapéuticamente activa.

En efecto, en varias oportunidades la OEP⁵⁹⁴ ha manifestado que no está en contra de las reivindicaciones de uso en general, pero que si encontraba que no era posible una reivindicación de uso en el caso de sustancias o composiciones para el tratamiento del cuerpo humano o animal, por cuanto que en este particular caso (reivindicación al uso terapéutico) se identificaría con un método de tratamiento terapéutico o quirúrgico o de diagnóstico, y por lo tanto sería impatentable en los términos del artículo 52.4 -en razón a que estos carecían de aplicación industrial a la luz de ley vigente a la época-.

⁵⁹² En la versión francesa de la decisión se dice: “*l’application d’une substance chimique pour le traitement de une maladie incluait au-delà de la thérapeutique proprement dite également la préparation et le conditionnement du médicament*) y en la versión inglesa se dice: “*in the German national law, the subject matter of a claim directed to the use of a chemical substance to treat an illness extends beyond the treatment of the illness to the « augenfällige Herrichtung », which has been said, includes the packaging of the substance with instructions for use in the treatment of the illness*”.

⁵⁹³ *Genetech Inc.* T-1020/03 de octubre 12 de 2004 “it should be recalled that decisión G5/83, did not only approved the Swiss form of claim, but also disapproved of granting claims in the form “Use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body for therapy... In doing so it did not follow German practise...”

⁵⁹⁴ Ver por ejemplo *in re Eisai Co, Ltd* [1985] O.J. EPO 64 o *Genetech Inc.* T-1020/03 de octubre 12 de 2004 en el que el Órgano de Apelaciones Legales dijo lo siguiente “the difference between the type of claim that the enlarge board considered as forbidden, and that which it considered allowable lies in the explicit subject-matter of the claim. A claim to the “use of a composition for the treatment of the human or animal body by therapy” is directed to subject matter which Art. 52 (4) EPC first sentence expressly states shall not be regarded as an invention susceptible of industrial application. However a claim directed to the use of a composition for the preparation of a pharmaceutical product is equally clearly directed to an invention which is susceptible of industrial application, within the meaning of the Art. 57 EPC, and this, by reason of its subject matter, outside the scope of the Art. 52 (4) EPC first sentence”.

Pero igualmente agrega la OEP en la mencionada decisión, que lo que sí es perfectamente viable es una reivindicación dirigida al uso de una sustancia o composición para la preparación de un producto farmacéutico. Una reivindicación en éste sentido sería la siguiente: Uso de una sustancia activa X para la elaboración de un producto farmacéutico para tratar la enfermedad Y. Una reivindicación de este tipo contendría elementos tanto de manufactura como de uso. A este tipo de reivindicaciones se les conoce como tipo Suizo, las que han sido creadas para atender algunas características de la normativa europea, en particular, la necesidad de encontrar un balance entre la exclusión de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, y la conveniencia de incentivar la investigación sobre nuevos usos de sustancias conocidas. Una reivindicación tipo Suizo contiene los siguientes elementos esenciales: el uso de una sustancia o composición ya conocida; la manufactura de un medicamento y un nuevo e inventivo uso terapéutico⁵⁹⁵.

4.4. Las reivindicaciones de uso ante otras Oficinas Europeas. En igual sentido, en una decisión de la Corte Superior de Justicia inglesa (Patent Court) de julio 4 de 1985⁵⁹⁶, el mencionado tribunal manifestó que en razón del interés por alcanzar la armonización en temas de patentes al interior de la Comunidad, aceptaba como válidos los argumentos de los apelantes (en dos casos de los que estaba conociendo de manera simultánea) y aceptaba las reivindicaciones de segundo uso. Los detalles de los casos son los siguientes:

4.4.1 La sociedad Jhon Wyeth and Brothers Ltd, solicitó una patente para el nuevo uso dado a una sustancia ya conocida, que inicialmente era utilizada en el campo médico para control de la presión en la sangre, así como para combatir las úlceras y la cual se ha encontrado posteriormente que sirve para controlar la diarrea en mamíferos y pollos.

⁵⁹⁵ KANEGAFUCHI, Technical Borrada of Appel, T138/02, decisión del 27 de junio de 2006.
⁵⁹⁶ [1985] R.P.C. 545

Las siguientes fueron las reivindicaciones aceptadas:

- i) El uso de la guanidina de la fórmula I o de una sal de base ácida, aceptable farmacéuticamente en la preparación de un agente antidiarreico, listo para usarse en forma de medicamento para el tratamiento o la prevención de diarrea en mamíferos o aves de corral.
- ii) El uso del componente X o de una sal de base ácida, aceptable farmacéuticamente en la preparación de un agente antidiarreico.

4.4.2 La sociedad Schering A.G., solicitó una patente para el nuevo uso de un compuesto formado por testolactona, acetato de testosterona y propionato de testosterona en el tratamiento de la hiperplasia prostática, siendo antes utilizado como inhibidor de aromatasas. La siguiente fue la reivindicación:

El uso de un inhibidor de aromatasas para la manufactura de un medicamento para el tratamiento terapéutico o profiláctico de la hiperplasia prostática.

Debemos resaltar como las reivindicaciones del tipo *purpose-bound process claim*, fueron utilizadas inicialmente por la Oficina Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (hay un concepto legal de mayo 30 de 1984 que reconoce la práctica de este tipo de reivindicaciones). En efecto, fue esta práctica de la Oficina Federal Suiza de Patentes la que tomó en cuenta la Cámara Ampliada de Apelaciones de la EPO en la decisión conjunta (G 1/83, G 5/83 y G 6/83) a efectos de permitir las reivindicaciones de uso en el caso de invenciones de segundo uso⁵⁹⁷.

4.5. El tema de la novedad en la OEP. La forma particular como la novedad debe ser analizada en este campo, lleva inclusive a distinguir entre el análisis de novedad en una solicitud de patente cuya invención consiste en un primer uso *–first medical indication–* o cuando se trata de una invención de segundo uso.

⁵⁹⁷ El texto es el siguiente “having regards of the statement of practice of the Swiss Federal Intellectual Property Office, the Enlarged Board, has also giving careful consideration to the possibility of protecting second (and subsequent) medical indications by means of claim directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specific (new) therapeutic application”.

Cuando hablamos de la patentabilidad de la primera indicación terapéutica es claro que estamos frente a una regla excepcional consagrada en el artículo 54.5 del CPE, donde de la novedad de la primera aplicación terapéutica de un producto conocido se deriva la novedad de la utilización de la sustancia como producto terapéutico. Por lo tanto, una invención de éste tipo podrá ser objeto de una solicitud de patente, donde la reivindicación estará dirigida a la sustancia o composición de manera directa aunque limitada a una finalidad terapéutica.

En lo que toca con la novedad de las invenciones de segundo uso, la jurisprudencia alemana considera que una vez determinada la novedad del uso, es viable la reivindicación de éste nuevo uso. En la jurisprudencia americana es igualmente claro que el uso mientras sea nuevo y cumpla con los otros requisitos de patentabilidad será objeto de patente⁵⁹⁸, en este sentido un sector de la doctrina americana ha manifestado que el sistema de patentes estimula la búsqueda de nuevos usos de cosas existentes, autorizando reivindicaciones de uso⁵⁹⁹.

Para la EPO cuando se trata de un medicamento nuevo⁶⁰⁰ en el sentido de tener una nueva formulación o una dosis diferente, no hay problema en su novedad, ya sea que se pida el medicamento directamente o el uso del ingrediente activo para preparar el medicamento. El problema para esta oficina se presenta en el caso de los segundos usos, ya que el medicamento que es objeto de la reivindicación -de uso- es igual al medicamento conocido. En éste último caso, la OEP aplica por analogía la excepción consagrada en el 54.5 (que dice que aún no siendo nueva una sustancia, esta sería patentable -limitada al uso terapéutico-, si se obtiene una nueva aplicación terapéutica), lo que la lleva a concluir que, la novedad de proceso que es el objeto de la protección por la vía de la reivindicación de uso (tipo suizo), se deriva igualmente de la nueva aplicación terapéutica, con independencia de que sean o no conocidos otros usos del mismo producto farmacéutico⁶⁰¹. Por ello si se logra una nueva aplicación de una sustancia previamente conocida como medicamento, está cumplirá con el requisito de novedad en razón al nuevo uso terapéutico.

⁵⁹⁸ Dawson Chem. Co v Rohm Hass Co. U.S.P.Q.385 (1980). Debe anotarse que el Título 35 del Código de los Estados Unidos, y particularmente en la Parte 1, capítulo 10 se encuentra una definición de proceso, en la que se incluye expresamente los nuevos usos de procesos, maquinas, procesos de manufactura, composiciones, sustancias y materiales ya conocidos

⁵⁹⁹ Chisum. *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender, 1992.

⁶⁰⁰ En un artículo de Robert Gaumont sobre patentabilidad, en el que distingue entre productos nuevos e iguales, se dice que el evento de una diferente forma de un medicamento ya conocido, la nueva droga basada en el conocido principio activo, debe ser patentable. IIC, Vol 13/1982.

⁶⁰¹ Caso Gr. 5/83 de la Oficina Europea de Patentes.

En la práctica la EPO procede a valorar la novedad en solicitudes relativas a segundos usos de acuerdo a criterios que le son propios, entre otros, ha determinado el cumplimiento del requisito de novedad en atención al nuevo grupo de sujetos a los que se aplica el nuevo uso terapéutico⁶⁰², o en atención a una nueva prescripción⁶⁰³ o en la dosis a ser utilizada⁶⁰⁴ o en el hecho de que produzca un efecto diferente⁶⁰⁵.

4.6. Los cambios introducidos en el año 2000

En noviembre 29 del año 2000 se adopta por medio de una Conferencia Diplomática, el Acta de Revisión al Convenio de la Patente Europea concluido en 1973; estas modificaciones entraron en vigor el 13 de diciembre de 2007, fecha a la cual todos los 32 países parte en el Convenio ya habían depositada ante el Gobierno de la República Federal de Alemania sus instrumentos de ratificación o acceso a la mencionada Acta.

Entre los temas que fueron objeto de éste proceso de revisión se encuentra el de la patentabilidad de los métodos de diagnóstico, terapéuticos o quirúrgicos y el de las primeras y segundas indicaciones farmacéuticas. En relación con el primero de los temas, el Presidente de la Oficina Europea de Patentes propuso en la reunión del Comité de Patentes de la EPO (2.3.99) la eliminación de la mencionada causal de exclusión a la patentabilidad (CA/PL 7/99), con lo cual los métodos médicos, hasta ese momento considerados no patentables –por falta de aplicación industrial-, podrían en el futuro ser patentables como cualquier otro método. Esta propuesta no contó con el apoyo de las delegaciones participantes en la 9vena Reunión del Comité del derecho de Patentes de la EPO (16 al 18 de marzo de 1999), por lo que fue

⁶⁰² Entre otros ver las siguientes decisiones: T-19/86 “it has to decide whether the application of a known medicament for the prophylactic treatment of the same diseases in a immunologically different population of animals of the same species could be considered a new therapeutic application from which novelties for the claims could be derived... a therapeutic application was incomplete if the subject to be treated was not identified; only a disclosure of both, the disease and the subject to be treated represented a complete technical teaching”; y T 233/96 “ if the use of a compound was known in the treatment or diagnosis of a disease of a particular group of subjects, the treatment or diagnosis of the same disease with the same compound could nevertheless represent a novel therapeutic or diagnostic application, provided that it is carried out in a new group of subjects which is distinguished from the former by its physiological or pathological status.

⁶⁰³ Una solicitud de patente europea para “ the use of human HCG for the manufacture of a medicament for subcutaneous administration “ fue negada por la División de Examen de OEP por falta de novedad, al encontrar un antecedente en el que el mismo medicamento era administrado por vía intramuscular, sin embargo, el órgano de apelaciones consideró (Ver T51/93) que este invento cumple con el requisito de novedad, entre otros considerandos los siguientes son de resaltar: “ the board...observed that the mode of administration might be a critical factor in a medical treatment, and no reason could be seen for any a priori bar to relying on this difference when distinguishing over the prior art. Rather, patentability should be treated as depending only on whether this modification was in fact novel and inventive”.

⁶⁰⁴ *Genetech Inc.* T-1020/03 de octubre 12 de 2004 “...the Board interpret G5/83 as allowing Swiss from claims directed to the use of a composition for manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application, where the novelty of the application lie only in the dose to be used or the manner of the application...”

posteriormente abandonada. Por el contrario, contó con el favor de las distintas delegaciones la propuesta de pasar esta exclusión a los métodos médicos del Art. 52 (4), donde había estado ubicada, en razón a que se le considera que no cumplía con el requisito de la aplicación industrial, y pasarla al Art. 53⁶⁰⁶ donde se encuentran las exclusiones a la patentabilidad⁶⁰⁷.

Como el tema de las exclusiones a los métodos médicos va de la mano del tema de la patentabilidad de las primeras y segundas indicaciones, en la propuesta de eliminación de la exclusión de patentabilidad de estos, se preveía como consecuencia lógica la desaparición de la protección especial concedida a las primeras indicaciones farmacéuticas⁶⁰⁸. Por ello, al no prosperar la propuesta de la eliminación de la exclusión de los métodos se abrió paso la discusión de la protección a las primeras y ulteriores indicaciones farmacéuticas.

En este sentido se discutieron varias propuestas⁶⁰⁹, en particular el Presidente de la Oficina Europea de Patentes en documento (CA/PL 4/00) propuso modificar el Art. 54 (5) en el sentido de permitir patentes de producto a los segundos y ulteriores usos médicos (*purpose related product protection*), es decir el mismo tipo de reivindicaciones hasta ahora reservadas por la EPO para las primeras indicaciones farmacéuticas⁶¹⁰. Sin embargo, se presentaban dudas

⁶⁰⁵ T290/86

⁶⁰⁶ El nuevo texto es el siguiente: Artículo 53. Excepciones a la patentabilidad No se concederán las patentes europeas para:

a) las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados Contratantes o en varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria;

b) las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos;

c) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, no aplicándose esta disposición a los productos, en particular las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de estos métodos.»

⁶⁰⁷ Las exclusiones a la patentabilidad no obedecen a la ausencia o presencia de los requisitos de la ley de patentes sobre lo que es una invención patentable, sino que corresponden a una categoría de asuntos que quedan fuera del sistema de patentes en atención a diversas políticas públicas que los países desean y que pueden atender por esta vía gracias a su soberanía; sin embargo, ello tiene el límite impuesto por los tratados multilaterales y en particular el Art. 27 del Acuerdo ADPIC y los más recientes acuerdos bilaterales de comercio.

⁶⁰⁸ En el documento del Presidente de la Oficina Europea de Patentes (CA/PL 7/99) presentado a la 9ª Reunión del Comité de Patentes, en el segundo punto del resumen se decía expresamente como consecuencia de la eliminación de la exclusión a los métodos médicos, la justificación de la protección especial a la primera indicación dejaba de tener valor, por lo cual tanto estas –primeras– como las segundas se protegerían por el sistema general de patentes de uso, como ocurre en los otros campos y de acuerdo a los principios generales.

⁶⁰⁹ El Instituto de Agentes reconocidos ante la EPO (*Institut of Professional Representatives before the European Patent Office EPI*), propuso modificar el Art. 54 (5) a los efectos de hacer claridad sobre la patentabilidad de los segundos usos –evitando la inseguridad jurídica que crea el hecho de que en algunos países se presentan resistencias a las reivindicaciones tipo Suizo–, en este sentido proponía incluir un numeral 6 dedicado a los segundos usos, en el que se permitía una protección de producto equivalente a la que se venía otorgando a los primeras indicaciones médicas (product claim) pero limitada por el uso específico (a diferencia de la primera indicación no existe esta limitación).

⁶¹⁰ En la propuesta del Presidente de la EPO (documento CA/PL 4/00), el numeral (4) del Art. 54, corresponde al anterior (5) del mismo artículo (que prevé la excepción de novedad para la primera indicación médica), con una pequeña modificación de edición, ya que al remitir a los métodos médicos ahora debe remitir al Art. 53 (c). Pero se agregaría un nuevo numeral (5) dedicado a los segundos y ulteriores usos, en el sentido de extender la misma excepción de novedad a

sobre la conveniencia de contar con una sola norma que regulara tanto las primeras como las segundas y ulteriores aplicaciones terapéuticas⁶¹¹, las que se resolvieron a favor de mantener textos separados para cada una de estas figuras.

En este sentido la nueva redacción dada al Art. 54 en lo relativo al tema de la primera y segunda y ulteriores aplicaciones de sustancias conocidas quedó de la siguiente manera:

“Artículo 54. Novedad

4. Lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado actual de la técnica para la utilización en uno de los métodos indicados en el artículo 53, apartado c), a condición de que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado actual de la técnica.

5. Los párrafos 2 y 3 no excluirán ya la patentabilidad de una sustancia o un compuesto de los señalados en el párrafo 4 para toda utilización específica en todo método de los señalados en el artículo 53, apartado c), a condición de que esta utilización no esté comprendida en el estado actual de la técnica.»

En lo relativo a las primeras indicaciones médicas (numeral 4) no se produce cambio alguno (los cambios son de tipo editorial), por lo que estas seguirán recibiendo la protección que se les venía dispensando, es decir como patente de producto. En atención al entendido de que existe una compensación por la exclusión de patentabilidad a los métodos médicos, por lo cual la tendencia será muy seguramente continuar con la práctica y no se prevén grandes cambios en la “jurisprudencia” del Órgano Ampliado de Apelaciones de la EPO. En relación con la decisiones del Órgano Ampliado de Apelaciones, reivindicaciones relativas a éste tipo de invenciones son aceptadas con cierta amplitud, por ejemplo, se aceptan indicaciones como “para un uso terapéutico general” o “como sustancia farmacéutica o “como agente terapéutico” o “como medicamento”⁶¹².

los segundos y ulteriores usos, pero agrega un requisito al utilizar la expresión “for any specific use” en contraste con la expresión “for use in method” que utiliza cuando se refiere a la primera indicación farmacéutica. El efecto de este pequeño giro en la redacción se verá reflejado seguramente tanto en lo relativo a los requisitos de la divulgación (se debe indicar con exactitud en que consiste la utilización terapéutica) en el análisis de la novedad (ya que los documentos relevantes serán aquellos relativos a esa particular terapia) y en lo relativo al contenido del derecho (ya que será más limitado frente al que se obtendría en una primera indicación farmacéutica).

⁶¹¹ En las actas de la 14ava Reunión del Comité en derecho de Patentes (Munich, 3 to 6 July 2000), la delegación Suiza se expresó a favor de mantener normativas separadas para estas dos figuras “these should not be merge in a single paragraph, as the practical implication of that might be more restrictive treatment of the first medical indication or more liberal treatment of the second and further medical indication”. La delegación Suiza se expreso en favor de la propuesta presentada por *EPI* (ver pie de página 122).

⁶¹² Ver decisión en el caso identificado como: T 128/82, Pyrrolidine derivatives/HOFFMANN-LA ROCHE.

A los efectos de la protección de los segundos y ulteriores usos, la OEP se inclinó por atender el interés expresado para varios de sus países miembros y continuar la vía trazada por la Oficina Federal Suiza de Patentes (informe legal de 30 de mayo de 1984), que le permitió aceptar por la vía de un tipo particular de reivindicaciones la protección de los segundos y ulteriores usos (G5/83). Esta práctica fue seguida por una buena parte de oficinas nacionales de los países miembros y de sus cortes, a pesar de algunos casos aislados que pusieron en duda la validez de este tipo de reivindicaciones⁶¹³. A pesar de lo anterior y los efectos de eliminar alguna duda sobre la protección a los segundos usos, se adoptó la norma contenida en el nuevo numeral (5).

A los efectos de entender las consecuencias de la modificación normativa, lo primero es mencionar que en el nuevo texto la protección dispensada es claramente de patente de producto, por lo que se hacen innecesarias las reivindicaciones tipo Suizo (pero no se encuentran prohibidas). Sin embargo, en cuanto al campo de protección hay varios temas por definir y aclarar, por ejemplo, la delegación Suiza en su propuesta de modificación de la norma, dejó siempre claro que la exigencia de “un uso específico⁶¹⁴” tiene como objetivo limitar el campo de protección a efectos de acercarlo tanto como sea posible a la protección antes dispensada por medio de las reivindicaciones tipo Suizas. En cambio en opinión del Órgano Legal de Apelaciones de la EPO (GENENTECH T1020/03) el objetivo de la inclusión de esta precisión tienen como fin aclarar que en las reivindicaciones de segundos y ulteriores usos, el uso terapéutico debe ser indicado de manera particular, en contraste con las primeras indicaciones donde tal exigencia no existe.

5. Los segundos usos en la normativa andina

El artículo 14° de la Decisión 486 dispone la concesión de patentes para las invenciones en todos los campos de la tecnología, ya sean de producto o de procedimiento. De ahí que no importe en que campo de la tecnología se logre una innovación, siempre que cumpla con los requisitos de patentabilidad, esta será objeto de protección por el sistema de patente, por una de dos vías, como patente de producto o como patente de procedimiento.

⁶¹³ Ver División de Apelaciones de la Oficina Holandesa de Patentes *Octrooiraad, Afdeling van Beroep*.

⁶¹⁴ “specific” en la versión Inglesa; “spezifisch” en Alemán y “spécifique” en Frances.

La Decisión 486 no hace una distinción entre patentes de primer y de segundo uso (como tampoco lo hacía la normativa anterior –Decisiones 85, 311, 313 y 344-), sin embargo en el artículo 21 de la mencionada norma se dice lo siguiente:

“Artículo 21.- los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2º de la presente decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido en la patente original “.

La interpretación de esta norma no ha sido simple, como lo muestran los esfuerzos de interpretación realizados por la SG CAN⁶¹⁵, el TAJ⁶¹⁶ y las Oficinas Andinas de Propiedad Industrial⁶¹⁷, los que serán objeto de estudio particular en el C-VII de este trabajo.

6. Los segundos usos frente a TRIPS

El artículo 27 contiene disposiciones sobre el campo de la patentabilidad, y la prohibición de la discriminación en patentes, ambos temas de la mayor importancia dentro de las negociaciones de la Ronda Uruguay que terminaron con la adopción del Acuerdo ADPIC. Cuando en el artículo 27.1 se dispone que las patentes pueden obtenerse en todos los campos de la tecnología no se hace un simple enunciado, sino que se obliga a los países a no negar patentes por razones distintas a las consignadas en los numerales 2 y 3 de la mencionada disposición. Esta posición abierta en materia de patentabilidad, que algunos señalan como la adopción de un criterio liberal a la hora de determinar la patentabilidad⁶¹⁸, es la garantía de que aquellos productos, procesos y usos que han venido siendo excluidos de patentabilidad, no lo seguirán siendo a futuro, ya que tal actitud podría considerarse contraria al espíritu del mencionado acuerdo.

En la misma norma se dice que las patentes se podrán obtener sin discriminación alguna sobre el campo de la tecnología en que ésta se haya logrado, y es claro que la no patentabilidad

⁶¹⁵ Resolución 079 del 12 de mayo de 1998 por medio de la cual produce un dictamen de incumplimiento de Perú, en atención al Art. 5 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI, el que se considero contrario al régimen comunitario andino (Art. 38 de la Dec 344) y 406 del 22 de junio de 2000 por el que se dictamina el incumplimiento de Perú del régimen andino, por haber concedido una patente de segundo uso por medio de Resolución 000050 del 29 de enero de 1999 del INDECOPI.

⁶¹⁶ Sentencia de interpretación prejudicial 12-IP-98 y de Incumplimiento 89-AI-2000.

⁶¹⁷ Resolución 10169 del 16 de mayo de 2000 de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) de Colombia por la que se confirma la resolución No. 112 de 2000 por la que se niega el registro de una solicitud de patente relativa a un segundo uso.

de las invenciones de uso es una discriminación contra éstos inventos y sus inventores y sobre todo, es una discriminación contra un sector como el farmacéutico, en donde cada día son mayores los logros en nuevas aplicaciones o uso de sustancias conocidas.

De otra parte, no está prevista en los ADPIC una excepción a la novedad como la que se recoge en la normativa europea y que permite el patentamiento de una sustancia o composición por el hecho de encontrársele una aplicación como producto terapéutico. Es decir, no es obligatorio conceder patentes del tipo de aquellas concedidas por la EPO a las primeras indicaciones farmacéuticas y luego de la reforma del año 2000 a las segundas y posteriores utilidades médicas. Lo que en caso alguno quiera decir que estén prohibidas, por lo que si un Miembro de la OMC quiere concederlas lo podrá hacer pero los otros no estarán obligados a actuar en consecuencia.

Capítulo Quinto

LOS ACUERDO BILATERALES

Primera parte

CONSIDERACIONES GENERALES DEL IMPACTO DE LOS ACUERDOS EN EL MARCO NORMATIVO MULTILATERAL

1. Introducción

En virtud del carácter de *normas mínimas* que tiene el Acuerdo sobre los ADPIC, los países que quieran adherirse a la OMC deben trasplantar a sus marcos jurídicos nacionales aquellas disposiciones que contienen los standards mínimos de protección. Estas normas abarcan las más diversas cuestiones, por ejemplo, en materia del derecho de patentes, los siguientes asuntos: requisitos de patentabilidad (artículo 27.1); exclusiones de la patentabilidad permitidas (artículo 27.2 y 27.3); derechos conferidos (artículo 28); requisitos que deben satisfacer las excepciones prescritas en la legislación de patentes (artículo 30); requisitos de la tramitación y concesión de las licencias obligatorias (artículo 31); duración de la protección (artículo 33) y protección reforzada a los procedimientos patentados (artículo 34).

El Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros “podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello”, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo. El establecimiento de esa protección más amplia da lugar a la aparición de normas que van más allá de lo previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. En general, tales normas se conocen como “disposiciones ADPIC plus”. Cabe citar los casos en que el tratado establece expresamente una norma mínima y un país decide adoptar otra más estricta, por ejemplo: la duración mínima de una patente en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC es de 20 años, entonces, si un país prevé la ampliación de dicho plazo bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, en atención a retrasos en el proceso de concesión por parte de la oficina de patentes o debido al acortamiento del periodo efectivo de exclusividad en atención a retrasos por parte de la autoridad sanitaria en la concesión de la aprobación de la comercialización de los productos), es fácil concluir que la protección prevista en ley de patentes resulta más “estricta” que la norma del Acuerdo sobre los ADPIC. Lo mismo ocurre

cuando un país renuncia a la facultad que se le otorga para utilizar una determinada flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, cuando un país adopta la exclusión de la patentabilidad de obtenciones vegetales en lugar de la exclusión de plantas, sabiendo que esta última exclusión -la de las plantas-, es más amplia⁶¹⁹.

No obstante, en lo que respecta a algunas cuestiones que el Acuerdo sobre los ADPIC no trata, como por ejemplo los modelos de utilidad y los conocimientos tradicionales, no está claro si una ley nacional que prevea disposiciones a ese respecto es una ley que contiene una protección más amplia que la prevista por el Acuerdo sobre los ADPIC o si se considera simplemente que tales disposiciones no guardan relación con el Acuerdo. En general, cuando en un país existen normas de protección sobre cuestiones que no están comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, tales normas no se consideran “normas ADPIC plus”, sino que se utilizan otras expresiones para denominarlas, como por ejemplo: “ADPIC extra”.

El Acuerdo sobre los ADPIC establece claramente que todo tipo de norma que prevé una protección más amplia a la prevista en el Acuerdo debe guardar conformidad con tales normas. Hasta ahora no se tienen ejemplos de disposiciones de este tipo -encaminadas a conferir una protección más rigurosa-, que hayan sido consideradas por un Grupo Especial de la OMC como contrarias al Acuerdo, aunque algunas delegaciones en reuniones del Consejo sobre los ADPIC⁶²⁰ han señalado que esta cuestión debería examinarse más a fondo. Teniendo en cuenta que las disposiciones “ADPIC plus” no deben infringir las disposiciones del Acuerdo, tales disposiciones solo podrán establecerse en el marco de la flexibilidad permitida a los Miembros para aumentar los niveles de protección. Es decir que las disposiciones *plus* o *extra* son en realidad flexibilidades razonables desde la perspectiva política de un determinado país.

Naturalmente, los países en desarrollo y los países menos adelantados frecuentemente acogen como opción política, el cumplimiento exclusivo de las normas mínimas exigidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, por lo que estos tendrán especial cuidado e interés en las flexibilidades que permiten cumplir con esos compromisos mínimos; mientras que países

⁶¹⁹ Artículo 27.3. (b) del Acuerdo de los ADPIC.

⁶²⁰ En la reunión del Consejo sobre los ADPIC, celebrada los días 8 y 9 de junio de 2010, las Delegaciones de la India y China señalaron la importancia del artículo 1.1 del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a la determinación de “límites” en los casos en que se confiera una protección más amplia que la exigida en el Acuerdo.

desarrollados y algunos países en desarrollo con una visión distinta⁶²¹ estarán en situación de estudiar la conveniencia de introducir normas que brinden una protección más amplia a los efectos de atender determinadas políticas públicas, a saber, el fomento de la innovación, la inversión extranjera directa o el comercio o sus políticas industriales.

En las publicaciones recientes, se habla de *flexibilidades* en referencia a las “normas mínimas de protección”, las que se consideran como el “techo” de las obligaciones, mientras que por disposiciones ADPIC *plus* se hace referencia a obligaciones que consagran una protección más amplia, es decir que van más allá de los mínimos de protección que establece el Acuerdo. En el presente trabajo ambos conceptos se tratarán desde el punto de vista antes descrito; no obstante, la línea divisoria entre las disposiciones que contienen una flexibilidad y las disposiciones ADPIC *plus* no está del todo clara. Un ejemplo podría resultar ilustrativo: el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé que los Miembros “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”, por que su redacción claramente muestra que se trata de una cláusula “optativa”, es decir contiene una flexibilidad⁶²². En efecto el uso de esta flexibilidad ha sido señalado como una importante herramienta de difusión tecnológica para los países en desarrollo.⁶²³ No obstante, el TLC contiene este requisito de “que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor”, limitando de esta forma la flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC –en el sentido de imponer una de las opciones posibles-, pudiendo en consecuencia considerarse como una disposición “ADPIC plus”.

Los Acuerdos de integración comercial, entre otros, los Acuerdos de Libre Comercio (en adelante ALCs) que promueve Estados Unidos y la UE y otro tipo de acuerdos, por ejemplo, Acuerdos de Parteneamiento Económico (en adelante EPA)⁶²⁴ que promueve la Unión Europea, contienen en materia de propiedad intelectual disposiciones que impactan el marco normativo multilateral, ya sea a los efectos de un aumentar un estándar mínimo previsto en un tratado

⁶²¹ La existencia de disposiciones ADPIC plus sobre los acuerdos comerciales regionales (ACR) no es la única razón por la que los países en desarrollo establecen normas de protección más estrictas; hay países en desarrollo y países con economías en transición que han adoptado normas de protección más estrictas que las establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC como consecuencia de haber optado por la unilateralidad.

⁶²² Dicha disposición permite a los miembros exigir “la mejor manera” en los siguientes términos: “Los Miembros [...] podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor”.

⁶²³ Véase el informe del a Comisión sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, Londres, 2002, Pág. 117, y artículo 123.3 de la ley tipo de la OMPI sobre invenciones para países en desarrollo (1979).

⁶²⁴ La sigla corresponde al nombre en inglés *Economic Partnership Agreements*.

multilateral, por ejemplo, el Acuerdo ADPIC o a los efectos de aclarar, interpretar o modificar una flexibilidad prevista en uno de estos tratados.

2. Acuerdos comerciales preferenciales (ACP)

Los acuerdos comerciales preferenciales, ya sean acuerdos de libre comercio (ALC) o uniones aduaneras, son una forma de fomentar la liberalización. En lo que respecta a la liberalización del comercio, los países actúan simultáneamente en tres niveles, bilateral, regional y multilateral, creando una sinergia especial entre los diferentes procesos.⁶²⁵ Los acuerdos comerciales preferenciales son normalmente acuerdos regionales, como la Unión Europea (UE), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el Mercado Común del Caribe (CARICOM), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA),⁶²⁶ mientras que los acuerdos de libre comercio son, cada vez con más frecuencia, acuerdos entre regiones.⁶²⁷ A fin de evitar la confusión, en este documento se hablará de acuerdos comerciales preferenciales (ACP) por ser una denominación más descriptiva de los sistemas de integración vigentes hoy en día.⁶²⁸

El análisis jurídico de la creación de los ACP se centrará en el artículo XXIV del GATT, el artículo V del AGCS y la Cláusula de Habilitación⁶²⁹ en tanto que instrumentos que permiten la creación de las uniones aduaneras⁶³⁰ y los ALC.⁶³¹ Estas disposiciones permiten a

⁶²⁵ Véase Susan Schwab, Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales durante la Administración de George W. Bush: “mi experiencia es que los tratados bilaterales, regionales y multilaterales se refuerzan mutuamente... Aquí, en estas negociaciones bilaterales, se crea un precedente que, en algún momento, puede trasplantarse a un entorno multilateral”, en Rayasam, Renuca, Free Trade Evangelist, *US News World Report*, 21 de agosto de 2006, en 22 (QA: Susan Schwabs).

⁶²⁶ Véase Ben Zissimos, *Why are Trade Agreements Regional?*, Vanderbilt University, diciembre de 2006.

⁶²⁷ Según el sistema de información de acuerdos regionales de la OMC, el mundo se divide en las siguientes regiones: América del Norte, América Central, América del Sur, el Caribe, Europa, Asia Occidental, Asia Central, Asia Oriental, África, la Comunidad de Estados Independientes (*Commonwealth*) y Oceanía.

⁶²⁸ Según un informe de la OMC, la mitad de los acuerdos comerciales preferenciales actualmente en vigor no son estrictamente “regionales”, debido a la inclusión de países de diferentes áreas geográficas. (“Informe sobre el comercio mundial de 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, Pág. 58).

⁶²⁹ Adoptada en virtud del GATT de 1979, permite a los miembros desarrollados dar un trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo.

⁶³⁰ En el artículo XXIV:8 del GATT de 1994, se define unión aduanera del siguiente modo: “la sustitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera: i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas [...] sean eliminados con respecto a los esencial de los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos de la unión [...] a, al menos, en lo que concierne a los esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios; y ii) que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de los miembros de la unión aplique al comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y demás reglamentaciones del comercio que, en substancia, sean idénticos”.

los miembros adoptar medidas que, en otro caso, serían incompatibles con la OMC; basándose en el criterio de fomentar en primer lugar la integración regional y en última instancia el libre comercio mundial,⁶³² lo cual se conoce como “excepción de integración regional”. No obstante, la carrera que iniciaron los Estados Unidos y la UE,⁶³³ a la que se sumaron otros países desarrollados y en desarrollo, especialmente desde el comienzo de los años 90, fomentó la proliferación de los ACP⁶³⁴ hasta el punto de que lo que en principio había sido concebido como una excepción, paso a convertirse en la regla.⁶³⁵ No obstante la excepción regional, la interpretación del artículo XXIV del GATT aclara que el objetivo que se persigue es facilitar el comercio entre los territorios constituyentes y no “crear obstáculos al comercio de los demás Miembros”.

Las uniones aduaneras y los ALC se examinan para determinar si son compatibles con las normas de la OMC, de modo que los países que participen en tales acuerdos notificarán su “intención” al Consejo del Comercio de Mercancías / Consejo del Comercio de Servicios. Posteriormente, se examinan por el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales, que elabora un informe⁶³⁶ el cual se someterá al examen del respectivo Consejo, que a su vez elaborará una recomendación para los miembros relativa a la compatibilidad.⁶³⁷ Entre 1996 y 2001, el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales no aprobó ningún informe, sin embargo, tras la adopción en 2006 de un nuevo mecanismo de transparencia con carácter provisional,⁶³⁸ la tarea ha pasado de consistir en un “examen” a una “consideración”, en cuyo marco la Secretaría de la OMC elabora a partir de los datos presentados (concesiones arancelarias,

⁶³¹ En el artículo XXIV:8 b) del GATT se define área de libre comercio del siguiente modo: “[...] un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminan los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas [...] con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio”.

⁶³² “Los Miembros reconocen la conveniencia de aumentar la libertad del comercio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las economías de los países que participen en tales acuerdos”.

⁶³³ La ex ministra de Comercio Exterior de Francia, Christine Lagarde, no solo apoyó la nueva estrategia de la EU, sino que añadió que dicha iniciativa fue imperativa debido a que Estados Unidos “está tratando a toda costa de obtener acuerdos bilaterales y regionales, de suerte que Francia y Europa deben hacer lo mismo para no quedarse atrás.”

⁶³⁴ Según un informe de la OMC, hay casi 300 ACP en vigor (“Informe sobre el comercio mundial de 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, pág. 60).

⁶³⁵ En 2010, el promedio de participantes en ACP por Miembro de la OMC fue de 12.

⁶³⁶ El examen de la compatibilidad con el GATT ha resultado una tarea complicada, ya que engloba consideraciones de carácter económico, jurídico y político (véase el informe del Grupo Especial en *Turkey Textiles*, párrafo 9.52). De hecho, la experiencia demuestra que el consenso necesario para elaborar un informe es muy difícil de alcanzar.

⁶³⁷ Esta práctica ha sido objeto de críticas, ya que tal análisis de la compatibilidad se basa en una jerarquía de normas con la que no todos están de acuerdo; véase, por ejemplo, Joost Pauwelyn, quien considera que esta pretendida supremacía de las normas de la OMC frente a los acuerdos comerciales regionales es errónea, y sostiene que la práctica muestra que la compatibilidad de tales acuerdos comerciales regionales con la OMC casi nunca se comprueba, y señala que en su opinión tales acuerdos van a mantenerse cumplan o no las normas de la OMC. “Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV”, HEI, 10-12 de septiembre de 2007, Ginebra.

⁶³⁸ Actualmente, los miembros de la OMC están examinando el mecanismo de transparencia a fin de aprobarlo como definitivo. Además, en el marco de la Ronda de Doha, los miembros están debatiendo para aclarar y mejorar las disciplinas sobre acuerdos comerciales regionales.

derechos NMF, normas de origen y estadísticas sobre las importaciones) una presentación fáctica que ayuda a los países en sus consideraciones.

2.1 Incentivos o barreras⁶³⁹

La OMC ratifica la ventaja de la integración económica y la liberalización del comercio entre grupos de miembros cuyo interés común facilita acuerdos que tienen menos probabilidad de forjarse a escala mundial. De esta manera el positivo efecto del fomento al comercio regional impulsa el comercio en el plano internacional.

Por lo que respecta a la UE, en 2006 el Comisario de Comercio de la UE, Sr. Mandelson, anunció un cambio de estrategia en la política comercial destinado a “integrar la política comercial en el programa de reforma económica y de la competitividad de la Unión Europea”, que comprendía, entre otras cosas, una nueva generación de acuerdos bilaterales de libre comercio.⁶⁴⁰ Como se declara expresamente, estos nuevos ALC se negocia con los “principales interlocutores basándose en las normas de la OMC a fin de abordar cuestiones que no están prontas para ser debatidas en el plano multilateral y prepare el terreno para la siguiente etapa, esto es, la liberalización multilateral”. No obstante, se han alzado algunas voces a fin de señalar los posibles efectos negativos de estos ALC en la liberalización mundial del comercio.⁶⁴¹

2.2. Cláusulas NMF en los acuerdos abarcados de la OMC

La “excepción de integración regional” prevista en el GATT y el AGCS permite que, en los países que forman parte de uniones aduaneras o ALC, algunas medidas que son

⁶³⁹ Si bien en los informes de la OMC se declara expresamente que “las imágenes centradas en los escollos y los estímulos no caracterizan adecuadamente las relaciones entre los ACP y el sistema multilateral de comercio”, prefiriéndose otras razones para justificar la nueva tendencia de acuerdos de integración profunda, a saber, las prescripciones de las redes internacionales de producción. (“La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, Pág. 197).

⁶⁴⁰ No es objeto del presente estudio evaluar el efecto concreto de esta nueva generación de ALC sobre categorías específicas de P.I.

⁶⁴¹ Véase el informe de la junta consultiva: “El futuro de la OMC: Una respuesta a los desafíos institucionales del nuevo milenio” (OMC 2004), párrafo 85. Véase también Banco Asiático de Desarrollo, *The Routes for Asia Trade* (2006). Algunos expertos comparten estas opiniones, por ejemplo, Guy de Jonquières dijo en 2006: “[...] el abandono de la liberalización multilateral en favor del bilateralismo y del regionalismo podría, a largo plazo, socavar las normas y disciplinas en que se basa la OMC.”, “Global Trade: Outlook for Agreements Near a Moment of Truth, *Financial Times*, 24 de enero de 2006.

incompatibles en principio, con la OMC se acepten bajo ciertas condiciones.⁶⁴² Por ello, todos los beneficios otorgados a los miembros que son parte en estos acuerdos regionales, se mantienen en el plano regional –es decir no se multilateralizan–.

En lo tocante a cuestiones de propiedad intelectual, la situación en la época anterior al Acuerdo sobre los ADPIC era la misma que la descrita anteriormente, ya que los acuerdos bilaterales de inversión y los acuerdos bilaterales de propiedad intelectual no contienen la cláusula de NMF.⁶⁴³ Pero esta situación ha cambiado con la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual introduce la cláusula MFN y especialmente, porque las excepciones previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo ADPIC no incluyen “la excepción de la integración regional”.

La negociación de la cláusula NMF no fue un proceso fácil, y varias delegaciones manifestaron sus dudas sobre la positiva contribución de dicho principio en el ámbito de la propiedad intelectual.⁶⁴⁴ La Delegación de la UE manifestó interés por que el trato de NMF quedara excluido de las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio,⁶⁴⁵ pero dicha propuesta no obtuvo el apoyo de las demás delegaciones. La Delegación de los Estados Unidos propuso un texto según el cual el trato de NMF no debería aplicarse en caso de “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que exceda de las prescripciones del presente Acuerdo y que esté previsto en un acuerdo internacional al que pertenezca la parte contratante [...]”. Esta propuesta se recoge en el proyecto de Bruselas,⁶⁴⁶ que es, con algunos cambios mínimos, muy similar al texto final del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, si bien la referencia a aquello “que excede” no figura en el texto final. Así las cosas, de acuerdo con la propuesta estadounidense, las disposiciones ADPIC plus incluidas en los acuerdos comerciales regionales (uniones aduaneras o ALC) se excluirían del principio de NMF.⁶⁴⁷

⁶⁴² En el informe del Órgano de Apelación *Turquía - Textiles* se establece que: “[...] En primer lugar, la parte que la invoque debe demostrar que la medida impugnada se ha introducido con ocasión del establecimiento de una unión aduanera que cumple en su totalidad las prescripciones del apartado a) del párrafo 8 y el apartado a) del párrafo 5 del artículo XXIV. En segundo lugar, esa parte debe demostrar que si no se le permitiera introducir la medida impugnada se impediría el establecimiento de esa unión aduanera.

⁶⁴³ Los tratados administrados por la OMPI, ya sean anteriores o posteriores al Acuerdo sobre los ADPIC, no contienen cláusulas MFN.

⁶⁴⁴ Véase la nota de la Secretaría del 14 de noviembre de 1990, párrafo 4 en adelante (MTN.GNG/NG11/27).

⁶⁴⁵ Véase el artículo 4 del proyecto presentado por la Comunidad Europea, para su distribución, el 29 de marzo de 1990 (MTN.GNC/NG11/W/68).

⁶⁴⁶ “c) 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 presente acuerdo, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Comité que se establece en la Parte VII anterior y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros”.

⁶⁴⁷ Véase la propuesta estadounidense (MTN.GNG/NG11/W/70).

Las excepciones a la cláusula NMF con respecto a cuestiones de propiedad intelectual negociadas finalmente en el Acuerdo sobre los ADPIC se refieren a “acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC”. De suerte que toda disposición de un ALC sobre cuestiones de propiedad intelectual, que haya entrado en vigor después del Acuerdo sobre los ADPIC y que constituya una “ventaja, favor, privilegio o inmunidad”, se otorgará “inmediatamente y sin condiciones” a los nacionales de todos los demás Miembros.

2.3. Regionalización en los acuerdos comerciales y multilateralización en los asuntos de propiedad industrial

En lo que respecta a la cláusula NMF prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, las disposiciones ADPIC plus de los ALC son claramente de carácter general, de modo que no se hace distinción entre una obligación del Acuerdo sobre los ADPIC y una obligación añadida a las del Acuerdo sobre los ADPIC. Como señala Pauwelyn, “el regionalismo en materia de propiedad intelectual se multilateraliza automáticamente”;⁶⁴⁸ no obstante, esto no implica que una norma generalmente aceptada en lo bilateral vaya a aceptarse automáticamente en las rondas de las negociaciones multilaterales de la OMC (véase el apartado IV B).

En atención a lo anteriormente expuesto, pareciera justificarse una revisión del modo distinto como se regulan los asuntos de comercio a como se regulan los de propiedad intelectual, es decir, el diferente modo en que las normas de la OMC tratan las ventajas conferidas a los miembros de las uniones aduaneras o de los ALC en lo que respecta a derechos de propiedad intelectual. A priori, se diría que “la regionalización” de las preferencias comerciales y de servicios es objeto de mayor crítica que “la multilateralización” de las ventajas en materia de propiedad intelectual en el marco de los APC.

3. Relación entre las normas de la OMC y las disposiciones ADPIC plus

Las disposiciones ADPIC plus podrían clasificarse, de acuerdo a sus contenidos, en cuatro grupos de reglas. El **primer grupo** lo integran disposiciones cuyo objeto es aclarar, interpretar y limitar una determinada flexibilidad prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, así

⁶⁴⁸ Pauwelyn, “Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV”, HEI, 10-12 de septiembre de 2007, Ginebra, Pág. 18.

como por disposiciones que van más allá de la protección mínima establecida en dicho Acuerdo; el **segundo grupo** lo integran disposiciones que se ocupan de nuevas cuestiones que el Acuerdo no trata; el **tercer grupo** contiene disposiciones que repiten el texto de los artículos del Acuerdo sobre los ADPIC, y el **cuarto grupo** son disposiciones que contienen la obligación de “aplicar” otros tratados o de “adherirse” a ellos, o de respetar las obligaciones internacionales en vigor. En la relación entre cada uno de estos grupos de normas y el Acuerdo sobre los ADPIC se comparten algunos elementos, pero muchos otros difieren, tal y como se ilustrará mediante ejemplos.

3.1. Disposiciones encaminadas a aclarar, interpretar o limitar una flexibilidad o que van más allá de la protección mínima establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC

Cabe empezar hablando de las disposiciones que añaden claridad al un texto de tratado, ya sea porque el texto es difuso o porque sigue estando sujeto a interpretación diversas y aceptables. Una disposición de un tratado puede resultar vaga conforme a la voluntad expresa de los negociadores de dejar un margen político, o bien porque no se pudo lograr convenir un texto más preciso. A ese respecto, a algunos miembros tal vez les resulte interesante aclarar o interpretar en un determinado sentido la disposición multilateral.

Un ejemplo de estas normas, lo constituyen las disposiciones ACP respecto de la excepción basada en el examen reglamentario.⁶⁴⁹ Las partes en estos acuerdos regionales, que también se rigen por las normas de la OMC, por esta vía aceptan la compatibilidad de esta excepción con el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que como sabemos, se opta por una lista de condiciones que la excepción deben cumplir para que puedan considerarse compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC, en lugar de enumerar o listar las excepciones en sí mismas.

⁶⁴⁹ En la mayoría de los países, para comercializar ciertos productos reglamentados se precisa una autorización que podrá ser concedida por distintas entidades. Como este proceso de autorización de comercialización tiene lugar al mismo tiempo, e independientemente, que la tramitación de la concesión de protección de la invención del producto para el que se solicita la autorización, es posible que se produzcan ciertas tensiones como consecuencia del retraso en la concesión de la autorización. Cabe mencionar dos importantes focos de tensión. Por una parte, desde la perspectiva del titular de los derechos, éste podría sufrir una pérdida de la duración efectiva de la protección por patente, ya que el plazo de 20 años comienza desde el momento en que se presenta la solicitud de patente. Pero, por otra parte, aunque la duración de la patente empieza a contar desde el momento en que se presenta la solicitud, los competidores y consumidores podrían perder la posibilidad de introducir rápidamente en el mercado, apenas haya expirado el plazo de protección, productos no patentados, ya que los competidores tienen que esperar hasta que se conceda la autorización de comercialización para cada uno de esos productos, con lo que se amplía el periodo de exclusividad para la comercialización. Por ello, a los competidores y usuarios les interesa que el procedimiento de autorización de comercialización comience dentro del periodo de protección de la patente, a pesar de que, con

La excepción relativa al examen reglamentario o excepción de tipo *Bolar* se ha incluido en las legislaciones nacionales de muchos países,⁶⁵⁰ bien como consecuencia de una elección unilateral o tras la entrada en vigor de acuerdos bilaterales de libre comercio. La excepción de tipo *Bolar* contemplada en la Ley de Patentes del Canadá (artículo 55.2.1) ha sido estudiada por un Grupo Especial de la OMC⁶⁵¹ que señaló que esta norma guarda conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y en particular con el artículo 30.

Así, una disposición de un ACP respecto de la excepción basada en el examen reglamentario, se consideraría una disposición “ADPIC plus”, cuyo fin consiste en aportar claridad sobre la compatibilidad de esta excepción específica con el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC; no obstante, sigue constituyendo una excepción a los derechos de patente. Los expertos han señalado con frecuencia que la excepción basada en el examen reglamentario se utiliza como un mecanismo para incrementar la competencia y en el informe de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual (CIPR)⁶⁵² se recomienda a los diseñadores de políticas de los países en desarrollo, la inclusión de esta excepción en las leyes de patentes de sus países.

En atención a lo anteriormente expuesto, o bien no todas las disposiciones “ADPIC plus” confieren una protección más amplia (la excepción reglamentaria es una limitación al derecho de patente no prevista expresamente en el contexto multilateral) o bien no todas las disposiciones sobre propiedad intelectual contenidas en los ACP son disposiciones ADPIC plus (si entendemos como *plus* todo aquello no previsto en el marco del Acuerdo).

A continuación convendría centrarse en las disposiciones “que limitan las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC”, que es el motivo más común de la existencia de disposiciones “ADPIC plus”. Cabe citar, por ejemplo: acuerdos para conferir protección por patente en plantas o animales; elección de un determinado nivel de agotamiento de los derechos o aceptar algunas limitaciones sobre el mismo; limitación de los motivos aceptables

respecto a la producción y la comercialización, deban esperar hasta el vencimiento del plazo. Este es el objeto exacto de la excepción basada en el examen reglamentario.

⁶⁵⁰ Las leyes de Australia, Brasil, China, Costa Rica, Egipto, India, Jordania, Kenia, Malasia, Nueva Zelandia, Nigeria, la República Dominicana, Tailandia, Túnez y Zimbabwe. La UE decidió adoptar la Directiva de nivel regional 2001/82/CE, por la que se establece una norma comunitaria sobre medicamentos veterinarios, y la Directiva 2001/83/CE, sobre medicamentos para uso humano; a las que modifica respectivamente la Directiva 2004/27/CE y la Directiva 2004/28/CE.

⁶⁵¹ Véase el documento WT/DS114/R.

de las licencias obligatorias; concesión de protección por patente para un segundo tratamiento médico; limitación de los motivos aceptables de revocación, etcétera.

Como se ha mencionado anteriormente, en el Acuerdo sobre los ADPIC se prevén un importante número de flexibilidades, de suerte que toda obligación que se establezca en virtud de un acuerdo bilateral que restrinja la libertad de elección de los miembros constituirá en una disposición “ADPIC plus”. Así las cosas, el que dos países establezcan mediante un acuerdo bilateral, un régimen particular de agotamiento de los derechos de propiedad industrial, por ejemplo, un régimen nacional de agotamiento de derechos, constituye una disposición “ADPIC plus”, y también lo es si el régimen negociado- por la vía bilateral- consiste en un régimen de agotamiento internacional.⁶⁵³ En el mismo orden de cosas, permitir la patentabilidad del segundo uso médico constituye una disposición “ADPIC plus”, puesto que se limita la libertad que tienen los miembros para definir el requisito de novedad, cuando en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC los miembros pueden establecer su propia definición. No obstante, una disposición de un acuerdo bilateral por la que se excluya de la protección por patente un segundo uso en un determinado tratamiento médico, también será una disposición “ADPIC plus”.

Por tanto, lo que caracteriza a una disposición ADPIC plus no es solo que su objetivo sea conferir una protección más amplia, ya que la obligación a utilizar las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC para conferir niveles “mínimos” de protección, también es una disposición “ADPIC plus”. Es más, para que una determinada disposición pueda considerarse una disposición “ADPIC plus”, lo importante es examinar si hay alguna flexibilidad específica del Acuerdo sobre los ADPIC que haya quedado excluida como resultado de un acuerdo bilateral.

Por último, conviene referirse a las disposiciones que confieren una “protección que va más allá de la protección mínima establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC”. Lo que caracteriza a este tipo de disposiciones “ADPIC plus” es que el nivel de protección que establecen es más amplio que el que se estipula “expresamente” el Acuerdo sobre los ADPIC.

⁶⁵² Informe de la CIPR (2002).

⁶⁵³ Los datos de un documento elaborado por la OMPI (CDIP/5/4) muestran la siguiente distribución por región del nivel de agotamiento elegido por diversos países: África (nacional 12, regional 16 e internacional 2); América Latina (nacional 9, regional 0 e internacional 14); Asia y Oceanía (nacional 13, regional 0 e internacional 8); Europa (nacional 5, regional 31 e internacional 1). Así, el nivel en el ámbito internacional corresponde a casi el 61% en

Existen diversos ejemplos al respecto, a saber: prórroga del plazo de protección por patente, concesión de exclusividad de datos en lugar de protección de datos por la vía de la competencia desleal, imposición de sanciones penales por infracción de derechos de patente o medidas en frontera en materia de patentes, etcétera.

En el examen de la relación de estos ACP (que aclaran, limitan una flexibilidad o van más allá de lo que estipulan otras disposiciones) y el Acuerdo sobre los ADPIC, cabe aportar alguna aclaración acudiendo a conceptos del derecho internacional. El vínculo principal y más común es que ambos tratados están relacionados de un modo coherente, lo que queda reflejado en el principio de “integración sistemática”. En este sentido, las normas de un tratado deben interpretarse de tal modo que no planteen conflicto con el otro.

Cuando los mismos países se adhieren a diferentes tratados, en la normal interacción entre tales tratados, un tratado complementará al otro o al menos confirmará los derechos y obligaciones contenidos en el otro tratado; esta coherencia del derecho internacional se denomina “integración sistemática”.⁶⁵⁴ El párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados establece, con respecto a la interpretación de tratados, que deberá tomarse en consideración, además del contexto, “toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”.

La segunda relación consiste en la posibilidad de que las normas efectivamente entren en “conflicto”, en cuyo caso el cumplimiento de los compromisos contraídos en un tratado implica la violación del otro. Únicamente tiene lugar la contradicción o el conflicto cuando no cabe interpretar dos tratados de manera coherente teniendo en cuenta el objeto y el fin de cada uno de ellos. Puede suceder que dos o más partes en un tratado multilateral hayan decidido modificar entre ellas dicho tratado. De hecho, en el artículo 41 de la Convención de Viena se contempla la posible modificación de un tratado multilateral “entre algunas de las partes”, ya sea porque esta posibilidad está prevista por el Tratado (artículo 41.1 a)) o porque no está prohibida por el tratado si se cumplen otros requisitos, a saber, que la modificación no afecte al disfrute de los derechos que correspondan a las demás partes ni al objeto y al fin del otro tratado (artículo 41.1.b).

América Latina, al 6,6% en África y a tan solo el 2,7% en Europa. El nivel nacional corresponde al 40% en África y América Latina y solo al 13% en Europa.

⁶⁵⁴ Pauwelyn, “Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV”, HEI, 10-12, septiembre de 2007, Ginebra, Pág. 9.

Para solucionar los conflictos, un tratado puede ofrecer alguna orientación en cuanto al establecimiento de jerarquías; por lo tanto, en caso de haber conflicto, el tratado aportará luz sobre el hecho de que este prevalecerá⁶⁵⁵ o por el contrario estará sujeto al otro tratado. En muchos casos, a fin de proteger el sistema multilateral, en los ACP se estipula explícitamente que el acuerdo bilateral no menoscaba los derechos y obligaciones existentes en virtud de otros tratados multilaterales, por ejemplo, el Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁵⁶ Además, en algunos casos un tratado podría ser más preciso al hacer referencia a una norma prevalente, por ejemplo, cuando en los ACP se hace referencia a las flexibilidades en general⁶⁵⁷ o a las existentes en determinado campo, como las que tienen por fin fomentar el acceso a los medicamentos⁶⁵⁸ a fin de poder determinar la norma aplicable.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los objetivos de política de una disposición “ADPIC plus” estén en conflicto con los de una norma contemplada en el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, una disposición sobre la exclusividad como mecanismos para proteger los datos de prueba -en lugar de la protección como información confidencial-; una disposición sobre la ampliación del período de vigencia de las patentes -en lugar de una que contemple un período de vigencia de 20 años-; las restricciones sobre importaciones paralelas -en lugar de la aplicación del principio de agotamiento regional o internacional-, pueden entrar en conflicto con la referencia que hacen algunos ACP a las flexibilidades contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC o en otros instrumentos internacionales -como la Declaración de Doha sobre el fomento del acceso a los medicamentos-. A ese respecto, aún existiendo esta referencia general a la norma multilateral, muy seguramente deberá concluirse que prevalece la norma prevista en el ACP debido al principio de *lex specialis* o al de *lex posterior*.

⁶⁵⁵ En el Artículo 103.2 del NAFTA se estipula que el Tratado prevalecerá sobre el GATT, salvo que en el mismo se disponga otra cosa.

⁶⁵⁶ Véase el Artículo 196.1) y 2) del ALC suscrito entre la UE y Colombia/Perú, que estipula que, por un lado, las Partes reafirman los derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y los tratados administrados por la OMPI y, por otra, que las disposiciones sobre P.I. tienen por fin complementar o especificar los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de los tratados multilaterales mencionados anteriormente y que “ninguna disposición de este Título irá en contra o irá en detrimento de lo dispuesto en dichos acuerdos multilaterales”.

⁶⁵⁷ Véase el Artículo 197.1) del ALC de la UE y Colombia/Perú, que estipula lo siguiente: “Cada Parte, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrá hacer uso de las excepciones y flexibilidades permitidas por los acuerdos multilaterales relacionados con la propiedad intelectual...”

⁶⁵⁸ Véase el Artículo 139.2) del Acuerdo CE-Cariforum que estipula lo siguiente: “ningún elemento del presente Acuerdo se interpretará en perjuicio de la capacidad de las Partes... de fomentar el acceso a los medicamentos”. En el mismo sentido, véase el Artículo 197.2) y 3) del ALC de la UE y Colombia/Perú, en el que se hace referencia a que es necesario interpretar el capítulo sobre P.I. del ALC en concordancia con la Declaración de Doha, así como sobre la implementación de la Decisión del Consejo General de la OMC del 30 de agosto de 2003 sobre el párrafo 6 y del Protocolo modificadorio del Acuerdo sobre los ADPIC.

No obstante, no procede concluir que esa referencia general a las flexibilidades contempladas en los tratados multilaterales, por ejemplo, el Acuerdo sobre los ADPIC u otros instrumentos multilaterales, como la Declaración de Doha, no vale para nada. Ese tipo de referencias pueden resultar muy útiles para la interpretación de disposiciones vagas contempladas en el mismo ACP. Sin embargo, resultan menos útiles para oponerse a la implementación de nuevos compromisos acordados en el ACP sobre la base de la referencia a determinada flexibilidad prevista en el tratado o instrumento multilateral.⁶⁵⁹

3.2. Disposiciones que contemplan nuevos aspectos no abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC

Se hace referencia a la materia no abarcada por el Acuerdo sobre los ADPIC pero que ha sido tomada en cuenta por los ACP, por ejemplo, los modelos de utilidad y los conocimientos tradicionales. Los expertos han indicado esas dos materias como ejemplo de flexibilidades,⁶⁶⁰ precisamente porque los Miembros gozan de total libertad para establecer el sistema de protección que consideren adecuado, si procede. Sin embargo, se ha expresado la opinión de que una norma sobre una materia no abarcada por el Acuerdo sobre los ADPIC no deberá ser considerada como flexibilidades.⁶⁶¹

En cuanto a los modelos de utilidad,⁶⁶² el margen de maniobra del que gozan los países en la aplicación de este tipo de protección es bastante amplio porque, si bien se menciona en los artículos 1, 4, 5 y 11 del Convenio de París como una categoría de propiedad industrial, no hay disposiciones sustantivas a ese respecto en el Tratado.⁶⁶³ Además, otros tratados

⁶⁵⁹ Henning Grosse Ruse-Khan, "The international Law Relation between TRIPS and subsequent TRIPS Plus Free Trade Agreements: Towards Safeguarding TRIPS Flexibilities?" *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 18, 2011, N° 2, pág. 30.

⁶⁶⁰ Carolyn Deere, *The Implementation Game. The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*, Oxford, University Press, 2008, pág. 75.

⁶⁶¹ La Delegación del Uruguay en la quinta sesión del CDIP (26 a 30 de abril de 2010) en relación con el documento CDIP/5/4.

⁶⁶² La legislación sobre modelos de utilidad existe en un importante número de países, por ejemplo, de 120 países examinados en un documento de la OMPI (CDIP/5/4Rev.), los modelos de utilidad están protegidos en 43 países de África, 22 de América Latina, 19 de Asia y Oceanía y 25 de Europa.

⁶⁶³ El apartado 2 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene una referencia al Convenio de París al establecer que "[n]inguna 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 hecho de que este Tratado no disponga un nivel mínimo de protección para los modelos de utilidad deja a los miembros de la OMC en libertad para formular sus regímenes en relación con esta categoría de derechos de P.I.

multilaterales, como la Clasificación Internacional de Patentes⁶⁶⁴ y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT),⁶⁶⁵ hacen referencia a los modelos de utilidad sin incluir disposiciones sustantivas que establezcan un nivel mínimo de protección.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que no existen disposiciones sustantivas acerca de los modelos de utilidad en los tratados administrados por la OMPI, que no se hace referencia a los modelos de utilidad en el Acuerdo sobre los ADPIC y que no todos los países comparten por igual las ventajas del sistema, cabe concluir que para los países desarrollados y los países en desarrollo que hayan implementado esta figura en el ámbito nacional, esta medida deriva exclusivamente de consideraciones de política pública a nivel nacional y no a compromiso alguno en el contexto multilateral. Para quienes no opinan que los modelos de utilidad constituyen un instrumento complementario para fomentar la innovación local, la flexibilidad con que cuentan es simplemente la posibilidad de no adoptar un sistema de modelos de utilidad.

En cuanto a la materia objeto de protección, la legislación de los países puede prever las mismas exclusiones que las contempladas en su legislación de patentes⁶⁶⁶ o añadir otras a derivadas de la aplicación del requisito de “incorporación en una forma tridimensional”⁶⁶⁷ o exclusiones particulares que se aplican únicamente a los modelos de utilidad.⁶⁶⁸

⁶⁶⁴ La CIP abarca no solo las patentes de invención, sino también los certificados de inventor, los modelos de utilidad y los certificados de utilidad.

⁶⁶⁵ En el marco del PCT las referencias a una solicitud de protección de una invención han de interpretarse como solicitudes de patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición y certificados de utilidad de adición.

⁶⁶⁶ En el caso de Filipinas, la Regla 2001 de la Ley de Patentes dispone lo siguiente: “quedarán excluidos de la protección como modelos de utilidad: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) los sistemas, las normas y los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, de juego y económico–comerciales y los programas informáticos; c) los métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico para el tratamiento de personas o animales. La presente disposición no se aplicará a los productos y compuestos que puedan utilizarse en cualquiera de esos métodos; d) las variedades vegetales, las razas animales o los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención. La presente disposición no se aplicará a los microorganismos y procedimientos no biológicos y microbiológicos; e) las creaciones estéticas; y f) las invenciones contrarias al orden público o las buenas costumbres.

⁶⁶⁷ Por ejemplo, en la Ley de Patentes de la Federación de Rusia y en relación con las invenciones que pueden protegerse mediante un modelo de utilidad, se declara que “Una solución técnica relativa a un dispositivo deberá protegerse como modelo de utilidad” (apartado 1 del artículo 1351). En el caso de Polonia, se declara que “Toda nueva solución útil, de naturaleza técnica, relativa a la forma, la construcción o la composición duradera de un objeto constituirá un modelo de utilidad”. En el capítulo de la Ley de Propiedad Industrial de México dedicado a los modelos de utilidad, se establece que se protegerán “los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”

⁶⁶⁸ Por ejemplo, los procesos o las sustancias químicas están excluidos en la legislación de gran número de países. A pesar de las inquietudes expresadas en el sentido de que ese atajo pueda utilizarse para proteger invenciones no patentables, especialmente en ámbitos sensibles como el de la industria farmacéutica, queda claro que existen muchas soluciones en el propio sistema de modelos de utilidad, por ejemplo, podría adoptarse una definición que incluya el requisito de la “incorporación” lo que presupone una forma preexistente o contemplarse una exclusión expresa de la patentabilidad para estos productos.

A ese respecto, en el artículo 148 del EPA de la CE-Cariforum, de una parte contempla la protección de los procesos y de la otra, únicamente se excluyen de la patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos; las plantas y los animales y por razones de orden público y la moral. Esta disposición limita la libertad que habían tenido esos países en virtud de los compromisos multilaterales para excluir otra materia de la protección de los modelo de utilidad, entre otros, los productos y procesos químicos.

Al pasar a analizar los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos, sería adecuado centrarse en un solo tema, por ejemplo, el requisito de transparencia de la divulgación de la fuente/origen del material biológico.⁶⁶⁹ El proceso de revisión del artículo 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC ha planteado la cuestión de la divulgación del origen de los recursos genéticos en el contexto más amplio de la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)⁶⁷⁰ y, en particular, en el marco de los objetivos del Convenio de crear un sistema de acceso a los recursos biológicos y su explotación basado en el consentimiento fundamentado previo y la participación en los beneficios.⁶⁷¹ A ese respecto, algunos Miembros han expresado su preocupación acerca del hecho de que se concedan patentes sobre invenciones en las que se utiliza material biológico sin respetar las disposiciones del CDB.

Sobre esa cuestión, los Miembros de la OMC han presentado distintas propuestas, entre otras: Suiza ha propuesto revisar el marco jurídico establecido en virtud de los tratados administrados por la OMPI (PCT y PLT);⁶⁷² en concreto propuso examinar la inclusión de la cuestión de la divulgación del origen en el sistema multilateral por medio de la revisión de la Regla 51.bis.1.a)i) a v) del PCT, titulada “Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 27”. De otra parte un grupo de países⁶⁷³ ha propuesto que se inserte una nueva disposición (artículo 29.bis) en el Acuerdo sobre los ADPIC que exija a los solicitantes de patentes que indiquen el “país que aporte esos recursos” y “la fuente del país que aporte los recursos genéticos”. La UE y sus Estados miembros han expresado el deseo de

⁶⁶⁹ Un número importante de países de todas las regiones prevé la divulgación del origen/fuente del material biológico, especialmente en América Latina y Europa.

⁶⁷⁰ En la Declaración de Doha de noviembre de 2001 se encarga al Consejo de los ADPIC que analice la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB en el marco de su labor de revisión del Artículo 27.3.b).

⁶⁷¹ Para un análisis en profundidad, véase el documento IP/C/W/368/Rev.1.

⁶⁷² La propuesta de Suiza se sometió por primera vez a consideración en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre la reforma del PCT, en mayo de 2003. La propuesta se describió como una cláusula de habilitación porque permitía que los Estados miembros aplicaran el requisito cuando así lo desearan.

⁶⁷³ Concretamente, Brasil, Colombia, China, Ecuador, India, Indonesia, Perú, Tailandia, el Grupo ACP y el Grupo Africano (TN/C/W/59).

debatir en el Consejo de los ADPIC la introducción de un sistema multilateral de divulgación que no constituya un obstáculo para la concesión y la validez de las patentes.⁶⁷⁴

Aunque cabe señalar algunas diferencias entre el artículo 150.4 del AAE de la CE-Cariforum y el artículo 201.7 y 8 del ALC de la UE-Colombia/Perú, los dos comparten la aceptación de que la divulgación de las fuentes (Cariforum)/origen o fuente (Colombia/Perú) del material biológico es un requisito de la solicitud de patente. En el caso del AAE de la UE-Cariforum se le califica de requisito “administrativo”. En el ALC de la UE-Colombia/Perú se dispone asimismo que en sus legislaciones nacionales las Partes establezcan los “efectos de la aplicación de tales requisitos”.

La relación de este grupo de normas de los ACP (materias no abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC) y el Acuerdo sobre los ADPIC, resulta compleja desde la perspectiva del derecho internacional. En cuanto a la relación existente entre las disposiciones de este grupo que van más allá del Acuerdo sobre los ADPIC y dicho Acuerdo, la primera cuestión que se plantea es determinar si existe la posibilidad de contradicción entre ellas. Si se toma como ejemplo el de los modelos de utilidad, a primera vista parece difícil que existan contradicciones, puesto que no se hace referencia a esa materia en ninguna disposición del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo tanto, el acuerdo regional complementa al acuerdo multilateral en una materia no abarcada por este último.

En cuanto a la indicación de la fuente del material biológico como elemento del requisito de divulgación, aunque se han promulgado varias leyes en regiones muy diversas, por ejemplo, en la UE⁶⁷⁵ y en algunos países europeos,⁶⁷⁶ así como en América Latina,⁶⁷⁷ África⁶⁷⁸ y Asia,⁶⁷⁹ se siguen expresando opiniones que llaman la atención sobre su posible conflicto con el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En caso de conflicto entre un tratado multilateral y otro regional sobre cuestiones que no están expresamente contempladas por el tratado multilateral, por ejemplo, disposiciones sobre

⁶⁷⁴ Por lo tanto, el requisito no debería constituir “de facto o *de jure*” un criterio de patentabilidad formal o sustantivo adicional, y las sanciones no deberían formar parte de la legislación sobre patentes.

⁶⁷⁵ Véase el artículo 13 de la Directiva sobre invenciones biotecnológicas (Directiva 98/94/CE de 06-07-1998).

⁶⁷⁶ Véase el artículo 15.6) de la Ley de Patentes de Bélgica (versión consolidada del 01-01-2010), el artículo 3.4) de la Ley de Patentes consolidada de Dinamarca (Orden de 29-01-2009) y el artículo 49.a de la Ley de Patentes de Suiza (modificada por última vez el 01-07-2009).

⁶⁷⁷ Véase la Ley de Patentes de la Comunidad Andina, Brasil y Costa Rica, entre otras.

⁶⁷⁸ Véase la Ley de Patentes de Egipto, Etiopía, Burundi y Sudáfrica, entre otras.

la divulgación del origen del material genético (que no están expresamente contempladas por el Acuerdo sobre los ADPIC), un órgano de solución de diferencia de un ALC considerará probablemente que prevalece la disposición del tratado regional teniendo en cuenta el principio de *lex specialis*.

3.3. Disposiciones que repiten el texto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC

Los tratados son todos iguales, es decir desde la perspectiva del derecho internacional no hay jerarquías; por lo tanto, el hecho de que un tratado sea multilateral como en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC y los tratados administrados por la OMPI, ello no implica que se hallen en mejor posición que los tratados bilaterales. Sin embargo, cuando se ha adoptado una jerarquía en uno de los tratados en cuestión, entonces este podrá estar sujeto al otro o por el contrario prevalecer sobre él. En atención a lo anterior, cuando el ACP acepta que el tratado multilateral ocupa un lugar de mayor rango en la jerarquía, como en el caso del ALC de la UE-Colombia/Perú ¿qué sentido tiene repetir una disposición que ya existe en el tratado multilateral? Ejemplo de ello es la disposición que reitera la libertad de las partes de elegir el nivel adecuado de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, la que se encuentra contemplada en el artículo 200 del ALC de la UE-Colombia/Perú de manera idéntica a la de la disposición prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Como se ha mencionado anteriormente, si no se ha establecido una jerarquía, prevalecerá el ACP debido a que contiene disposiciones más específicas (*lex specialis*) o a que, en el caso de los ALC posteriores al Acuerdo sobre los ADPIC (que son mayoría, con algunas excepciones, a saber, el NAFTA), el ALC se ha suscrito posteriormente (*lex posteriori*). Desde la perspectiva del Derecho internacional, no se trata de una “integración sistémica” ni de “normas en conflicto”, puesto que el texto del ALC no añade nada a lo que ya se ha acordado a nivel multilateral. Sin embargo, debería examinarse la manera en que se tendrán en cuenta esas cuestiones en el marco de los mecanismos multilaterales o regionales de solución de controversias.

A este respecto, el artículo 200 del ALC de la UE-Colombia/Perú sobre el agotamiento de los derechos no contiene una exclusión expresa del tema de la solución de controversias,

⁶⁷⁹ Véase la Ley de Patentes de China, India y Pakistán, entre otras.

por lo que podría ser objeto legítimo de una demanda regional, mientras que a nivel multilateral un grupo especial de la OMC carecería de competencias para decidir sobre esa cuestión, puesto que este tipo de demandas quedan excluidas del Entendimiento de Solución de Diferencias (en adelante ESD)⁶⁸⁰ según el texto del artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3.4. Disposiciones destinadas a “aplicar” los tratados administrados por la OMPI o a “adherirse” a ellos o a respetar los compromisos internacionales en vigor

La práctica establecida hace ya mucho tiempo por los ACP consiste en exigir a las partes que velen por la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad industrial. “de conformidad con los niveles internacionales más elevados”.⁶⁸¹ No obstante, han surgido algunas cuestiones acerca de lo que significa exactamente “niveles internacionales más elevados”; es decir, si los tratados bilaterales y regionales forman parte de esas normas, si en caso de que existan dos acuerdos multilaterales con distintas normas, se considerará que uno es el “más elevado” y si también tienen que considerarse los futuros tratados multilaterales negociados después del acuerdo regional.

En la nueva generación de ACP una lista exhaustiva de tratados multilaterales indica el “nivel internacional más elevado”. Esta lista se encuentra integrada principalmente por tratados no mencionados en el Acuerdo sobre los ADPIC o adoptados después de dicho Acuerdo.⁶⁸² Existen tres tipos de compromiso,⁶⁸³ el de adherirse a un tratado en determinada fecha, el de procurar adherirse a un tratado y el de cumplir con un tratado.⁶⁸⁴

En cuanto a los ACP de la UE, el compromiso de adherirse a los tratados multilaterales de propiedad industrial o el de procurar adherirse a ellos desempeña una función prominente, por lo que se incluye una lista de tratados con arreglo a cada categoría de propiedad

⁶⁸⁰ Se hace referencia al Entendimiento de la OMC relativo a las normas y procedimientos por lo que se rige la solución de diferencias (1994).

⁶⁸¹ Véase, por ejemplo, el artículo 30 del Acuerdo interino UE/Libano (2002).

⁶⁸² En el ámbito de las patentes, los compromisos guardan relación con los tratados siguientes: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Washington, 1970); el Tratado sobre el Derecho de Patentes (Ginebra, 2000) y el Tratado de Budapest (1977).

⁶⁸³ En anteriores acuerdos bilaterales también se utilizaba el reconocimiento de la importancia de varios tratados multilaterales.

⁶⁸⁴ Véase el artículo 147 del Acuerdo UE-Cariforum.

industrial.⁶⁸⁵ No es lo mismo, por una parte, incorporar mediante referencia un tratado, como se hace en el artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, con los Convenios de París y de Berna y la Convención de Roma y con el Tratado de Washington, y, por otra, comprometerse a adherirse a determinado tratado. En el primer caso existe la obligación de aplicar las normas de ese tratado, mientras que en el segundo la obligación consiste en adherirse o procurar adherirse al tratado. Sin embargo, el compromiso de “aplicar” un tratado, como en el caso de la UE en el marco de los ACP, equivale a la obligación que se deriva de la incorporación mediante referencia. Por lo tanto, la UE adquiere un compromiso equivalente al asumido por los Miembros en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con esos convenios y tratados incorporados mediante referencia. En este sentido, el efecto de ese compromiso de “aplicar” un tratado sería equivalente a modificar el Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de incorporar mediante referencia ese tratado (debido al principio de NMF); de hecho, según algunos autores, mediante esta vía “se modifica el Acuerdo sobre los ADPIC, aunque la modificación no es aplicable a todos los Miembros de la OMC”.⁶⁸⁶

El compromiso de adherirse o procurar adherirse a un tratado, conlleva el que se pueda exigir a determinado país que cumpla con la adhesión o con el compromiso de procurar adherirse al tratado; sin embargo, no conlleva el cumplimiento de las disposiciones del tratado, hasta tanto se adhiera. Por lo tanto, una controversia planteada en el marco de un órgano regional tendría como objeto determinar si el país ha cumplido o no con el plazo para adherirse al tratado o si ha procurado adherirse a él, pero el cumplimiento de los compromisos del tratado multilateral seguirá estando en principio más allá del ámbito de competencia de esos órganos regionales.⁶⁸⁷

En los ALC norte-sur, los países desarrollados se comprometen fundamentalmente a cumplir con tratados de los que ya son miembros y los países en desarrollo a adherirse o a

⁶⁸⁵ En el AAE de la UE-Cariforum se incluyen algunas categorías de P.I., incluida una lista de acuerdos internacionales que las Partes se comprometen a aplicar, o a los que se comprometen a adherirse o a procurar adherirse, por ejemplo, en relación con el derecho de autor, artículo 143 A, las marcas, artículo 144 E, así como las patentes, artículo 147 A.1), 2) y 3).

⁶⁸⁶ Huaiwen He, “The Development of the Free Trade Agreements and International Protection of Intellectual Property Rights in the WTO Era – New Bilateralism and Its Future”, *IIC* Vol. 41, pág. 272.

⁶⁸⁷ De este modo, una demanda de la UE ante el Cariforum/Colombia/Perú relativa a las violaciones del tratado multilateral se resolvería con arreglo a cada una de las normas del tratado, por ejemplo, el artículo 28 del Convenio de París y el artículo 59 del PCT.

procurar adherirse a ellos.⁶⁸⁸ De esta manera tiene lugar una transición fluida para establecer una protección mayor de la propiedad industrial,⁶⁸⁹ porque el tratado de propiedad industrial incluido en estas listas de compromisos de los ALC forma parte de las obligaciones contraídas en virtud del principio de NMF.⁶⁹⁰ Se considera que esos tratados constituyen ejemplos de ADPIC Plus, puesto que fueron adoptados después de dicho Acuerdo y su repercusión en el Derecho internacional es la misma que la de otras disposiciones del tipo ADPIC plus.

4. Los sistemas de solución de diferencias en caso de conflicto entre las partes y foro competente para conocerlas

El sistema de solución de diferencias de la OMC es la instancia exclusiva de solución de controversias relativas a la violación de los acuerdos que hacen parte de ese sistema jurídico - los acuerdos abarcados-,⁶⁹¹ incluido el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, es posible que se superpongan las jurisdicciones cuando un asunto está abarcado por las normas del Acuerdo y asimismo por un ACP.

La jurisdicción aplicable a esas disposiciones de propiedad intelectual que se superponen puede entrar dentro de las competencias de los órganos regionales y multilaterales por igual. En cuanto a los ACP, estos otorgan normalmente a las partes la libertad de elegir el foro en el que se debe entablar una demanda, junto con la prohibición de llevar el mismo asunto a un segundo foro cuando ya se haya iniciado un procedimiento.⁶⁹² En caso de que no existan disposiciones acerca de las cláusulas de exclusión, puede ser útil recurrir a principios de derecho internacional, a saber: *res judicata*,⁶⁹³ *lis Alibi Pendens*⁶⁹⁴ o *forum non conveniens*.⁶⁹⁵

Existen ligeras diferencias entre las cláusulas de elección del foro incluidas en recientes acuerdos bilaterales de la UE; por ejemplo, mientras que en el AAE de la UE-Cariforum se

⁶⁸⁸ En algunos casos incluso los países desarrollados se comprometen a adherirse a los tratados. Por ejemplo, por medio de algunos ALC los Estados Unidos se han comprometido a adherirse al Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (1999).

⁶⁸⁹ A título de ejemplo, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas fue adoptado el 28 de marzo de 2006 y queda reflejado en el ALC suscrito entre los Estados Unidos y Corea (2007).

⁶⁹⁰ Irónicamente, incluso el derecho indicativo, que por medio de su incorporación en un ALC no sólo vincula entre sí a las partes en el ACP, sino que vincula a estas últimas con otros miembros de la OMC (NMF). No quedan afectados los demás miembros que no son parte en el ALC.

⁶⁹¹ Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos/Canadá – Mantenimiento de la suspensión, párrafo 371

⁶⁹² Véase el Artículo 319 del ALC de la UE Colombia/Perú FTA; y el Artículo 222 del AAE de la UE Cariforum.

⁶⁹³ Cuando un órgano dado dicta sentencia la controversia no puede someterse a consideración de otros órganos.

⁶⁹⁴ Una controversia que todavía no se ha resuelto en un foro no puede trasladarse a otro.

estipula que los órganos regionales de arbitraje “no decidirán sobre las diferencias relativas a los derechos y las obligaciones... en virtud del acuerdo por el que se crea la OMC”, en el ALC de la UE-Colombia/Perú se estipula que “las controversias relativas a una misma medida que surjan en virtud de este Acuerdo y en virtud del Acuerdo sobre la OMC, podrán ser resueltas de conformidad con este Título o con el ESD a discreción de la Parte reclamante”. Por lo tanto, parece que cuando se superponen las cuestiones de propiedad industrial abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC y el ACP, el foro elegido por las partes es en gran medida el sistema de solución de diferencias de la OMC,⁶⁹⁶ pero que también los mecanismos nacionales de solución de controversias serán los órganos competentes para las controversias relativas a las disposiciones ADPIC plus. Lo que sigue siendo objeto de consideración es la cuestión de determinar el foro apropiado para las demandas relativas a la compatibilidad de disposiciones en conflicto.

⁶⁹⁵ Un órgano jurisdiccional considera que otro tribunal está en disposición más adecuada para ejercer la jurisdicción.

⁶⁹⁶ Hasta 2010, 82 de las 443 controversias involucraron a partes que estaban asociadas en los ACP.

Segunda Parte

CONSIDERACIONES GENERALES DEL IMPACTO DE LOS ACUERDOS EN LA NORMATIVA REGIONAL

Los países andinos han procedido de diferente manera a la negociación de acuerdos bilaterales, los que en su mayoría incluyen capítulos en propiedad intelectual; en ocasiones han intentado o han sido invitados a negociar en bloque y en otras, la dinámica de las negociaciones ha sido de forma individual⁶⁹⁷, a pesar de que las reuniones de negociación se desarrollan en buena medida de manera conjunta. En el caso del tratado de libre comercio con los Estados Unidos (TLC), la suerte de las negociaciones ha sido distinta de un país a otro, por ejemplo, mientras Ecuador decidió no continuarlas, Colombia y Perú negociaron acuerdos que ya entraron en vigor.

En lo que al tema de propiedad industrial se refiere, los acuerdos bilaterales tienen como fin la negociación de asuntos que no se encuentran previstos en los acuerdos multilaterales o que estando previstos, se pretende modificar, por ejemplo, para profundizar en su protección, o para cerrar la puerta a una flexibilidad o simplemente para reglamentar en detalle algo que había quedado enunciado de manera general. Por ello es claro que la norma andina podría requerir ciertos ajustes a los efectos de cumplir con estos nuevos compromisos bilaterales, debemos recordar que ella fue redactada a los efectos de la adopción de un régimen sub-regional ajustado a los niveles mínimos de protección contenido en los acuerdos multilaterales.

El Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos con dos de los países andinos (en adelante TLC), dedica un capítulo al tema de propiedad intelectual, en el que se regulan de manera extensa distintos asuntos, algunos de estos merecen ser estudiados a los efectos de entender de mejor forma las eventuales implicaciones de los compromisos adoptados en el marco de estos TLCs⁶⁹⁸. Los comentarios se limitarán a signos distintivos y patentes, por ser los temas que han sido objeto de desarrollo en los capítulos III y IV.

⁶⁹⁷ Los países andinos adoptaron la Decisión 598 de la Comisión, por medio de la cual se acepta que estos puedan negociar acuerdos comerciales con terceros estados, prioritariamente de manera conjunta y excepcionalmente de manera individual. En el caso de adelantar las negociaciones por la vía bilateral, deberán “preservar el ordenamiento andino” y mantener un adecuado intercambio de información. De llevarse a cabo un proceso de este tipo deberá ser notificado a la Comisión de la CAN.

⁶⁹⁸ A pesar de existir algunas diferencias entre los textos aprobados por los dos países andinos, éstas no son substanciales como para justificar un estudio separado

1. Marcas

1.1. Marcas de certificación y colectivas

El TLC prevé (Art. 16.2.2) que “los signos que puedan servir, en el curso del comercio, como indicaciones geográficas pueden constituir marcas de certificación o colectivas”. Se intenta por esta vía que los titulares de marcas colectivas o de certificación extranjeras, que vienen siendo usadas con la finalidad de indicar un origen geográfico y que por ello cumplen una función similar a la de las indicaciones geográficas, puedan validamente solicitarse en el territorio de la otra parte una marca colectiva o de certificación.

Las marcas colectivas y de certificación están reguladas en la normativa andina, de manera que los compromisos derivados del TLC no implican cambio alguno. De una parte, en la definición de marca colectiva (Art. 180) se prevé que esta es “todo signo que sirva para distinguir el origen...” y de otra parte, en la definición de marca de certificación (Art. 185) se dice que esta es un “signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca”, por lo que ambas figuras podrían ser utilizadas para indicar un origen geográfico cualquiera.

1.2 Derecho de Exclusiva derivado del registro

El objetivo de la norma (Art.16.2.4) consiste en garantizar que el titular de una marca (incluyendo las colectivas y de certificación) tenga la facultad de actuar contra un tercero que sin su consentimiento utilice signos idénticos o similares (incluyendo las indicaciones geográficas), siempre que se den otros supuestos previstos en la misma (mercancías o servicios relacionados y probabilidad de confusión). La cuestión que se podría plantear validamente es si un titular de un derecho de marca (común, colectiva o de certificación) podrá hacer valer su derecho de exclusiva frente a un tercero que utilice el signo (idéntico o semejante) como denominación de origen en la identificación de productos relacionados. Las acciones previstas en la normativa andina (Des. 486 Art. 154, 155 y 156) permiten responder de afirmativa a la pregunta antes formulada, en atención a lo siguiente:

1.2.1 El literal a) del Art.155 incluye en la protección prevista para el “signo distintivo”, todos los signos cubiertos por la norma actual: marca, lema, nombre, indicación

geográfica, etc. Esta interpretación no presenta grandes dificultades a la luz de la doctrina mayoritaria en la región y las decisiones del tribunal andino, órgano que considera que el concepto de signo distintivo es el género y que éste agrupa diversas figuras (marca, lema, nombre, indicación geográfica, etc.). Sin embargo, no se tiene igual claridad a la luz de la decisión 486, ya que esta norma, de una parte, no tiene una definición de signo distintivo, como tampoco un título donde se desarrolle el tema; por el contrario, cada figura se desarrolló en un título independiente (marcas título VI, lemas título VII, marcas colectivas título VIII, nombre título X, indicaciones geográficas título XII, etc.). De otra parte, en el único momento donde se utiliza la expresión signo distintivo, es cuando se desarrolla el tema de la marca notoria (signos distintivos notoriamente conocidos título XIII), y

1.2.2. El literal d) del Art. 155 cuando se refiere a “signo” idéntico o similar, haciendo referencia al género del que son especies la marca, el lema, el nombre, y las indicaciones geográficas. Esta interpretación nuevamente cuenta con el respaldo de la doctrina y a diferencia del punto anteriormente mencionado, se encuentra prevista en la norma andina, ya que al definir cada una de las figuras, comienza por definir el concepto de signo en cuestión (a título de ejemplo ver las definiciones de marcas colectiva –Art.180-, marca de certificación – art.185- y nombre comercial -Art.190-). Por el contrario, una interpretación restringida, por ejemplo, en la que se entienda que la referencia que se hace al signo simplemente cobija el signo que constituye la marca infractora, no sería suficiente a los efectos de implementar la protección requerida en el TLC.

1.3 Excepciones al derecho de marca

Las excepciones previstas en la norma andina siguen de cerca la redacción propuesta en el Acuerdo de los ADPIC, así como el texto del TLC. Sin embargo, queda pendiente establecer la compatibilidad de la excepción prevista en el Art. 159 (coexistencia de registros andinos) con el TLC (tema que revisaremos en detalle en el C-VI).

1.4 Las marcas Notorias

Dos temas son objeto de desarrollo en el TLC, de una parte, el contenido y amplitud de la protección dispensada y de la otra, la determinación del sector pertinente a los efectos de considerar un signo como notorio.

1.4.1. La protección de las marcas notorias

Como tuvimos la oportunidad de mencionar anteriormente, el TAJ ha dejado claro en la interpretación de la norma comunitaria, que no es requisito que una marca notoria se encuentre registrada en los países miembros a los efectos de obtener protección. Esta posición coincide con los niveles de protección previstos en el TLC, el cual obliga a que la protección dispensada a la marca notoria se conceda “independientemente de que se encuentre registrada o no”.

Como sabemos el Art. 6*Bis* del Convenio de Paris concede protección a las marcas notorias; protección que como antes tuvimos la oportunidad de mencionar, es bastante limitada si la comparamos con tratados de más reciente data. Diversos temas muestran estas limitaciones del Art. 6*Bis*, por ejemplo, la protección dispensada abarca solamente productos *idénticos o similares* -pero prevé la norma que la protección se concede sin exigir el registro del signo notorio en el país en que se invoque la protección. Mientras que el Acuerdo ADPIC extiende la protección a productos o servicios que no sean similares – pero condiciona la protección a que la marca notoria se encuentre registrada en el territorio en que se invoque la protección.

En atención a que el Acuerdo ADPIC incorpora por referencia el Art. 6 *bis* del Convenio de París, y siguiendo nuestro ejemplo anterior, es fácil concluir que habría dos niveles de protección diferentes, el del Convenio limitado a productos iguales o similares, pero sin requisito de registro en el país donde se invoca la protección y del Acuerdo ADPIC, extendido a *productos o servicios que no sean similares*, pero sujetando la protección al registro en el Miembro donde se invoca protección.

Los países andinos adoptaron los niveles protección que prevé el Acuerdo ADPIC (productos o servicios que no sean similares) pero sin exigir que el signo se encuentre

registrado, entonces debemos concluir que la obligación prevista en el artículo 16.2.6 del TLC no produce impacto alguno en la normativa regional.

1.4.2. El concepto de sector pertinente

En la primera parte del artículo 16.2.7, se aclara que a efectos de determinar la notoriedad de un signo, tal calidad debe ser reconocida por “el público que normalmente trata con las mercancías o servicios...”, concepto que coincide en buena medida con lo previsto en la Decisión 486 Art. 228. En la segunda parte de la norma, se dice que “para mayor certeza” se deja a la legislación interna de cada parte la definición de lo que entiende por público que normalmente trata con las mercancías o servicios, lo que en efecto la norma andina desarrolla en el Art.230, por medio del concepto de sector pertinente.

1.5. El uso de la Clasificación de Niza (Arreglo de Niza relativo a la clasificación Internacional de Productos o servicios para el registro de las Marcas de 1979).

En la primera parte del artículo 16.2.9 literal a), se obliga al uso de la Clasificación a los efectos de los trámites de marcas, lo que coincide con lo previsto en la normativa regional (Art. 151). En la segunda parte (literal b) se obliga a que la clasificación no se convierta en una camisa de fuerza a los efectos de determinar la relación entre productos o servicios, en este sentido la norma andina en el párrafo 2do del Art. 151 aclara que la clasificación de Niza, a los efectos de considerar la similitud entre productos ubicados en una misma clase o en clases diferentes, puede ser utilizada como criterio auxiliar pero no único. Por lo anterior es a toda luz evidente la compatibilidad y similitud entre ambas normas.

1.6. Prohibición de considerar al registro como requisito substancial en materia de contratos de licencia de marca

La norma (Art.16.2.12) obliga a los países a no exigir el registro de los contratos de licencia a los siguientes efectos: 1. Como requisito de validez del contrato; 2. Como condición para la defensa del derecho de la marca y 3. Una prohibición general en relación con “otros propósitos”. En relación con el último tema, si bien no queda claro cuales son esos *otros propósitos*, lo que si deja muy en claro la norma por medio de un pie de página, es lo no

cobija, es decir, deja expresa constancia que se podría validamente requerir la evidencia de un contrato de licencia para propósitos de información.

En cuanto a las formalidades del contrato de licencia, la Decisión 486 (Art. 162) no impone la forma escrita como forma *ad solemnitatem* del contrato, pero es claro que para proceder a su registro, que es condición para su oponibilidad *erga omnes* deberá constar en un documento. Es decir, la norma andina exige el registro de la licencia como condición para su oponibilidad ante terceros. Otros países han adoptado un sistema similar, por ejemplo España, en la LM (Art. 46. Num 3), prevé que los actos jurídicos relativos a marcas (derechos reales, licencias, opciones, y embargos entre otros) serán oponibles a terceros de buena fe una vez inscritos en el registro de marcas.

Los objetivos perseguidos por la norma del TLC objeto de comentario consisten en evitar que la ausencia de registro de la licencia se traduzca en la invalidez del contrato. Igualmente se intenta evitar que por la falta de registro se pueda generar otro tipo de consecuencia negativa para el titular de la marca, por ejemplo, en lo relativo al mantenimiento de su derecho le asegura al titular que el uso que realice el licenciataria sería considerado como un uso por el titular y de esa manera se evita una eventual acción de cancelación por falta de uso. Por ello, cuando la norma se refiere a “otros propósitos”, podría entenderse en referencia este otro tipo de asuntos. De lo antes expuesto pareciera derivarse la necesidad de una modificación del régimen andino, para lo cual dos opciones son viables.

1.6.1 La primera opción consiste en mantener el sistema de registro de los contratos de licencia. Como hemos dicho en la normativa andina la ausencia de registro no afecta la validez del contrato, por lo que esta sería compatible con los compromisos del TLC. En lo relativo al principio de *no oponibilidad* ante terceros como consecuencia del no registro del contrato, este se podría mantener en su actual redacción, pero al mismo tiempo sería necesario aclarar que la ausencia de registro no afectaría la defensa de los derechos del titular, ni los de los licenciataria a beneficiarse de los derechos que se deriven del contrato de licencia, compromisos estos asumidos en el TLC.

1.6.2 La segunda opción consiste en modificar la normativa actual, teniendo presente la evolución a nivel internacional⁶⁹⁹ en el tema de las formalidades requeridas en los procedimientos de registro -y en lo relativo a las consecuencias del no registro- de los contratos de licencia. Se debe aclarar que no existe compromiso de proceder en este sentido en el marco del TLC, ya que la obligación de adherir al TLT 94 deja por fuera el tema de las licencias, el que por el contrario se encuentra regulado expresamente en el Tratado de Singapur. Frente a este último Tratado, algunos consideran que se podría dar una contradicción frente a la norma comunitaria andina, ya que esta obliga a que la “licencia” conste por escrito para pueda registrarse ante la oficina respectiva. El Tratado de Singapur prohíbe a las partes contratantes exigir a los efectos del registro, que se aporte el contrato de licencia (el suministro del contrato), dice la norma que lo que las partes pueden pedir como documento justificativo es un extracto del contrato de licencia o una declaración sin certificar (regla 10.2.(a) del Reglamento del Tratado de Singapur).

2. Patentes

2.1 Requisitos de patentabilidad

El TLC en el Art.16.9.1, establece que los requisitos de actividad inventiva y aplicación industrial son sinónimos de las expresiones no evidentes y útiles, lo que sigue de cerca el pie de pagina No. 5 que en los ADPIC fue introducido respecto del Art. 27 (donde se establecen los requisitos de patentabilidad). El objetivo de una norma como lo anterior es dejar en libertad a cada parte para adoptar los requisitos según su sistema jurídico, es decir los países del *common law* podrán establecer como requisitos el que la invención sea “no evidente” y “útil”, mientras que los de tradición de derecho continental podrán requerir altura inventiva y aplicación industrial. Sin embargo, la norma anterior debe ser interpretada junto con los dispuesto en el numeral 11 del mismo artículo 16.9, donde se dice que una invención es *aplicable industrialmente* si tiene una “utilidad específica, substancial y creíble”, cuyo impacto de mayor a la simple escogencia entre los dos sistemas antes descrita.

⁶⁹⁹ Los ADPIC dejan libertad a los países para regular el tema (Art.21). La Recomendación Conjunta en materia de Licencias de Marcas (2000), regula el tema de los requisitos formales de una solicitud de registro de licencia (en aquellos países que lo prevean Art.2), pero al mismo tiempo aclara que la ausencia de registro no será consecuencia para alegar la validez del registro de la marca (no del contrato) ni la protección de la misma (aclara que los derechos del licenciatario no se supeditarán al registro del contrato, por ejemplo, unirse a una acción por infracción si la legislación de ese país lo permite) y por último, el Convenio de Singapur

Los requisitos de Aplicación Industrial y de utilidad, si bien tienen muchos temas en común⁷⁰⁰, hay igualmente importantes diferencias entre ellos⁷⁰¹; por ello no es de extrañar que en atención a estas diferencias y la práctica de diversas oficinas de patentes⁷⁰², el proceso de armonización que se lleva a cabo en el marco de Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) progresa lentamente en torno a las discusiones sobre la armonización de este requisito. En el SCP se trabaja en el proceso de armonización alrededor de tres variantes⁷⁰³, de las cuales las variantes (A) y (B) presentan una importante semejanza con los actuales textos de la normativa andina⁷⁰⁴, mientras que la variante (C) se considera muy cercana a la normativa americana⁷⁰⁵. En efecto la norma prevista en el TLC sigue de cerca la variante (C) a que antes hicimos referencia.

En resumen, el objetivo de la norma es el siguiente: i) dejar a cada parte libre de escoger como requisitos de patentabilidad, ya sea la altura inventiva y la aplicación industrial o la no evidencia y utilidad y ii) si una parte escoge aplicar el requisitos de la aplicación industrial, como es el caso de los países andinos, entonces deberá considerar que éste se encuentra satisfecho cuando una invención posee utilidad específica substancial y creíble. En atención a lo anterior, la claridad de la opción prevista en la primera norma (numeral 1), se ve oscurecida con la obligación prevista en la segunda (numeral 11). A los efectos de implementar una

⁷⁰⁰ Una invención inviable desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza, por ejemplo, no satisfaría los requisitos de aplicación industrial ni utilidad

⁷⁰¹ Por ejemplo, invenciones relativas a la esfera personal o íntima de una persona, podría considerarse que no satisfacen el requisito de aplicación industrial, pero ser consideradas útiles.

⁷⁰² Ver documento OMPI SCP/9/5

⁷⁰³ En el marco del SCP se manejan tres alternativas “[Variante A] Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si puede ser producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial] [económica].” “[Variante B] Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria. Se entenderá el concepto de “industria” en su acepción más amplia, según consta en el Convenio de París.” “[Variante C] Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si es de una utilidad específica, apreciable y convincente.”

⁷⁰⁴ Con arreglo a la Variante A, las palabras “producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial] [económica]” conllevan que la invención reivindicada tenga una aplicación práctica o útil, en lugar de que simplemente pueda producirse sin que tenga ningún uso o pueda utilizarse de manera no razonable. La expresión “actividad [comercial] [económica]” intenta abarcar el amplio alcance del término “industria” que aparece en numerosas legislaciones nacionales y regionales. Además, esta expresión está destinada a excluir invenciones que únicamente podrían aplicarse en relación con la esfera personal y privada. En la práctica, con arreglo al amplio alcance del término “industria” de la Variante B, es posible que la expresión “cualquier tipo de industria” que figura en la Variante B y la expresión “cualquier campo de actividad [comercial] [económica]” no sean diferentes en el fondo. No obstante, la Variante A tiene por fin utilizar términos explícitos que abarquen las actividades que podrían entrar dentro del ámbito de la “industria” en su sentido más amplio. En la Variante B se refleja la redacción habitual del requisito de aplicación industrial que aparece en numerosas legislaciones nacionales y regionales.

⁷⁰⁵ La Variante C está redactada teniendo en cuenta la práctica del requisito de utilidad, en particular, en los Estados Unidos de América. Además de la cuestión de determinar en qué medida debe exigirse la utilidad de la invención reivindicada, la Variante C podría interpretarse en el sentido de que una invención que pudiera aplicarse únicamente en relación con las necesidades o las capacidades personales satisfaría el requisito de aplicación industrial/utilidad en tanto en cuanto dicha invención tenga la utilidad exigida.

norma similar (Australia-USA TLC artículo 17.9.13), Australia introdujo el artículo 7A de la ley 35 del 2012⁷⁰⁶, donde definió el concepto de utilidad de una manera negativa: “una invención se considera que no es útil salvo que un uso específico, substancial y creíble haya sido descrito en la solicitud”, por lo que entre los elementos de la descripción en Australia se deberá ahora incorporar una referencia al uso, de forma que este pueda ser reconocido por el experto en la materia.

Sin embargo, en el caso de los países andinos, donde el requisito de la aplicación industrial tiene una autonomía frente a los otros requisitos, será más complejo ubicar el lugar adecuado a los efectos de la implementación de los compromisos derivados del TLC.

2.2. Protección a las plantas por la vía de patentes

Los países andinos, en el Manual Andino de Examen de Patentes, han adoptado una posición bastante restrictiva frente a la patentabilidad de materia viva, en particular animales y plantas⁷⁰⁷. Otras legislaciones, al redactar sus normas relativas a las exclusiones no hacen referencia a animales y plantas, sino a especies y razas animales, con lo cual el campo de exclusión es menor, es decir, lo que se excluye de patentabilidad es la variedad y no la planta (en el caso de animales la exclusión es a la raza y no a un animal). Para ilustrar esta posición se puede acudir a algunas decisiones del Órgano de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, en el caso G 1/98 (OJ 2000, 111), el mencionado órgano determinó que una reivindicación no dirigida a una variedades vegetal específicas⁷⁰⁸, no se encuentra excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 53 b) CPE, incluso si su ámbito de protección comprendía variedades vegetales. Por ello, uno puede afirmar que las patentes no podrán ser otorgadas para una variedad en particular, pero estas –la variedad-, podrán hacer parte de las reivindicaciones, siempre que se trate de una innovación común a distintas

⁷⁰⁶ Raising the Bar Act of 2012 of Australia.

⁷⁰⁷ Algunos ejemplos utilizados en el Manual Andino de Examen ilustran mejor la posición de estas Oficinas: Ejemplos de procesos patentables: i) Proceso para la producción de una planta de maíz que incluye el gene recombinante X, que consiste en la transformación y regeneración de la planta transgénica X...y ii) Proceso para producir el animal X, que consiste en la transformación con el gen quimérico Y.... Serían patentables porque contienen una etapa técnica (transformación, regeneración) en el entendido que no ocurran en la naturaleza. Ejemplo de procesos no patentables: i) Proceso para la producción de una planta de maíz X, que consiste en cruzar por polinización y selección las plantas Y y W, y ii) Proceso para producir el animal X, que consiste en cruzar. La razón de la exclusión consiste en que se trata de procesos biológicos naturales. Los procesos técnicos que copian la naturaleza tampoco son patentables: por ejemplo un método para polinizar la planta X, que consiste en cortar..., introducir el polen etc., no sería patentable, porque aunque realizado de manera artificial, vendría a ser lo mismo y conseguir los mismos resultados del proceso natural.

⁷⁰⁸ El término “variedad vegetal” se define ahora en la regla 23b (4) del CPE tomando la definición del Convenio UPOV.

variedades. Este órgano de la EPO ha dicho igualmente que una correcta interpretación del artículo 53 b) no excluye el otorgamiento de patentes para plantas transgénicas, siempre que una variedad específica no haya sido identificada, aún si en las reivindicaciones se haga referencia a variedades vegetales.

En atención al compromiso adquirido en el marco del TLC (16.9.2), una parte que no otorgue patente a las plantas “realizará todos los esfuerzos razonables para permitir dicha protección mediante patentes”, y la parte que otorgue patente a plantas y animales mantendrá dicha protección. Lo que pretende la norma es la ampliación del campo de patentabilidad a los efectos de permitir patente en materia de plantas.

2.3. Excepciones al derecho de patente

Las excepciones previstas actualmente por la norma andina siguen en términos generales los lineamientos del artículo 30 del Acuerdo ADPIC. La novedad introducida por el TLC, consiste en que se incluye una limitación expresa al derecho de patentes (Art. 16.9.5), se trata de la limitación relativa a la producción de un producto farmacéutico o químico agrícola a los efectos de las obtenciones de las autorizaciones sanitarias requeridas para su comercialización. Esta limitación se ha considerado, por parte de un panel establecido en el marco del Sistema de Solución de Controversias de la OMC, que se encuentra ajustada a los requerimientos generales previstos en el Art. 30 de los ADPIC⁷⁰⁹.

Esta norma del TLC para ser implementada en la normativa regional requerirá un cambio en la misma, ya que los actos contra los que no puede actuar el titular de una patente se encuentran enumerados en el artículo 53 de la Decisión Andina. No pudiendo el intérprete de esa norma por vía de interpretación agregar otras limitaciones distintas a la allí previstas, por más justas y razonables que estas puedan ser. Lo que si puede el legislador andino, es agregar a la mencionada norma, otro u otros actos contra los que no podrá actuar el titular de la patente –limitaciones a su derecho-, los que a los efectos de ser compatibles con la legislación multilateral, deberán seguir de cerca los requisitos previstos en el artículo 30 de los ADPIC, como en efecto se ha considerado en relación con ésta limitación de tipo reglamentaria. Siendo entonces viable su inclusión desde el punto de vista multilateral y mandataria su implementación en el plano bilateral, los países andinos deberán adecuar la

lista de limitaciones a los efectos de abrirle el campo a esta nueva. Teniendo presente la importancia de esta limitación en las políticas de acceso a medicinas y en particular en el estímulo a la competencia por la vía de los medicamentos genéricos, será una de esas obligaciones de rápida y complacida implementación en los países en desarrollo.

2.4 Los motivos de nulidad

En el Art. 75 de la decisión 486 se regula el tema de las causales de nulidad de las patentes, norma que con gran precisión relaciona las causales que podrían generar una nulidad, en su mayoría referidas a la sustancia -Art. 14, 15, 20, 28, 29- y solamente algunos relativos a la forma –copia del contrato de acceso o de autorización de uso de los conocimientos tradicionales-), por el contrario, la ausencia de otros requisitos de forma (regulados en los artículos 26 y 27) no se mencionan como causal de nulidad.

La claridad de la norma en materia de nulidad contrasta con la falta de precisión en la identificación de las causales de rechazo, ya que en el Art. 45 se dice lo siguiente: “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante”, de donde se desprende que las causales de rechazo son de dos tipos: que la invención no sea patentable y “que no cumpla con alguno de los requisitos...”, cuáles son esos requisitos? todos los de forma y fondo que se regulan entre los artículos 25 y 37 bajo el capítulo “de las solicitudes de patentes”? si la respuesta fuera por la afirmativa (más los de fondo relativos a materia patentable y requisitos de patentabilidad), la lista parece exageradamente amplia, pero no presentaría problemas frente a la implementación del TLC, ya que lo que este tratado exige es que las causales de nulidad o revocación sean aquellas de las causales que hubieren justificado el rechazo -pero no más que esas-. Si la respuesta fuera que solamente algunos de los requisitos de forma y fondo previstos entre el 25 y el 37 (más los de fondo relativos a materia patentable y requisitos de patentabilidad), entonces habría dificultad para lograr la claridad necesaria que exige el TLC, en particular el que no haya más causales de nulidad que causales de rechazo.

A los efectos de la implementación del tratado pudiera ser conveniente una nueva redacción del Art. 45 de la decisión y quizá una buena oportunidad para incluir en el Art. 75

⁷⁰⁹ Canadá c EC, informe del Panel de fecha 17 de marzo de 2000 (WT/DS 114/R).

el fraude, falsa representación y la conducta no equitativa como nuevos motivos de nulidad, motivos estos previstos expresamente en el TLC.

2.5. Ampliación del plazo de la patente

Se prevé la compensación por un retraso irrazonable en la expedición de una patente, tema que se encuentra regulado en el artículo 16.9.6. (b). La compensación es obligatoria para todo tipo de patente menos para farmacéuticos donde tiene un carácter facultativo. La implementación de este compromiso requiere necesariamente la modificación de la normativa existente.

Existe igualmente en el Tratado referencia a la restauración del plazo por demoras de la Autoridad Sanitaria en los trámites administrativos relativos a las autorizaciones para la comercialización de productos sometidos a control sanitario. En este sentido, la interpretación del literal (c) de la mencionada norma, donde se prevé este tipo de extensiones en el plazo, comporta para muchos expertos una simple facultad (al igual que en la compensación del plazo por demora tratándose de productos farmacéuticos), para otros por el contrario estaríamos frente una obligación.

A los efectos de los comentarios anteriores se ha tomado en consideración la última versión de los TLC, los que incorporan modificaciones que han sido el fruto de las negociaciones entre Demócratas y Republicanos en el marco del Congreso Americano⁷¹⁰ y cuyos beneficiarios indirectos han sido los países con los que existían TLC en vía de negociación o de implementación (caso de Perú y de Colombia).

2.6. La divulgación de la regla técnica en la solicitud de patente

El tema de la divulgación se encuentra regulado de manera muy detallada en el Art. 28 de la Decisión 486, artículo cuya precisión muestra el interés que el legislador andino le ha dado al tema como elemento de una política para balancear los intereses particulares del titular (derecho de exclusiva), con los colectivos de la sociedad (acceso a la tecnología protegida).

A título ilustrativo, el Artículo 83 del Convenio sobre la Patente Europea en lo que se refiere a la divulgación dice lo siguiente: “La solicitud de patente europea deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser realizada por un experto en la materia”⁷¹¹. En este sentido, la Jurisprudencia del Órgano de Apelaciones de la EPO ha señalado que la protección conferida por una patente debería corresponder con la contribución técnica de la divulgación al estado de la técnica⁷¹². Vale la pena resaltar que la regla No. 27 del Reglamento del CPE, relativa al contenido de la descripción ha sido seguida muy de cerca por el legislador andino en la redacción del Art. 28 de la Decisión 486.

En el Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), Artículo 112, párrafos primero y segundo dispone que: “El fascículo contendrá una descripción escrita de la invención, y de la manera y el procedimiento para realizarla y utilizarla, con términos completos, claros, concisos y exactos que habiliten a cualquier experto en la materia de que se trate, o con la que más se relacione, a realizarla y utilizarla, y expondrá la mejor manera prevista por el inventor para realizar su invención.....”. El requisito de la primera parte se denomina de descripción escrita⁷¹³ y el de la segunda parte se denomina requisito de divulgación suficiente⁷¹⁴.

⁷¹⁰ Acuerdo entre los partidos Demócratas y Republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, de fecha mayo 1º de 2007 relativo a siete temas que hacen parte de los TLC, uno de ellos el de propiedad intelectual relacionado con el acceso a medicamentos.

⁷¹¹ De conformidad con la Parte C-II, 4.1 de las Directrices de Examen de la EPO, el propósito de las disposiciones del Artículo 83 (el requisito de divulgación suficiente para habilitar a un experto en la materia) es: i) asegurar que la solicitud contiene suficiente información técnica como para que un experto en la materia pueda realizar la invención reivindicada; y ii) posibilitar al lector la comprensión de la contribución que la invención reivindicada representa para el estado de la técnica.

⁷¹² Ver fallos T 409/91 y T 435/91.

⁷¹³ Para cumplir con el requisito de descripción escrita, un fascículo de patente deberá describir la invención reivindicada con suficiente detalle como para que un experto en la materia pueda razonablemente concluir que el inventor estaba en posesión de la invención reivindicada (véase *Vas-Cath, Inc. contra Mahurkar*, 935 F.2d, fojas 1563, 19 USPQ 2d, fojas 11. Una manera objetiva para determinar si se satisface el requisito de descripción escrita es preguntarse si: “¿puede un experto en la materia reconocer claramente, gracias a la descripción, que la invención reivindicada corresponde al inventor?”. Un solicitante debe transmitir con claridad razonable a las personas del oficio que estaba en posesión de la invención, en la fecha de presentación, y que la invención es lo que ahora se reivindica. La pregunta fundamental es si la reivindicación define una invención que se transmite claramente a las personas del oficio en el momento en que se presentó a la solicitud. (Véase el M.P.E.P., Capítulo 2163.02). Las directrices disponen que un solicitante demuestra la posesión de la invención reivindicada si la describe con todas sus limitaciones y utilizando medios descriptivos como palabras, estructuras, figuras, diagramas y fórmulas que expongan completamente la invención reivindicada.

⁷¹⁴ El requisito de divulgación suficiente (Capítulo 2162 del Manual de Procedimiento de Examen de Patentes de la USPTO) garantiza que el público reciba algo a cambio de los derechos exclusivos que se confieren al inventor con la patente. La concesión de una patente ayuda a fomentar y perfeccionar el desarrollo y la divulgación de nuevas ideas y el avance de los conocimientos científicos. Tras la concesión de una patente, la información que ella contiene se incorpora a la información que el público puede utilizar para llevar adelante la investigación y el desarrollo, únicamente con sujeción al derecho del titular de la patente a excluir a otros durante la duración de la patente.

El texto propuesto en el TLC, combina los dos elementos del Art. 112 del título 35 (descripción escrita y divulgación suficiente). En lo que hace referencia a la política pública contenida en la norma propuesta, es claro que esta se logra satisfacer por medio de la aplicación de la normativa andina vigente, sin requerirse modificación alguna. Sin embargo, habría una duda frente al requisito de la descripción escrita, en atención a la exigencia expresa sobre la fecha en que este debe cumplirse "...a partir de la fecha de presentación...", el cual si bien, es un elemento importante de la práctica americana no aparece en el texto del Art. 28 de la Decisión.

En atención a lo antes expuesto y teniendo presente el Art. 28 de la Decisión Andina, podría ser suficiente a los efectos de la implementación del compromiso del TLC, una interpretación amplia de la norma, en la que se considere que el momento en que se debe demostrar por parte del solicitante que se encontraba en poder de la invención es "la fecha de presentación" de la solicitud. Esta interpretación es a todas luces armónica con la normativa andina, como se desprende del hecho de que las modificaciones a las solicitudes serán permitidas solamente en la medida en que no implique una ampliación de la protección frente a la divulgación realizada en la solicitud inicial, como se encuentra previsto en el Art. 34 de la Decisión.

2.7. La descripción del invento

En el marco normativo andino (Des.486 Art. 30), se establece que las reivindicaciones deben "estar enteramente sustentadas por la descripción". De forma que no le es válido al solicitante intentar proteger (reivindicar) más allá de aquello que divulgó.

En otras legislaciones se regula igualmente esta íntima relación entre lo reivindicado y lo divulgado, como es el caso del Convenio de la Patente Europea (Artículo 84 del CPE) el cual establece que: "las reivindicaciones deberán encontrar fundamento en la descripción". De conformidad con la Parte C-III, 6.1 de las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP), ese requisito significa que en la descripción deberá figurar un fundamento para la materia de cada reivindicación, y que el alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que lo que justifican la extensión de la descripción y los dibujos, así como la

contribución al estado de la técnica⁷¹⁵. Se considera que una declaración de reivindicación correcta no será ni tan amplia como para exceder el alcance de la invención, ni tan limitada como para privar al solicitante de una justa recompensa por divulgar su invención. Por lo tanto, debería permitirse al solicitante abarcar todas las modificaciones evidentes, los equivalentes y los usos de lo que ha descrito (Directrices de Examen, C-III, 6.2)⁷¹⁶.

En el caso americano, hay una clara relación entre el tema de la descripción escrita que antes miramos con detalle y el tema de la adecuada fundamentación de las reivindicaciones en la descripción. Se pueden distinguir dos momentos diferentes, de una parte, frente a una reivindicación que ha sido incluida en la solicitud inicial⁷¹⁷, así como respecto de modificaciones posteriores en las que se discute si hay “materia nueva”⁷¹⁸.

Así las cosas vemos como el proceso de negociación bilateral de TLC, positivo desde el punto de vista comercial, ya que el acceso al mercado de los estados unidos es un elemento importante de la estrategia comercial de países como Perú y Colombia, tiene sus consecuencia en el proceso de armonización normativa en distintos temas, uno de ellos el de propiedad industrial. En atención a lo anterior, países que no consideran como su prioridad comercial la firma de estos acuerdos bilaterales, como Venezuela, Bolivia y en alguna medida Ecuador, no han firmado a la fecha los mismos, y en algunos casos no hay negociaciones en curso, sin embargo, algunos de estos países han mostrado su interés en mantener el sistema de integración andino. La cuestión que puede uno plantearse es la siguiente, habría que

⁷¹⁵ Por norma general, debería considerarse que la reivindicación encuentra fundamento en la descripción, a menos que existan motivos fundados para creer que un experto en la materia no podría, a partir de la información facilitada en la solicitud presentada, aplicar lo divulgado en la descripción a todo el campo reivindicado, utilizando métodos rutinarios de experimentación o análisis (Directrices de Examen, C-III, 6.3). Por lo tanto, una reivindicación expresada en forma genérica, por ejemplo, relativa a todo un conjunto de materiales o máquinas, podría aceptarse a pesar de su alcance amplio, si encuentra suficiente fundamento en la descripción y no hay razón para suponer que la invención no pueda realizarse en todo el campo reivindicado

⁷¹⁶ Resulta ilustrativo mirar algunas decisiones del Órgano de Apelaciones: En la decisión T 133/85 (Boletín oficial de 1988, 441), la Junta opinó que una reivindicación que no incluyera un elemento descrito en la solicitud (interpretando correctamente la descripción) como un elemento fundamental de la invención, y que no guardara entonces coherencia con la descripción, no encontraba fundamento en la descripción a los efectos del Artículo 84 (véase también la decisión T 409/91, Boletín Oficial de 1994, 653). En el dictamen T 659/93, la Junta confirmó que el requisito de que las reivindicaciones debían encontrar fundamento en la descripción significaba que debían no sólo contener todos los elementos presentados en la descripción como fundamentales, sino también reflejar la contribución efectiva del solicitante, al habilitar a un experto en la materia para aplicar lo divulgado a todo el campo pertinente.

⁷¹⁷ Por ejemplo, cuando un aspecto de la invención reivindicada no se ha descrito con suficiente detalle como para permitir que un experto en la materia reconozca que el solicitante estaba en posesión de la invención reivindicada (véase, *Eli Lilly* 119 F.3d 1559, 43 USPQ2d 1398).

⁷¹⁸ En el M.P.E.P. de la USPTO en el Capítulo 2163.06, se dice que si se añade nueva materia a las reivindicaciones, el examinador debería rechazarlas en virtud del Título 35 del U.S.C., Artículo 112, primer párrafo – requisito de descripción escrita. Si las reivindicaciones no se han modificado en sí mismas, sino que se ha modificado el fascículo para añadir nueva materia, deberían rechazarse las reivindicaciones en virtud del Título 35 del U.S.C., Artículo 112, primer párrafo, si la adición de nueva materia concierne a alguna de las limitaciones de la reivindicación

modificar la norma subregional como consecuencia de los acuerdos bilaterales firmados por uno o varios, pero no todos los países miembros del sistema andino? la respuesta pareciera ser que no, ya que de hacerse esto, los países que no han negociado se verían obligados en el marco regional y multilateral (vía principio de la nación más favorecida) a conceder unos niveles de protección mayor a pesar de que ellos no los han negociado. Además, de aceptarse la modificación andina a los nuevos niveles de protección previstos en el TLC, que podrían ellos negociar en eventuales futuros procesos?

Estas consideraciones anteriores, motivaron dos fenómenos, de una parte fue mencionada en su momento como una de las razones de la salida de Venezuela del sistema andino –a pesar de que esta afirmación mostró ser exagerada a luz de los desarrollos posteriores- y de otra parte, una modificación andina, por la vía de una reducción de la armonización subregional y la entrega de competencias a cada país para implementar los compromisos derivados del tratado en su derecho interno.

3. El retiro de Venezuela

Venezuela ha sido desde el punto de vista comercial un importante motor del proceso de integración andino, como lo muestra el hecho de que las exportaciones de los países andinos hacia Venezuela mostraron desde el inicio del proceso de integración un ritmo creciente⁷¹⁹, convirtiéndose, por lo menos durante en cierto momento, en el tercer destino de las exportaciones del grupo andino, precedido solamente por Estados Unidos y la Unión Europea. Entre los países andinos el principal exportador de bienes a Venezuela fue Colombia. La SG de la CAN ha indicado que se ha presentado una reducción importante en los montos de este intercambio tras el retiro de Venezuela de la CAN. Las importaciones a los países de la CAN de productos procedentes de Venezuela resulta igualmente importante a los efectos del intercambio regional⁷²⁰, sin embargo a partir del 2005 la Balanza comercial CAN-Venezuela es deficitaria para este país, siendo las exportaciones a este país superiores a las importaciones procedentes del mismo.

⁷¹⁹ De acuerdo a estimaciones de la SG de la CAN dichas exportaciones alcanzaron los US 3, 512 millones en el año 2006 (documento SG/di 813).

⁷²⁰ Para el año 2006 por un valor de 2,431 millones de dólares, siendo Colombia el país que representa el mayor volumen de estas operaciones, según estadísticas de la SG CAN un 55% del total.

A pesar de esta realidad, muy positiva en términos de comercio, y de muchas otras razones históricas, Venezuela notificó el 22 de abril de 2006 su denuncia del Acuerdo Sub-regional de integración andino⁷²¹, lo que produjo efectos no solamente al interior de país (por ejemplo, relativos a la incertidumbre sobre la normativa aplicable en asuntos de propiedad intelectual), sino también en la estructura de la CAN, por ejemplo, por medio de la Decisión 633 del Consejo de Ministros del 12 de junio del 2006, se modificó el Artículo 6 del Tratado de creación de Tribunal Andino de Justicia, ya que preveía que el Tribunal estaría integrado por cinco magistrados, uno por cada país miembro.

3.1. La denuncia del Tratado

El Art. 135 del Acuerdo de Cartagena prevé la situación en que se encuentra un país miembro a partir del momento de la denuncia del acuerdo de integración, y en particular a la manera en que se deben atender los compromisos previos y las eventuales obligaciones futuras. En efecto, la norma prevé que a partir del momento de la denuncia cesarán para el país los derechos y obligaciones derivados de su condición de país miembro y prevé una única excepción “las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Sub-región, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia”. En este sentido, se suscribió un memorando de entendimiento entre los plenipotenciarios de los cinco países, en el que se acordó “dar plena aplicación a las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el programa de liberación de la subregión, a partir del 22 de abril de 2006”, comenzando a partir de esta fecha a correr el plazo de cinco años previsto en el Art. 135.

En este sentido, el TAJ en el marco de la acción de incumplimiento iniciada por la SG-CAN contra Venezuela (2-AI-2006), decidió rechazar la mencionada acción ya que consideró, como acertadamente debió hacerlo, que este país a partir de la denuncia del Tratado de Cartagena pasa a ser un “país tercero” sobre el que el mencionado Tribunal deja de tener competencia, el fallo dice lo siguiente:

“Que desde el momento en que la República Bolivariana de Venezuela denunció el Tratado, se convirtió en un Tercer País y cesó la condición de País justiciable por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la normativa que regula la actividad de este Órgano Jurisdiccional, éste no tiene competencia para resolver conflictos que se susciten entre los Países Miembros y un tercero. En efecto, el artículo 5 del Estatuto del Tribunal de Justicia

⁷²¹ Entre los motivos señalados en la comunicación merece resaltarse el desacuerdo con la firma de Tratados de Libre Comercio, los que considera producen una modificación de facto en la naturaleza y principios del sistema de integración. Los que considera además, propugnan por una injusta distribución de riquezas y poseen la misma concepción neoliberal del ALCA.

de la Comunidad Andina dispone que *“el Tribunal ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina dentro del marco de competencias establecido en el ordenamiento jurídico comunitario”*.

Que el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su artículo 107 determina el objeto y finalidad de la Acción de Incumplimiento: *“La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina”*, de manera que el objetivo de la acción de incumplimiento es, en efecto, que el País Miembro cumpla las obligaciones y compromisos contraídos en su condición tal.

Que la República Bolivariana de Venezuela desde el 22 de abril de 2006 ya no tiene la calidad de País Miembro y, en consecuencia, no estaría obligada al acatamiento de las sentencias que este Órgano Jurisdiccional Andino resolviera. (Artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal).”

Sin embargo la suerte de otros temas, como los relativos a la existencia de derechos, ventajas y privilegios en propiedad intelectual no ha sido objeto de regulación particular, lo que ha generado distintas posiciones y una gran preocupación por parte de los titulares de derechos, los que consideran que hay falta de certeza jurídica.

3.2 La determinación de la norma aplicable

La Oficina de Propiedad Industrial de Venezuela es de la opinión que en atención al retiro de Venezuela del sistema sub-regional, la norma aplicable es la ley interna venezolana, en particular la ley de propiedad industrial de 1955⁷²². Otra es la opinión de destacados juristas, para quienes al haberse integrado la norma comunitaria en el derecho interno venezolano, esta seguirá siguiendo aplicable a pesar del retiro de Venezuela del sistema de integración regional, y la única posibilidad de que se elimine su eficacia, es mediante “los mecanismos y reformas existentes para la derogatoria de la leyes nacionales”⁷²³, y para otros, por ejemplo la Cámara Venezolana del Medicamento (CAVEME), se debe aplicar de manera directa tanto el Acuerdo ADPIC como en Convenio de la Unión de París, ya que si bien se trata de normas de un mismo nivel, es claro de una parte que se trata de normas en conflicto y de la otra, que los tratados son posteriores en el tiempo⁷²⁴.

⁷²² El SAPI publicó el 17 de septiembre del 2008 un aviso en el diario *ULTIMAS NOTICIAS* en el que indica a los usuarios que como consecuencia de la denuncia por parte de Venezuela del Acuerdo de Cartagena “se restituirá la aplicación en su totalidad de la ley de propiedad industrial vigente en nuestro país”.

⁷²³ En este sentido ver concepto preparado por la Dra., Hilegard Rendón de Sansó

⁷²⁴ Acción interpuesta por CAVEME ante el Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 3 de Marzo de 2009 sobre la “resolución de un conflicto de normas”.

Si atendemos a los principios generales de derecho comunitario, tanto aquellos reconocidos en el marco de la UE como de la CAN⁷²⁵, el derecho comunitario derivado -que es el caso de las decisiones de propiedad industrial- se aplica de manera directa y preferente. Sin embargo, como ha sido dicho en muchas oportunidades, la norma derivada no deroga el derecho interno⁷²⁶, lo desplaza mientras resulte aplicable. Por lo anterior, si un país Miembro de la CAN denuncia el Acuerdo de Cartagena, la norma interna recupera plena vigencia, a pesar de lo negativo que pueda resultar la aplicación de una norma obsoleta; verbigracia en el caso de Venezuela se trata de una ley de propiedad industrial del año 1955, la que muy a pesar de sus bondades, fue redactada sin tener presente los desarrollos recientes y los compromisos del sistema multilateral.

Así las cosas, los países descubren una ventaja más del sistema sub-regional, como es el hecho de contar con grupos de expertos que discuten, analizan y aprueban normas aplicables en toda la región, las que son adoptadas por medio de procedimientos más expeditos que el utilizado en las discusiones internas de los distintos congresos nacionales. Puede discutirse la conveniencia o no delegar esas competencias legislativas a los órganos sub-regionales⁷²⁷, pero la realidad ha mostrado que funcionan de manera bastante satisfactoria. Sin embargo, el caso de Venezuela ha puesto igualmente en evidencia que la aplicabilidad de la normativa comunitaria se condiciona a la permanencia del país en la CAN⁷²⁸.

4. La modificación al régimen regional de propiedad industrial

La Secretaría General de la CAN participó durante el proceso de negociación del TLC, y apoyó varias de las reuniones de coordinación que tuvieron lugar, particularmente aquellas en las que las negociaciones se dieron en bloque. Posteriormente y en desarrollo de un

⁷²⁵ Ver Marco Matías Alemán, Ob cit., Pág. 33 y ss.

⁷²⁶ Ver fallo emitido en el marco del Proceso 2-IP-99 “el derecho de la integración no deroga las leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan solo hace que sean inaplicables las que resulten contrarias.

⁷²⁷ No será el caso de Venezuela ya que cuenta en su Constitución Nacional con una norma por medio del cual se acepta de manera expresa y clara, de una parte, la posibilidad de ceder competencias normativas a órganos supranacionales y de otra la aceptación de la aplicación directa y preferente de estas sobre el derecho interno (Art. 153 de la CN).

⁷²⁸ En este sentido la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) presentó al Tribunal Supremo de Venezuela, Sala constitucional, la interpretación del Art. 153 de la Constitución de Venezuela. Uno de los temas planteados es el de la calidad en la que las normas del derecho derivado pasaron a ser parte del interno y si ellas subsisten una vez se produce la denuncia de Venezuela al Acuerdo de Cartagena. Esta solicitud fue admitida por decisión del Tribunal Supremo de fecha 20 de octubre de 2006, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 4 de julio de 2012, por medio de la cual procede a la interpretación del Art. 153 de la Constitución, básicamente reconoce la aplicación directa y preferencia del derecho derivado, fruto de la labor legislativa de los órganos de un sistema de integración- como el andino-, por lo que las considera “parte integral del ordenamiento legal”, pero con toda lógica luego agregó “mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen”, es decir, que en el caso objeto de estudio, en atención a

compromiso de información adoptado por los países por medio de la Decisión 598, los países notificaron a la SG los textos negociados. Tomando como base estos textos, la SG procedió a la elaboración de un documento sobre el impacto de los TLCs de Perú y Colombia en la normativa andina⁷²⁹.

La SG CAN considera a los TLC como tratados plurilaterales ya que crean obligaciones entre los estados firmantes y entre estos y los otros países miembros de la CAN. En atención a los compromisos adquiridos en la Decisión 598, en particular el de preservar el ordenamiento andino, la SG resalta en su documento que varias disposiciones del Tratado se encuentran dirigidas a cumplir con este objetivo⁷³⁰ y al mismo tiempo realizó un análisis del impacto de los compromisos en la normativa regional.

En lo que a propiedad industrial hace referencia, el mencionado documento de la SG-CAN distingue distintos tipos de compromisos:

Los que reconocen derechos para los países andinos, entre los que enumera tres temas:

- “1. La “carta adjunta sobre salud pública” que reconoce la posibilidad de utilizar las importaciones paralelas y el otorgamiento de licencias obligatorias en relación con los datos de prueba.
2. Los criterios del Acuerdo respecto a biodiversidad y conocimientos tradicionales.
3. La inclusión de la denominada “excepción Bolar”, que permite a los productores de medicamentos realizar actos preparatorios para la futura entrada al mercado de un medicamento genérico, antes del vencimiento de una patente.”

Los compromisos que difieren de la normativa andina, en cuyo grupo enumera:

- “1. Registro de licencias de marcas en la Decisión 486: La normativa andina exige el registro de estas licencias (Art. 162). El Tratado no exige este requisito administrativo.
2. Criterios para la protección de las indicaciones geográficas (IG): La protección de IG en el Tratado se asimila a marcas colectivas o de certificación, lo que es diferente al concepto especial de protección contenido en la normativa andina (Decisión 486, Título XII, artículos 201

la denuncia de Venezuela, las normas del derecho derivado dejan de tener efecto “bajo las condiciones que el propio convenio establezca”.

⁷²⁹ SG/dt 337/Rev 1 de 22 de abril de 2006.

⁷³⁰ “El Tratado prevé las siguientes disposiciones para la preservación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en las relaciones entre los países miembros, como lo requiere la Decisión 598 de 2004⁷³⁰/: i) En el Preámbulo se establece que los Estados Unidos reconocen que Colombia y Perú son Miembros de la Comunidad Andina y que la Decisión 598 requiere que en las negociaciones de acuerdos comerciales, los países andinos deben preservar las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en las relaciones entre ellos, bajo el Acuerdo de Cartagena; ii) En las disposiciones iniciales se determina que las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas, conforme a la OMC y otros acuerdos de los que sean parte; iii) En el Capítulo de solución de controversias se establece su inaplicación en caso de controversias entre las partes andinas y se reconoce explícitamente el alcance del ordenamiento jurídico andino. Esta fórmula es concordante con lo previsto en el Artículo 42 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad”.

al 220). Se sugiere la discusión de este tema en el marco del Comité Andino de la Propiedad Intelectual.

3. Protección de datos de prueba mediante plazos de exclusividad: La reciente sentencia del Tribunal de Justicia sobre esta materia ha interpretado que el artículo 266 de la Decisión 486 no permite la protección de datos de prueba mediante plazos de exclusividad. El tema está a consideración de la Comisión.

4. Plazo de vigencia de las patentes por demoras injustificadas: La compensación por demoras injustificadas podría exceder el plazo de vigencia de una patente, que la Decisión 486 establece en 20 años.”

Los compromisos cuya ejecución *deberá ajustarse al ordenamiento andino*, en el que señala los siguientes temas:

1. “El Tratado establece la obligación de adherir al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV. Este Convenio regula las condiciones para la concesión del derecho de obtentor, entre ellas, que “el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas por la legislación de la Parte Contratante ante cuya autoridad se haya presentado la solicitud”. Al respecto, teniendo en cuenta que la Decisión 391 “Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos” exige que para conceder el derecho de obtentor de una variedad vegetal basada en un recurso genético, es obligatorio divulgar el origen de dicho recurso, se entiende que los países andinos firmantes del Tratado, en cumplimiento de las formalidades previstas por legislación comunitaria, les corresponde exigir la divulgación del origen del recurso genético, al momento de la solicitud del registro de la respectiva variedad vegetal.

2. El compromiso de los países firmantes del Tratado de hacer los “mejores esfuerzos” para el patentamiento de plantas, debe entenderse que está restringido en su alcance por la normativa andina vigente (Decisión 486, artículo 20, literal “c”), que establece que no serán patentables las plantas”.

Así las cosas, se propone a instancia del Gobierno de Perú (documento SG/ dt 411), que fue discutido en la reunión del grupo de expertos *Ad hoc* que se llevó a cabo en el mes de marzo de 2008, la modificación de la normativa andina a efectos de atender los compromisos adquiridos en el marco del TLC. De esta negociación resultó la adopción de la Decisión 689 del 13 de agosto de 2008, tendiente a la *adecuación* de la Decisión 486⁷³¹, por medio de la cual se faculta a los países miembros a *desarrollar y profundizar* por medio de sus normativas internas algunos aspectos definidos en una lista exhaustiva de temas (previstos en los literales a) a j)). No solamente se limitó la facultad de adecuación normativa a lo exclusivamente previsto en lista exhaustiva de temas, sino que se limitó en el tiempo el uso de esta facultad, es decir, los países que querían hacer uso de ella, deberían comunicar a la SG de la CAN su intención, pero en todo caso a más tardar el día 20 de Agosto de 2006, tiempo realmente corto si tenemos presente que la decisión donde tal facultad fue aprobada es de fecha 13 de agosto

⁷³¹ En el considerando quinto se dice “Que, con el fin de garantizar la aplicación del régimen común sobre propiedad industrial y preservar el ordenamiento jurídico entre las relaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina, es necesario que la Comisión permita realizar adecuaciones a la Decisión 486, de manera tal que los Países Miembros puedan desarrollar y profundizar determinados derechos de propiedad industrial a través de su legislación interna”.

de ese mismo año. Algunos de los temas objeto de esa modificación merecen ser comentados a los efectos de nuestro trabajo.

4.1. Facultades relativas a marcas

Hay tres temas en materia de marcas que han sido objeto de concesión de facultades de adecuación, primero en el Art. 138 se establece la posibilidad de los “registros multi-clase”; segundo, en el Art. 140, se autoriza a incluir un plazo que permita el restablecimiento de una solicitud de marca a la que le faltan requisitos “esenciales” de forma, es decir de aquellos que de estar ausentes en una solicitud hacen que esta se le considera como *no presentada*, y tercero, en el Art. 162 se autoriza a considerar como opcional el requisito del registro de los contratos de licencia tema sobre el que ya tuvimos la oportunidad de pronunciarnos en la primera parte de este C-V, por lo que limitaremos los comentarios a los otros dos temas.

El Art. 138 de la Decisión 486 indica que la solicitud de registro de una marca “deberá comprender una sola clase de productos o servicios”, para algunos, esta redacción muestra la intención del legislador andino de adoptar un sistema de solicitud y registro *mono-clase*, como ha sido la costumbre mayoritaria en las Oficinas de la región, sin embargo, otras interpretaciones son igualmente aceptables, por ejemplo, que la norma lo que intenta es que en la solicitud se identifiquen y agrupen adecuadamente los productos y servicios por clases, particularmente usando la clasificación de Niza, como se prevé expresamente en el Art. 151 de la decisión. Sin embargo, la facultad prevista en el literal b) de la Decisión 689, deja abierta la posibilidad a que las oficinas acepten las solicitudes multi-clase y a que concedan en igual sentido los registros. La importancia de la norma y sobre todo la necesidad de la aclaración se derivan de la Obligación de los países firmantes de los TLCs de adherir en un cierto plazo al Protocolo de Madrid⁷³² y al Tratado del Derecho de Marcas (TLD -94)⁷³³.

En lo relativo al plazo para subsanar requisitos de forma esenciales, es decir aquellos previstos en el Art. 140 -es decir hacemos referencia a aquellos que de no ser cumplidos se

⁷³² En el Reglamento Común, Regla 9 4) xiii) se prevé que se debe indicar en la solicitud, los nombres de los productos o servicios, agrupados según la clase y cada grupo deberá estar precedido del número de la clase y presentado en el orden de las mismas en el Arreglo de Niza, con lo que es evidente que un registro internacional podrá cubrir productos o servicios agrupados en distintas clases.

⁷³³ En el Art. 6 se prevé que cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases dicha solicitud dará por resultado un registro único y en el Art.9 en materia de clasificación de productos y servicios, como tanto unos como otros se agrupan por clases, pudiéndose indicar en una misma solicitud productos y/o servicios correspondientes a distintas clases.

considera la solicitud como no presentada-, la Decisión 689 faculta a los países para incluir un plazo de reparación. La razón de ser de la modificación corresponde al interés de alinear la normativa andina con el Tratado del Derecho de Marcas (TLD -94). En efecto mientras la norma andina (Art. 140) sanciona el incumplimiento de uno de los requisitos “para asignar fecha de radicación” con la no admisión a trámite y por lo tanto no le concede fecha de radicación, hasta cuando esta se presente nuevamente, el TLD en el Art. 5 (1) (a), señala los requisitos de forma necesarios para considerar una solicitud como presentada (muy parecidos a los señalados en la norma andina) y en la Regla 5 del Reglamento, que se ocupa de lo relativo a la fecha de presentación, se señala que la oficina deberá invitar al solicitante a corregir en caso de ausencia de uno de esos requisitos, en un plazo de un mes (por lo menos) o de no menos de dos, dependiendo del lugar de residencia del solicitante⁷³⁴. Es decir, ante la ausencia de uno de estos requisitos formales pero esenciales, y ante la invitación de la Oficina, estos podrían aportarse posteriormente, pero en todo caso, la fecha de la radicación no será la fecha inicial, sino aquella en que los requisitos indicados en el artículo Art. 5 (1) (a) han sido recibidos por la oficina.

Así las cosas, el impacto desde el punto de vista de procedimiento es evidente –ya que bajo el TLD la Oficina debe requerir al solicitante para que aporte los requisitos faltantes-, pero desde el punto de vista práctico no es mucho, ya que la *fecha de radicación* en cualquiera de los dos casos, será aquella en que la solicitud cumpla con todos los requisitos – bajo la norma andina esto se da por la vía de una nueva presentación y bajo el TLD en la fecha de la respuesta a la invitación-.

4.2. Facultades relativas a patentes de invención

En materia de patentes hay facultades respecto de cuatro temas que le fueron entregadas a los países a efecto de su posterior desarrollo, dos de ellas relativas a aspectos formales y dos a temas sustantivos. Entre las primeras, se encuentra el tema de poder introducir especificaciones adicionales en la solicitud de una patente en materia de divulgación y la segunda, a la aclaración de que corregir una omisión en lo relativo a la materia reivindicada, siempre que se encuentre en la solicitud prioritaria, no constituye una ampliación de las reivindicaciones. En lo que concierne a los temas sustantivos, se establece de una parte la

⁷³⁴ Un mes por lo menos cuando la dirección de residencia sea en el mismo país de la solicitud o de dos cuando resida en el extranjero.

autorización para que los países regulen el tema de la ampliación del plazo de vigencia de la patente y en segundo lugar, la autorización para introducir una excepción al derecho de patente conocida como excepción *Bolar*.

En materia de extensión de la vigencia de la patente, de una parte se exceptúa el sector farmacéutico, a pesar de haber sido este sector el que promovió el inicio de las discusiones sobre este tema -por razones evidentes si tenemos presente que en las oficinas de patentes las solicitudes relativas a productos farmacéuticos son una de esas categorías cuyo trámite toma más tiempo-. La decisión regula a nivel andino, lo que considera un “retraso irrazonable”, que es aquel superior a 5 años desde la fecha de la presentación de la solicitud o de 3 años desde el pedido de estudio de la patentabilidad, el que fuera posterior. Pero deja a la reglamentación interna de los países la figura de la compensación, entre otros asuntos, como se tramita o como se calcula el tiempo a compensar.

En lo relativo a la excepción al derecho de patente, consistente en la posibilidad de que un tercero fabrique un producto patentado o cubierto por una patente a los efectos de obtener las autorizaciones sanitarias del caso, la norma autoriza a los países a adoptar lo que se conoce como excepción reglamentaria, pero deja a estos –los países- la reglamentación de la figura en diversos temas como a qué tipo de productos se aplica o cuáles son las excepciones a esta limitación de la figura⁷³⁵, estos y otros temas deberán ser objeto de reglamentación precisa.

⁷³⁵ A título de ejemplo, en el caso Canadá c CE el panel aclaró que la excepción no cubría actos relativos a la producción, aunque la venta del mismo se difiriera a la venta futura del producto una vez vencida la patente. EC c. Canadá WT/DS114/R, 17 de marzo de 2000

Capítulo Sexto

DECISIONES QUE MUESTRAN LAS TENSIONES EXISTENTES ENTRE DISTINTAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Tuvimos la oportunidad de analizar en los capítulos III y IV dos temas sustantivos en materia de propiedad industrial, de una parte, el régimen andino de marcas y de la otra, el de patentes invención. En varias oportunidades, quedó en evidencia una estrecha relación entre la adopción de normas en propiedad industrial y los distintos compromisos asumidos, ya fueran estos en el marco del proceso regional de integración (CAN); el resultado de un proceso multilateral de armonización (ADPIC) y más recientemente el resultado de esfuerzos de promoción de políticas comerciales (TLC con USA y UE). Por el contrario, poca evidencia existe de documentos que acrediten que estas normas obedecen a una política de desarrollo regional o nacional, basada en los objetivos que le son propios al sistema de propiedad industrial.

Por ello, con frecuencia importantes presiones se han evidenciado en el ámbito legislativo, para adoptar los marcos normativos a los compromisos asumidos, e iguales o mayores las presiones que se ejercen frente a los interpretes de estas normas, para que sus interpretaciones se hagan de la manera que más favorezca a los intereses en juego y estos a veces, por lo menos a corto plazo, pueden entrar en contradicción con los que se pretende lograr por medio de las normas de propiedad intelectual. Ahí donde se han dado este tipo de presiones, las interpretaciones realizadas muestran esfuerzos mayores de los intérpretes para responder a las necesidades de corto plazo (acceso a la salud por ejemplo) antes que a los de mediano y largo plazo (promoción de la innovación por ejemplo). Mientras que en otros temas donde las presiones son menores -a pesar de existir igualmente importantes intereses económicos- el intérprete se siente cómodo haciendo interpretaciones que favorecen los intereses de los titulares-, inclusive sacrificando intereses de política pública que pasan en ocasiones inadvertidos –como la libre circulación de mercancías en la subregión-.

Por lo anteriormente expuesto, planteamos en éste capítulo la interpretación sistemática de varias decisiones de órganos regionales y nacionales alrededor de dos temas, en primer lugar, la coexistencia de marcas, donde sin dificultad la defensa del derecho de exclusiva de marca se abrió paso, inclusive por encima del interés regional a la libre circulación de mercancías, principio fundamental de los sistemas de integración regional y en segundo, lugar, la protección de los segundos usos, donde las presiones de tipo social, por una interpretación de la norma que permitiera impedir los segundos usos farmacéuticos, llevó a algunas cortes y oficinas nacionales a excluir no solo a estos -los segundos usos-, sino los usos en todos los campos de la técnica.

Primera Parte

LA COEXISTENCIA DE REGISTROS DE MARCAS EN LA SUB-REGIÓN ANDINA

5. Introducción

Como tuvimos la oportunidad de analizar con todo detalle en el C-I, los derechos de propiedad intelectual son territoriales. En materia de marcas ello se traduce en varios efectos concretos, por ejemplo, si una persona registra una marca en un país, este hecho no es un obstáculo para que una marca muy similar o inclusive idéntica pueda ser registrada por un tercero en otro país. En muchas oportunidades estas coincidencias ocurren de buena fe, pero en la medida que en los elementos de similitud se incrementen, por ejemplo, tipos de letras, colores, y total identidad entre los signos comparados, comienza a instalarse y con razón, la duda sobre el conocimiento que ese tercero pudo haber tenido de la existencia de la primera marca, en cuyo caso, un ataque contra el segundo registro podría abrirse paso basado en argumentos como el de la mala fe. De ser la primera de ellas una marca notoria en el territorio del país donde se procedió al registro, entonces la protección especial que se brinda a este tipo de marcas pudiera ser alegada a los efectos de intentar una nulidad o una cancelación por notoriedad del segundo registro (en este sentido ver la segunda parte del C-IV).

Adicional a los problemas antes planteados, que lo son desde la óptica exclusiva de la propiedad intelectual, hay otros que surgen cuando este conflicto entre titulares se presenta al interior de un mercado común, en cuyo espacio como sabemos se privilegia la libre circulación de mercancías, y esta se podría ver obstaculizada por la existencia paralela de derechos a favor de titulares diversos. Igualmente sucede cuando coexisten sistemas de registro nacionales con sistemas de registro regionales, como es el caso de la marca comunitaria en la UE. En efecto en el régimen comunitario europeo, se prevé el caso de una coexistencia de derechos entre el titular de un derecho anterior de alcance local, por ejemplo, una marca o un nombre comercial utilizados exclusivamente en una región, derecho este que podría validamente oponerse al uso de una marca comunitaria en el territorio en el que se encuentre protegido (para determinar que se entiende por derecho protegido habrá que acudir a la legislación interna de cada país miembro), es decir, el titular gozará de un derecho de exclusiva limitado territorialmente y el titular de la marca comunitaria gozará de un derecho de exclusiva en toda la comunidad, incluyendo el país donde el tercero es titular de un derecho de exclusiva *local*, excluyendo

precisamente los límites de ese territorio en el que existe un derecho a favor de un titular local (Art. 107 del Reglamento (CE) No. 40/94). Se trata de una coexistencia de derechos, por medio de la cual se intenta garantizar un equilibrio entre intereses diversos y se reconoce la necesidad de una transición entre un sistema de creación de derechos exclusivamente nacional, a uno en que los derechos nacionales coexisten con los regionales.

Igualmente se da la coexistencia de derechos sobre una marca⁷³⁶ (en la comunidad o al interior de un país pero con una cobertura nacional por oposición a la presencia local que antes comentamos), cuándo su titular *tolere* por un período de cinco años el uso de la misma marca por un tercero, en cuyo caso no podrá iniciar acciones posteriormente (salvo mala fe). Sin embargo, establece la norma que si bien la posibilidad de accionar del titular inicial que tolera el uso posterior por cinco años *caduca* (por ello el nombre de caducidad por tolerancia), no es menos cierto que el nuevo titular no podrá iniciar acciones contra el usuario anterior, dándose como resultado la coexistencia de las marcas.

La región andina no escapa a esa realidad de coexistencia de registros a nombre de titulares diferentes, son varios los casos de marcas idénticas o similares que han sido registradas a nombre de titulares diferentes. La forma en que la normativa comunitaria andina ha regulado este tema, muestra una evolución interesante, al igual que la manera en que la normativa andina ha sido objeto de interpretación por parte de los órganos regionales y nacionales.

6. La evolución normativa

La decisión 85 preveía un sistema en el que la libre circulación de mercancía se ponía por encima de los derechos particulares de los titulares de marcas, de forma que de haber registros a nombre de distintas personas, los productos podrían circular libremente con el cumplimiento de ciertas formalidades (Art. 75 de la Decisión 85). Esta norma tenía el efecto positivo de estimular la libre circulación, pero al mismo tiempo se convertía en un mecanismo injusto por medio del cual empresarios ubicados en países diferentes podían por el simple hecho de registrar marcas en sus propios países, no solo bloquear este mercado a un legítimo titular ubicado en otro país, sino que podría incluso exportar con destino a ese país con el único requisito de cumplir con los deberes previstos en la antes mencionada norma. En atención a lo anterior, este fue uno de esos temas cuya revisión se llevó a cabo en el marco del proceso que

terminó con la adopción de la Decisión 311, en la que se adoptó una solución distinta, ya que en el caso de coexistencia de registros los productos no podrán circular salvo acuerdo entre las partes. Esta norma claramente pone el acento en los derechos de exclusiva del titular de una marca, pudiendo estos –los titulares-, dentro de los territorios en los que las marcas han sido concedidas, hacer uso de su derecho de exclusiva. Lo anterior parece ajustado a los principios del derecho de marca y a los intereses de los consumidores a identificar el origen empresarial de los productos que consumen.

La evolución de la norma continua hasta la adopción de la Decisión 344, la que reproduce el texto de las normas anteriores, y por ende el principio de no circulación en caso de presentarse la coexistencia de registros (salvo acuerdo entre las partes). Sin embargo, la norma agrega una nueva excepción que consiste en el no uso de la marca en el país donde se lleva a cabo la importación de los productos, el texto⁷³⁷ de la norma es el siguiente:

“Artículo 107.- Cuando en la Subregión exista registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación de origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

La norma tiene el propósito de establecer como regla, el principio de territorialidad en materia de marcas, con lo que la consecuencia es la de que el titular podrá impedir la

⁷³⁶ Casos previstos en el Art.53 del Reglamento (CE No. 40/94).

⁷³⁷ Vale la pena mencionar que el Artículo 159 de la Decisión 486 reproduce la norma anterior, sin embargo, he decidido reproducir la decisión 344 en atención a que esta norma ha sido objeto de interpretaciones prejudiciales por parte del TAJ.

importación de productos marcados (siempre que se den los supuestos de la confusión tanto en lo relativo al signo como a los productos o servicios), y al mismo tiempo, prevé dos excepciones, de una parte una de tipo voluntaria –el acuerdo-, y de la otra una involuntaria –la importación debida al no uso-. Este último tema previsto en el párrafo tercero ha sido objeto de varias interpretaciones prejudiciales, las que de una parte han reafirmado el derecho de exclusiva del titular por encima del principio de la libre circulación de mercancías y de la otra, la interpretación de la limitación al derecho de exclusiva previsto en el párrafo 3º se ha llevado a cabo de manera restrictiva, de forma que la finalidad de la misma queda bastante reducida.

7. La opinión de la SG CAN

La SG de la CAN (antes la Junta del Acuerdo de Cartagena) emitió el dictamen de incumplimiento No.25-95 en el marco de una acción contra el Gobierno de Ecuador a que éste país había prohibido la importación de cigarrillos provenientes de Venezuela identificados con la marca BELMONT, a pesar de que la marca local BELMONT no se encontraba en uso (incumplimiento de la aplicación del Art. 107 de la Decisión 344), el Órgano Comunitario dijo lo siguiente:

“ha quedado plenamente comprobado que, cuando en 1994, el Gobierno del Ecuador prohibió importaciones de cigarrillos marca “Belmont” producidos en Venezuela, los titulares de la marca en Ecuador no estaban haciendo uso de dicha marca mediante ventas dentro del mercado Ecuatoriano...”

Varios temas fueron objeto de análisis por parte del órgano comunitario, de una parte, se pronunció sobre las características que debía cumplir el uso a efectos de evitar la aplicación de la norma y de otra, se pronunció sobre la consecuencia de que el titular local iniciara o reiniciara el uso de la marca. En relación con lo primero dice que el uso válido para que no se aplique la norma, es aquel que tiene lugar “en el territorio del país importador”. En relación con lo segundo dijo que el inicio del uso por el titular local hace que este recupere todos sus derechos al uso exclusivo, por lo cual podrá impedir el ingreso futuro de los productos que infrinjan su derecho de exclusiva, por ello, el mencionado organismo consideró, que el incumplimiento de Ecuador llegaba hasta el momento en que el titular local no estaba haciendo uso de su marca, pero que una vez que este comenzó a usarla, la medida de impedir las importaciones tomadas por el Gobierno de Ecuador, ya no constituían un incumplimiento de la normativa regional.

8. Los fallos del TAJ

El TAJ se pronunció sobre el párrafo 3° del Art. 7 de la Decisión 344 en diversos procesos, uno de ellos en el marco del incumplimiento contra Ecuador y en otros casos en el marco de procesos nacionales en los que se enfrentaban los titulares de los derechos, en los que al TAJ le correspondió interpretar la norma comunitaria.

El Proceso de incumplimiento (2-AI-96)

El TAJ procede en primer lugar a determinar el interés jurídico protegido, de una parte en materia de libre circulación y de la otra parte en materia del régimen de marcas, a los efectos de plantear un equilibrio entre estos intereses diversos. Los argumentos del tribunal fueron los siguientes:

“El principio de libre circulación de mercancías una vez plasmado en el derecho comunitario legislado sustentado en la jurisprudencia y en la doctrina, está llamado a proteger el interés jurídico de la comunidad andina, a fin de que el desenvolvimiento de la actividad comercial entre los Países Miembros del área, que resuelven unirse con propósitos comunes, esté rodeado de las garantías necesarias para que el comercio intra-subregional se efectúe dentro de reglas que apuntan a la libertad del intercambio regional exenta de barreras arancelarias y para-arancelarias, salvo las restricciones que a manera de excepción se han descrito atrás... Paralelamente a la libre circulación de mercancías, el sistema andino de integración ha desarrollado mediante normas derivadas, el régimen común de tratamiento sobre marcas, patentes, licencias y regalías contemplado en el artículo 27 del Acuerdo de integración... Ante la presencia de un régimen comunitario que protege el uso exclusivo de la marca, considera el Tribunal que resulta necesario entrar en un proceso de conciliación entre la protección del ejercicio legítimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artificialmente el comercio en la subregión... En otras palabras, es indispensable determinar en qué medida el ejercicio del derecho sobre la propiedad industrial está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías. Porque cuando el derecho sobre la marca se ejercita para prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la función esencial de la marca, no está revestido de la legitimidad o autoridad suficiente para afectar el comercio de importación de manera justificada.”

Así las cosas el mencionado tribunal luego de justificar la necesidad de un balance entre los objetos jurídicos protegidos, construye su posición sobre el fundamento que le permite al régimen de marcas poder ser considerado como una de esas excepciones válidas a la libre circulación, en este sentido el TAJ dijo lo siguiente:

“Para que el ejercicio del derecho sobre la marca adquiera entidad propia como excepción a la libre circulación de mercancías, deberá estar basado en el **objetivo específico** consagrado en el derecho marcario, cual es el de proteger el derecho a la exclusividad en el uso de la marca, determinado a su vez por razones de orden público económico. Sólo así pueden conciliarse, legítimamente, la protección del interés público comunitario en el mantenimiento de la libre

circulación de mercancías, con el interés del propietario de una marca y con el interés de los consumidores, consistentes en la posibilidad de identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusión en su proceso selectivo...normas de este tipo van dirigidas tanto al consumidor como al productor en interés general de la comunidad: “del primero, el consumidor, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume ... Del segundo, el productor, con el fin de protegerlo de las prácticas desleales de comercio que puedan menoscabar la legítima posición que hayan logrado los productores y distribuidores de un determinado bien en el mercado”.

En atención a lo anterior podemos decir que el TAJ encontró como fundamento para que los derechos de propiedad industrial puedan constituir una excepción al principio de libre circulación de mercancías, el que estos tienen como propósito no solamente la protección de los intereses del titular, sino igualmente la protección del consumidor, al que no se le quiere ver engañado; argumentos particularmente relevantes tratándose de marcas. Por ello, se justifica la prohibición de importaciones de productos que llevan marcas que estando registradas en el país de exportación, violen un derecho de una marca a favor de un tercerero en el país de importación. Por el contrario el legislador andino en el Art. 107 en su párrafo 3° crea un tipo de “importaciones permitidas”, en este sentido el TAJ dijo lo siguiente:

“La importación de mercancías, incluidos los productos con marcas idénticas o similares, provenientes de terceros países, como acto de comercio que cumple con el supuesto del inciso tercero del artículo 107 de la Decisión 344 -en cuanto a que se introdujo al país cuando la marca registrada no ha sido utilizada- está amparada por la libertad de comercio a que se han comprometido los países integrantes de la Comunidad Andina, y genera, no propiamente el derecho de exclusividad de uso para quien no es titular del registro en el Ecuador, sino que crea derechos en favor de los importadores que se introduzcan legítimamente en el mercado, sin que pueda hablarse en el caso andino de que se ha producido **invasión** de la marca extranjera al mercado”.

Es claro entonces que en el caso de importaciones que se lleven a cabo en el marco de la facultad prevista en el párrafo 3° del artículo 107, se produce una limitación en los derechos de exclusiva del titular local como consecuencia del no uso de las marcas en su territorio, al respecto ha dicho el TAJ:

“Queda por establecer con respecto a las importaciones legalmente introducidas a un País Miembro, cuál es el efecto que ellas producen sobre el uso exclusivo de la marca y sobre el **ius prohibendi**. Es indudable que el ejercicio del derecho al uso exclusivo de la marca del cual se desprende el derecho a oponerse a la importación de productos que tengan la misma marca, sufre, según ha quedado dicho, una limitación como resultado de la aplicación del inciso tercero del artículo 107, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador. El titular del registro en estas circunstancias no puede ejercer el **ius prohibendi** para oponerse ante la autoridad administrativa a la importación, ni el Estado de oficio podrá oponerse a la

importación, pues en el evento de no utilización de la marca registrada está rigiendo en forma plena el imperio de la libertad de comercio.”

Posteriormente el TAJ realiza la interpretación de cada uno de los párrafos del Art. 107, sin antes mencionar que para realizar esa labor de interpretación tendría muy presente “la intención del legislador andino” cuando redactó la norma. En relación con el primer párrafo, donde se fija la regla general, dijo lo siguiente:

“El supuesto de hecho de este primer párrafo y de todo el texto del artículo, es el de la existencia en la subregión de pluralidad de registros nacionales para titulares diferentes, registros que versan sobre idéntica o similar marca destinada a amparar los mismos productos o servicios; supuesto ante el cual, al hacerse efectiva la libertad de comercializarlos -regla ésta en todo proceso integracionista-, surge el riesgo de confusión... Es de observar desde ahora que ese supuesto de hecho lo introduce el legislador comunitario con la expresión “cuando”, en su natural sentido de: “sí” o en “caso de que” o “en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que”. Es decir: si, o en caso de que, o en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que exista diversidad de registros a nombre de titulares diferentes, sobre una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos, es el supuesto de hecho... Obviamente el ámbito de aplicación de este supuesto inicial del párrafo, se extiende a toda la subregión y no a un sólo país, para que pueda obviamente darse la viabilidad del mismo... Ya en presencia de este supuesto, el artículo que se interpreta impone una excepción a la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios, a saber: la prohibición de comercializarlos en cada uno de los otros y respectivos países en los cuales hubiere sido concedido el registro de la marca idéntica o similar, excepción al principio de la libre competencia que debe imperar en la zona o mercado andino conformado por la subregión.”

Establecido el principio en el primer párrafo de que la protección de las marcas pueden ser un obstáculo a la libre circulación, se procede a la interpretación de las excepciones previstas en los párrafos 2º y 3º, en este sentido dijo lo siguiente:

“Destinado a regular la forma y contenido general de esos acuerdos de comercialización, con miras a evitar la confusión y a garantizar la transparencia del mercado en régimen de libre pero nunca desleal competencia, el párrafo impone condiciones para la celebración de los convenios: la obligatoriedad de su registro, la necesidad de adecuada identificación del lugar de origen de productos o servicios; y en cuanto a las características de la apariencia de esa identificación.

El segundo modo o manera que el legislador andino contempla para que la prohibición cese y quede restablecido el imperio de la regla general de libre circulación de mercancías, se encuentra previsto y regulado -se dice que insuficientemente- en el tercer párrafo del mismo artículo; este aspecto es crucial, tanto en opinión de las partes como del Tribunal, para la solución que ha de darse al caso concreto”.

En la interpretación del párrafo 3º, el TAJ vuelve sobre los comentarios anteriores en materia de derogación al principio de libre circulación a favor del derecho de exclusiva de marca a los efectos de proteger al consumidor y luego se concentra en algunos supuestos de hecho de la norma, de los que vale la pena resaltar:

“Tal como en el caso de la prohibición contemplada en el primer párrafo del artículo en análisis, el ámbito de aplicación de esta norma final del artículo 107 es el territorio de un País Miembro donde se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marca idéntica o similar en otro u otros países, otorgada a nombre de titular distinto. Pero el supuesto de hecho adicional para la aplicación de este párrafo, es la no utilización de la marca en el susodicho ámbito territorial... Ahora bien, los supuestos de hecho o hipótesis contempladas en el inciso 3° del artículo en comento están seguidos del calificativo “cuando” que inicia la frase atributiva para indicar sinónimamente que “si” o “en caso de que” la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, no se podrá prohibir la importación. A contrario sensu, con cualquiera de las expresiones antes citadas, se llega a la conclusión de que “cuando”, “si” o “en caso de que” la marca esté siendo utilizada por el titular local del registro, se podrá prohibir la importación del producto marcado en forma idéntica. El tiempo presente del verbo “utilizar” usado por el artículo que se interpreta indica que la utilización debe medirse en cada momento en el tiempo.”

Es decir, el TAJ acepta la tesis de la SG CAN (en ese momento la Junta del Acuerdo), de que una vez el titular local reiniciara el uso, inmediatamente recupera sus derechos y por lo tanto, recobra su *ius excluendi alios*.

4.2 Proceso de interpretación prejudicial (11-IP-96)

En este proceso se interpretaba la norma comunitaria (Art. 107, 108, y 110 de la decisión 344) en el marco de una acción de impugnación contra la Resolución No. 0940889 de 4 de noviembre de 1994, adoptada por el IEPI, por medio de la cual se prohibían las importaciones de productos provenientes de Venezuela marcados con la marca BELMONT; la marca que se encontraba registrada en Ecuador a nombre de un tercero. Las consideraciones del TAJ reproducen las antes analizadas, en el marco de la acción de incumplimiento (2-AI-96), pero agregan claridad en algunos de los puntos de *la ratio decidendi*, entre los que vale la pena mencionar:

“3. El principio de libre circulación de mercancías sólo puede ser afectado por el ejercicio del derecho exclusivo al uso de la marca, cuando el titular de ésta pruebe su utilización en el país respectivo.

4. El registro marcario confiere al titular de la marca en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del *ius prohibendi* con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.

6. Al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344. En el primero de ellos como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares y la prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito indispensable previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares.

7. Las importaciones de productos provenientes de otros Países Miembros de la subregión con marcas idénticas o similares a las de una marca registrada en el Ecuador, gozan de legitimidad y no podrán ser restringidas por el país importador, cuando la marca registrada localmente no esté siendo utilizada.”

Se establece claramente la importación prevista en el Art. 107 párrafo 3° como una de las limitaciones a los derechos de exclusiva de una marca, que ocurre como consecuencia del no uso de la misma. Por ello, cuando el titular local quiere hacer valer su derecho de exclusiva contra un importador tendrá que demostrar el uso de la marca en los términos previstos en los Art. 107, 108 y 110 de la Decisión 344.

9. La posición de Colombia

En lo que tiene que ver con la coexistencia marcaria⁷³⁸, este país adoptó un Decreto por parte del Ministro de Desarrollo Económico (698 del 14 de marzo de 1997), en el que se reglamentaron algunos aspectos del Art. 107 párrafo 3°, en particular lo que sucedía en el evento en que el titular local decidiera comenzar a usar la marca luego de la entrada en el mercado de los productos identificados con la misma marca provenientes de otro país andino. El Decreto garantizaba al importador la posibilidad de continuar la comercialización de sus productos, pero obligándole a cumplir algunas cargas relativas a la adecuada identificación. Esta obligación de la identificación contenía varios elementos, de una parte sobre el titular para garantizar la función de origen empresarial que están llamadas a cumplir las marcas y de la otra, obligándole a indicar en caracteres destacados el origen geográfico -con el ánimo de evitar en engaño del consumidor.

10. Comentarios finales

En el Art. 107 los países andinos consagran por la vía del derecho derivado (Decisión) límites a un principio fundamental de la integración -la libre circulación de mercancías-, el que

⁷³⁸ Vale la pena aclarar que en Colombia el conflicto entre Phillip Morris y British American Tobacco (Cigarrera Biggot Sucs., de Venezuela), tomó un giro distinto, ya que las partes trabaron la litis en torno al uso de la marca en Colombia o de las causales de no uso, en el marco de una acción de cancelación por no uso (es decir, el tema del párrafo 3° del Art. 107 no fue el objeto del debate). En primer lugar, la SIC expidió la Resolución No 5000 del 9 de marzo de 1995, confirmada por la Resolución No. 852 del 21 de junio de junio de 1996, en las que se consideró que la justificación de no uso alegada por la demandada (Phillip Morris) eran aceptables, por lo que negó la acción de cancelación. La demandante acudió al Consejo de Estado, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en el marco de la cual se pidió interpretación prejudicial al TAJ (15-IP-99), la que versó particularmente sobre los artículos 108 y 110 de la Decisión (relativos al tema del uso y la vigencia de la ley en el tiempo). Esta interpretación fue atendida por el Consejo de Estado de Colombia, pero cuyo principal efecto de decisión fue la valoración de la justificación de no uso de la marca. El Consejo de Estado anula las Resoluciones de la SIC, ya que considera que la justificación de no uso no era aceptable, y ordena a esta entidad la cancelación del registro de la marca BELMONT.

se encuentra muy bien anclado a nivel de derecho primario (Art.71 Acuerdo de Cartagena). En este sentido, se reconoce por parte del TAJ que los derechos de exclusiva de marcas merecen ser protegidos, aún por encima del principio de la libre circulación, en aras de proteger a los consumidores. El TAJ reconoce que tal protección a los titulares de marcas, no se da cuando la marca local (país importador) no esta siendo utilizada, es decir entiende que se limita el derecho del titular, quién debe soportar el uso por un tercero de una marca sobre la que no existe en su favor derecho alguno en ese territorio, excepto el derecho a la importación derivado del párrafo 3°. Posteriormente en su construcción de la interpretación de la norma, el TAJ reconoce que el tema del uso debe ser acreditado por el titular que quiere impedir la importación, así mismo, una vez este reinicie –el uso-, recupera sus derechos de exclusiva pudiendo a partir de ese momento impedir futuras importaciones.

Así las cosas en opinión del TAJ, la coexistencia de marcas usadas a favor de titulares distintos en un mismo territorio no es viable, salvo la única excepción de acuerdos voluntarios, poniendo en un lugar muy destacado el interés en la defensa de los derechos de exclusiva derivados de una marca y sin abrir el campo a la posibilidad de un coexistencia reglada en la que quedaran a salvo los intereses de los consumidores, como lo hizo Colombia por medio del Decreto 968 y como ocurre en la CE (en atención a la co-existencia prevista en el Reglamento 40/94).

De lo anterior se desprende sin lugar a dudas, que la interpretación dada por las distintas instancias comunitarias pusieron por encima del interés regional de la libre circulación, los intereses particulares derivados del derecho de marca, inclusive, posiblemente más allá de lo que era necesario para atender los principios que rigen el régimen marcario.

Segunda parte

LOS SEGUNDOS USOS EN LA NORMATIVA ANDINA

1. Introducción

El artículo 14° de la Decisión 486 dispone que se otorguen patentes para las invenciones en todos los campos de la tecnología, ya sean de producto o de procedimiento. De ahí que al menos en la teoría no importa en que campo de la tecnología se logre una invención, esta siempre que cumpla con los requisitos de patentabilidad podrá ser objeto de protección por el sistema de patente, quedando ubicada en una de dos grandes categorías: patente de producto o patente de procedimiento.

En lo que toca a los segundos usos médicos, la Decisión 486 no hace una distinción entre patentes de primer y de segundo uso (como tampoco lo hacía la normativa anterior, las decisiones 85, 311, 313 y 344); sin embargo en el artículo 21⁷³⁹ de la mencionada norma se dice lo siguiente:

“Artículo 21.- los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2° de la presente decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido en la patente original “.

La interpretación de esta norma no ha sido simple, como lo muestran los esfuerzos de interpretación realizados por la SG CAN⁷⁴⁰, el TAJ⁷⁴¹ y las Oficinas Andinas de Propiedad Industrial⁷⁴².

⁷³⁹ El texto del Art. 21 de la Decisión 486⁷³⁹ reproduce de manera idéntica el previsto en la Decisión 344.

⁷⁴⁰ Resolución 079 del 12 de mayo de 1998 por medio de la cual produce un dictamen de incumplimiento de Perú, en atención al Art. 5 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI, el que se considero contrario al régimen comunitario andino (Art. 38 de la Dec 344) y 406 del 22 de junio de 2000 por el que se dictamina el incumplimiento de Perú del régimen andino, por haber concedido una patente de segundo uso por medio de Resolución 000050 del 29 de enero de 1999 del INDECOPI.

⁷⁴¹ Sentencia de interpretación prejudicial 12-IP-98 y de Incumplimiento 89-AI-2000.

⁷⁴² Resolución 10169 del 16 de mayo de 2000 de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) de Colombia por la que se confirma la resolución No. 112 de 2000 por la que se niega el registro de una solicitud de patente relativa a un segundo uso.

Una primera interpretación literal de la norma nos permitiría concluir que ella tiene por objeto excluir de patentabilidad a los productos y procedimientos ya patentados, cuando tal aspiración –la protección–, se derive del simple hecho de atribuírseles un uso distinto. En otras palabras, no se podrá patentar nuevamente un producto (que pasó a hacer parte del estado de la técnica), por el hecho de encontrarse un uso distinto a los cubiertos en la patente inicial. Tampoco se podrá proteger un procedimiento (que pasó a hacer parte del estado de la técnica), por el hecho de encontrarse un uso distinto (al indicado en la patente anterior). Pero nada obsta para que se conceda una patente sobre el nuevo uso, cuando la reivindicación éste dirigida al uso y no al procedimiento ni al producto. Esta interpretación se aplicaría a los usos en todos los sectores de la técnica, y no hay razón válida para que se excluyera de la misma los usos de los productos farmacéuticos.

Lo cierto es que los cinco países andinos mostraron interés en la revisión de ésta norma. Algunos países como Perú⁷⁴³ y Ecuador⁷⁴⁴ adoptaron el camino de la revisión de sus legislaciones internas, camino que el TAJ con toda razón consideró contrario a derecho comunitario, como tendremos la oportunidad de estudiar en detalle. En otros casos, las oficinas nacionales interpretaron el artículo 16 de la Decisión 344 de forma restringida, por ejemplo, el SAPI de Venezuela concedió por medio de resolución No.977 del 18 de Agosto de 1998 las reivindicaciones 1 a 5, 9 y 11 de una solicitud de patente, las que correspondían a nuevos usos de una sustancia ya conocida. Esta Oficina posteriormente modificó su posición, de forma que actualmente los segundos usos se encuentran excluidos de patentabilidad.

Colombia en la reunión de oficinas andinas, celebrada en Cartagena a finales del año 1997 propuso el estudio del tema de los nuevos usos y estas oficinas manifestaron su conformidad con una revisión de la norma (artículo 16 Dec.344), ya que “podría convertirse en un obstáculo para las patentes de nuevos usos”. En la cuarta reunión del Grupo de Expertos de Propiedad Industrial para la reforma de la Decisión 344, celebrada en Bogotá en 1998 se observó el interés en eliminar el artículo 16 (el que se ha interpretado de forma que contiene una exclusión a los

⁷⁴³ Perú adoptó el Decreto 010-97-ITINCI, por el cual se dictaron normas para la adecuada aplicación del Decreto No. 823 (ley interna de propiedad industrial), en el mismo se señaló que se debía entender el artículo 43 de la última norma, en el sentido de que un uso distinto al que se encuentra en el estado de la técnica, será objeto de nueva patente si cumple con los requisitos de patentabilidad. El texto era el siguiente: “Artículo 4º.- Aclarece que de conformidad con el artículo 43º del Decreto Legislativo No. 823 un uso distinto al comprendido en el estado de la técnica será objeto de nueva patente sin cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22 del Decreto Legislativo No.823”. El TAJ en proceso 89-AI-2000 fallo que la misma era contraria al derecho comunitario, y en particular, ordeno a Perú a invalidar la concesión que este país había hecho de una invención de segundo uso, cuya decisión se apoya en el mencionado texto legal.

usos). Sin embargo, cuando a propuesta de la Secretaría General de la CAN se reabrió el debate en la quinta reunión del Grupo de Expertos celebrada unos meses después en Lima, tres países modificaron su posición inicial (Colombia, Perú y Bolivia), mostrando una posición favorable para mantener la norma con la misma redacción prevista en la Decisión 344.

La posición de los negociadores de mantener el Art. 16 de la Decisión 344, como en efecto sucedió, ya que paso a convertirse en el Art. 21 de la Decisión 486, obedeció al interés de estos países de no conceder patentes de segundo uso, es decir, ellos entiende que la norma tiene, no se si como propósito, pero sí al menos como efecto, el de impedir las patentes de segundo uso.

2. Decisiones de algunas oficinas andinas en materia de segundos usos

Las decisiones de las Oficinas fueron diferentes, unas de ellas (Oficinas de Patentes de Perú y Ecuador), optaron por conceder las solicitudes, mientras que la Oficina de Colombia decidió negar las solicitudes.

2.1 Las decisiones a favor de los segundos usos. Dos casos serán objeto de comentarios, de una parte, la decisión tomada por la Oficina de Patentes del Perú (INDECOPI) mediante la Resolución No. 000050 de fecha 29 de enero de 1999, por medio de la cual se concede patente para la invención identificada bajo el título “PIRAZOLOPIRIMIDIDONA PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, en el entendido de que se trata de una reivindicación de uso, y que la invención reivindicada relativa al mencionado uso cumplía con los requisitos de patentabilidad. En lo relativo a lo primero –que sea una patente de uso-, se deriva de varias de las reivindicaciones que se trata del uso del *sildenafil citrato* en la fabricación de un medicamento para ser utilizado en el tratamiento de la disfunción eréctil (reivindicación tipo Suizo). En lo relativo a lo segundo, es decir, el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, se produjo el informe técnico No. 001-2000/OIN de la División de Patentes del Indecopi por medio del cual se dictaminó positivamente sobre la patentabilidad del invento. Sin embargo, parece derivarse de la conducta del Perú, en particular, el hecho de que la decisión de concesión se realizó de manera posterior a la adopción del Decreto Supremo 010-97-ITINCI (por medio del cual el Perú procedió a aclarar y a implementar algunas disposiciones

⁷⁴⁴ La ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, No.83 del 20 de Abril de 1998, no incluyó una norma equivalente al artículo 16 de la Decisión 344.

de la normativa andina, entre otros el Art. 16 de la Decisión 344), que la interpretación del artículo 16 de la Decisión, le planteaba al Indecopi algunas dificultades, las que quiso resolver por medio del mencionado decreto.

La Oficina de Patentes del Ecuador por medio de decisión de fecha 19 de septiembre de 1996, concedió la patente correspondiente a la solicitud de la empresa PFIZER, presentada ante la Dirección Nacional de Propiedad el 9 de junio de 1994; invención identificada bajo el título "el uso de una serie de pirazolo (4.3-d)-pirimidin-7-onas para el tratamiento de la impotencia".

2.2. Decisión tomada por la Oficina de Patentes de Colombia (Superintendencia de Industria y Comercio). Por medio de Resolución No. 10169 del 16 de mayo del año 2000 se decidió negar la misma patente, con argumentos que vale la pena analizar en detalle, ya que fueron, en buena parte, compartidos por los órganos comunitarios en sus decisiones posteriores.

i. La prohibición de patentar usos y el acuerdo de los ADPIC

A los efectos de interpretar el Art. 27 de los ADPIC la SIC acude al Art. 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, en particular la regla de que “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. En este sentido la SIC dice: “el Art. 27.1 objeto de análisis solamente se refiere a la patentabilidad de invenciones relativas a productos o procedimientos”, por ello acude a la definición de algunos diccionarios para determinar el “sentido corriente” de los términos producto y procedimiento. Para luego pasar a concluir que aplicando el criterio previsto en la Convención de Viena (Art. 31), el sentido corriente de los términos (producto y procedimiento) no podría incluir los usos. El argumento de la SIC es el siguiente: “si bien es cierto que los ADPIC no prohíbe la patentabilidad de los usos, tampoco la prevé, razón por la cual dentro de una sana interpretación no puede entenderse que todos los países queden obligados a otorgar patentes para los usos”.

La interpretación realizada por la SIC de la norma mencionada merece algunos comentarios, por ejemplo, lo que la CV quiere decir con la regla prevista en el Art. 31 relativo

al sentido corriente de los términos de un tratado, no equivale a acudir a las definiciones que aparecen en un diccionario de la lengua, por lo menos otras dos vías de interpretación debieron ser intentadas: la primera, el buscar el significado de patentes de productos y procedimientos, en cuyo caso, es claro que la doctrina es abundante en considerar que se trata de una clasificación general de las patentes en atención a la naturaleza de la regla técnica y que en las mismas caben todo tipo de invenciones, y una segunda, se debió reconocer que en una disciplina particular como es la del derecho de patentes, cabría por lo menos la duda del interprete sobre la eventual intención de las partes de darle a algunos términos un sentido especial, y no me extrañaría que fuera el caso, tratándose de un tema tan puntual como es el de los tipos de reivindicaciones admitidas para la protección de una invención. De ser este el caso, se abriría paso la opción igualmente prevista en el mismo Art. 31 de la CV donde se prevé que: “Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”.

Pero en cualquiera de los casos, la aplicación del Art. 31 de la CV a efectos de la interpretación del Art. 27 de los ADPIC por parte de la SIC debió incluir de una parte el “contexto” en que los términos son utilizados y el “objeto y fin” de los mismos. En lo relativo al contexto, como interpretar que un artículo que comienza diciendo que las patentes podrán obtenerse “para todas la invenciones” y luego agrega “en todos los campos de la tecnología”, tenga por objeto, cuando clasifica la invenciones en “producto y procedimiento”, la exclusión de las invenciones de uso? lo menos que podemos decir es que es bastante forzada esta interpretación.

En cuanto al objeto y fin de la clasificación mencionada, no lo encontraremos en el mismo artículo 27, sino por el contrario en otras disposiciones, por ejemplo, resulta válida la distinción cuando en el Art. 28 se hace una relación de las facultades del titular de una patente (las que son distintas si se trata de una patente de producto que si se trata de una patente de procedimiento), o cuando en el Art. 34 se establece la inversión de la carga de la prueba en materia de patentes de procedimiento o cuando en el Art.70 (8) se obliga a los Miembros a conceder patentes de producto a los productos farmacéuticos y químicos agrícolas (teniendo presente los plazos diferenciales de entrada en vigencia de esta obligación). Por ello, el objeto y fin de esta clasificación general utilizada por la doctrina, era más poder comprender esas diferencias en las obligaciones asumidas, antes que excluir toda una categoría, como lo son las invenciones que consisten o implican un uso.

La Interpretación de la SIC los lleva a concluir que la no mención expresa de los usos como categoría especial del artículo 27 del Acuerdo ADPIC, es lo que permite a un Miembro poder excluirlos de patentabilidad, y yo me pregunto, que pasa con las invenciones relativas a aparatos, maquinas, dispositivos y composiciones? Estas tampoco fueron mencionadas de manera expresa, la referencia se hace solamente a la categoría que la engloba, que son las patentes de producto. Y que pasa con los métodos? Que tampoco fueron mencionados expresamente pero que se entienden incluidos en la categoría general de procedimientos, en la misma en la que se entienden comprendidos por la doctrina mayoritaria los usos relativos a maquinas, productos, procedimientos, sustancias, aparatos, etc. Estos usos tienen ocurrencia en diversas disciplinas y sectores, como la industria agrícola, en la aeronáutica, la industria automotriz y en la química.

ii.Sobre las decisiones del Tribunal Andino de Justicia

La SIC apoya su decisión en dos fallos previos del TAJ (12-IP-98 y 36-IP-98), cuyos principales aportes son los siguientes.

En la sentencia de interpretación prejudicial 12-IP-98 el TAJ hace suya la opinión del tratadista Colombiano Dr. Manuel Pachón, en el sentido de afirmar que el artículo 16 de la Decisión 344 se encuentra mal ubicado en la norma, por el contrario debe entenderse este como un requisito de patentabilidad que hace parte de los artículos 1 a 5 de la norma. La SIC por su parte comparte la opinión del TAJ, lo que la lleva a concluir, a mi modo de ver de manera acertada, que “incluyendo el artículo 16 dentro de los artículos 1 a 5 relativos a los requisitos de patentabilidad, la existencia de una patente anterior sobre un producto o procedimiento para el cual se descubrió un nuevo uso, constituirá el incumplimiento de uno de dichos requisitos de patentabilidad de la invención y, consecuentemente no podrá concederse nuevamente privilegio de patente sobre el mismo”. Esta interpretación no puede ser más acertada, es cierto que tanto el procedimiento como el producto (patentado) no podrá ser objeto de nueva patente por el hecho de un nuevo uso, ya que es precisamente eso lo que pretende evitar el Art. 16, es decir, sobran razones para negar una reivindicación dirigida a un compuesto que se encontraba de antemano en el estado de la técnica. A diferencia de lo que se establece en el CPE donde se ha previsto una excepción a la novedad y donde se permite expresamente el patentamiento del procedimiento o del uso a pesar de no ser nuevo, en atención a la excepción a la novedad prevista en el Art. 54 (4) y (5) del CPE.

En la sentencia de interpretación prejudicial 36-IP-98 el TAJ, a los efectos del interpretar el Art. 1 de la Decisión 344, acude a la doctrina (en lo relativo a la clasificación general de patentes, en patentes de producto y de procedimiento): “Las invenciones de producto son todas aquellas.....que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto”. (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979)”.

La SIC combinando las enseñanzas de ambos fallos, llega a una conclusión que muestra una clara confusión conceptual entre lo que son las primeras indicaciones farmacéuticas y los segundos y ulteriores usos, la opinión de la SIC fue la siguiente: “la interpretación conjunta de los artículos 1 y 16 de la decisión 344 bajo el prisma de lo expresado en la sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, implica que jamás se ha aceptado la ficción legal aplicada por algunos otros países en cuanto a la novedad de los nuevos usos farmacéuticos, de conformidad con la cual estos son patentables”. La ficción legal de la que habla la SIC tiene sentido en lo relativo al análisis de la novedad en materia de primeras indicaciones médicas, pero no en segundos usos⁷⁴⁵. Pero además, cuando interpretó el Art. 16 dejó en claro que lo que no eran patentables eran los productos y los procedimientos, y cuando interpreto el Art. 1, dejó en claro que los usos no hacen parte de la clasificación de invenciones patentables. Como pudo llegar directamente a la conclusión que los segundos usos médicos no eran patentables? Nuevamente la conclusión a la llega la SIC es bastante forzada.

⁷⁴⁵ Por lo menos no era necesaria en la forma en que los segundos usos eran protegidos en la OEP antes de la revisión del artículo 54 del CPE (Conferencia Diplomática del año 2000).

iii. Sobre el Artículo 16 y las exclusiones de patentabilidad de los usos

Propone una interpretación sistemática de las normas de la decisión acudiendo al siguiente silogismo: en el artículo 1 de la decisión se señala de manera positiva lo que se considera como invención; en el artículo 6 se señala de manera negativa lo que no se considera como una invención y en el 7 se señalan aquellos temas excluidos de patentabilidad, en atención a razones de orden público o buenas costumbres, a pesar de que son invenciones de acuerdo al artículo 6 y luego concluye “otro hecho que reafirma que los usos no son patentables...lo constituye la definición de aplicación industrial”. Así las cosas, lo menos que podría uno pensar al leer este texto, es que hay una parte del razonamiento que no aparece reflejada y que la misma se omitió por error, de no ser así, la otra posibilidad es que nuevamente la conclusión es forzada.

En ese mismo ejercicio de interpretación sistemática, la SIC analizó el concepto de aplicación industrial (Art. 5 de la decisión 344), sus comentarios fueron los siguientes: “un invento es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria”, y luego concluyó: “el Art 5 hace referencia a las invenciones, y si, como se ha expuesto entre las patentables no se encuentran los usos, es evidente que les niega la posibilidad de ser susceptibles de aplicación industrial”. Acudiendo a definiciones de distintos diccionarios, la SIC agrega que ya que un uso no puede ser producido (conclusión que no requiere mucho esfuerzo intelectual), y que “respecto de su aplicación industrial a través de su utilización...baste decir que la utilización de un uso en la industria sería comprensible como aplicación industrial en términos de un proceso o procedimiento para la producción en una industria...así, en tanto que el uso de un compuesto u objeto producido no se relacione con su producción y no se aplique a un proceso industrial, no se encuentra dentro de la protección vía patentes”. El anterior planteamiento de la SIC, a pesar de ser redacción bastante compleja, deja ver con claridad como en es viable la patente de usos en casos en los que estos tienen relación con un proceso industrial. Sin embargo, es precisamente el anterior planteamiento lo que paradójicamente los lleva a concluir “para la Superintendencia es claro del análisis sistemático de las normas sobre patentes de la decisión 344, que todas ellas se encuentran conjugadas de modo tal que, de ellas no puede deducirse que los usos son patentables”.

2.2.4 Sobre la misión vital de la SIC

La SIC dice que la anterior interpretación “está 100% de acuerdo con lo que esta oficina y el gobierno de Colombia han considerado unívocamente como la postura más conveniente a los intereses del país, de nuestra gentes y de los pobres y, por ello es la que hasta ahora se mantenido en la negociación de la 344”, hace referencia al proceso para modificar la norma andina que termina con la adopción de la Decisión 486. Este es un claro ejemplo de cómo consideraciones de política económica son tenidas presente en la labor de interpretación de las oficinas competentes y de las Cortes, y no es que ello sea contrario a los intereses del buen funcionamiento del sistema de patentes, es simplemente que estas consideraciones deben atenderse de manera particular al momento de legislar y no al momento de la interpretación o aplicación de la norma.

Es posible que un diseñador de políticas públicas considere que no conviene a los intereses de un país como Colombia el otorgar patentes a los segundos usos de sustancias conocidas, ya que muy seguramente esto tendría un impacto en los costos del sistema de salud y muy seguramente, en las políticas de acceso a medicamentos, pero estos intereses, que son sin duda alguna de la mayor importancia, son la misión vital de la Superintendencia? o por el contrario, la misión principal de la SIC consiste o debería consistir en la promoción del uso del sistema de patentes para estimular la innovación, la inversión extranjera y la transferencia de tecnología.

Debemos resaltar como estos objetivos son igualmente importantes en el sector salud, es decir la innovación en las industrias farmacéuticas o las innovaciones en equipo y material médico o en métodos terapéuticos, de diagnóstico o de cirugía son de una gran importancia en el sector salud. Igualmente relevantes al sector salud resulta la inversión extranjera directa, creo no equivocarme en decir que el establecimiento de industrias de investigación en este sector debería ser una política permanente de los gobiernos. También son importantes las acciones tendientes a promover la transferencia de tecnología; una de esas acciones muy seguramente sería contar con un sistema de propiedad intelectual adecuado, es decir, uno que genere la confianza para entregar tecnología a una contraparte local a sabiendas de que los derechos de propiedad industrial serán protegidos. La puesta en equilibrio de estos intereses diversos no se debe lograr por la vía de interpretaciones un poco forzadas de la normativa

vigente, sino con políticas públicas adecuadas, que se inserten en los textos jurídicos respectivos (normas en salud, en innovación y por supuesto en propiedad industrial).

4. Las Resoluciones de la Secretaria General de la CAN

La SG CAN es competente para emitir dictámenes sobre el eventual incumplimiento de los países miembros en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN. Este dictamen es un requisito para que el TAJ se pronuncie de manera definitiva sobre el eventual incumplimiento (requisito de procedibilidad de la acción) y tienen una característica particular, como es el hecho de que no son vinculantes para las partes como tampoco para el TAJ que es quién tiene la competencia para fallar en estos asuntos, se trata entonces de una opinión calificada.

En atención a las medidas tomadas por Perú, de una parte, la adopción del Decreto Supremo 010-97-ITINCI y de otra, la Resolución No. 000050 de fecha 29 de enero de 1999, este país fue objeto de dos acciones de incumplimiento, las que pasamos a analizar de manera breve.

a. La Resolución 079 de la SG CAN de 12 de mayo de 1998 relativa al incumplimiento por parte del Perú como consecuencia de la adopción del Decreto Supremo 010-97-ITINCI.

La SG CAN le reprocha al Gobierno de Perú (Nota de Observaciones SG/AJ/F 027-98) la adopción del Decreto Supremo 010-97-ITINCI, en atención a que pudiera estar modificando la normativa regional en propiedad intelectual; los comentarios son los siguientes:

“a) Que no queda claro a qué se refiere el artículo 2 del Decreto Supremo N° 010-97-ITINCI al establecer que “la limitación establecida en el inciso d) del artículo 27° del Decreto Legislativo N° 823 no incluye a las invenciones relacionadas con o que hagan uso de programas de ordenador o soporte lógico”, toda vez que el artículo 27 inciso d) de la Ley y el artículo 6 inciso d) de la Decisión 344 disponen que “no se considerarán invenciones (...) los programas de ordenadores o soportes lógicos”;

b) Que el artículo 3 del Decreto Supremo al establecer que “la limitación establecida en el inciso e) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 823 no incluye productos farmacéuticos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 823” (los requisitos son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) estaría contraviniendo los artículos 28 literal e) de la Ley y 7 literal e) de la Decisión 344 que disponen que no serán

patentables “las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”;

c) Que el artículo 4 del Decreto Supremo al disponer que “de conformidad con el artículo 43° del Decreto Legislativo N° 823 un uso distinto del comprendido en el estado de la técnica será objeto de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 823”, resultaría contrario a los artículos 22, 23 y 43 de la Ley y al artículo 1° de la Decisión, ya que no sería posible que un producto ya patentado pueda volver a obtener este derecho por el simple hecho de atribuírsele un nuevo uso;

d) Que el artículo 5 del Decreto Supremo al disponer que “de conformidad con el artículo 71° del Decreto Legislativo N° 823, la importación de un producto patentado, así como la importación de un producto obtenido a través de un procedimiento patentado, serán suficientes para satisfacer la demanda del mercado de dicho producto”, reduce sólo un tipo de operación comercial, la importación, para dar cumplimiento al requisito de explotación previsto en el artículo 38 de la Decisión 344. La norma comunitaria hace mandatoria la realización conjunta de tres tipos de operaciones (importación, distribución y comercialización), las cuales deben realizarse además en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado”.

La respuesta del Gobierno de Perú a cada uno de las alegaciones se dirigió a demostrar como el Decreto Supremo no entraba en contradicción con la norma andina, sino que simplemente la “interpretaba” sin agregar, modificar o suprimir. La SG quedó satisfecha con las respuestas dadas a los puntos a), b) y c) de sus notas de observaciones, pero retuvo los argumentos relativos al punto d), es decir sobre el Art. 5 del Decreto Supremo, las que considera contravienen la normativa andina (Art. 38 de la Decisión 344).

En lo relativo al punto c) de la nota de observaciones correspondiente al Art. 4 del Decreto Supremo que permite el patentamiento de un uso nuevo, si este cumple con los requisitos de patentabilidad, el Gobierno de Perú dijo lo siguiente:

“En relación con el artículo 4 del Decreto Supremo, que aclara el artículo 43 del Decreto Legislativo 823 -relativo al otorgamiento de patentes por nuevos usos- se señala que “el objetivo del artículo 16 de la Decisión 344 fue dejar en claro que un producto o procedimiento ya patentado no podrá ser objeto de una nueva patente, por **el simple hecho de atribuirse un uso distinto** al originalmente comprendido en la patente inicial. Si bien esta norma es coherente con el sistema de patentes andino y de derecho comparado, la experiencia había demostrado que el alcance de la misma no era claro. Así, algunos agentes económicos entendían que **todo uso** posterior de un producto o procedimiento ya patentado, estaba excluido del campo de la patentabilidad.” Se agrega además que “técnica y económicamente no existe impedimento alguno para que un uso posterior de un producto o procedimiento ya patentado sea objeto de una patente si cumple con los requisitos de patentabilidad del Art. 1° de la Decisión 344”, y en virtud de esas consideraciones se quiso realizar una aclaración del Art. 16 de la Decisión 344”.

Por su parte la SG de la CAN en sus consideraciones dice lo siguiente:

“Que con respecto a la tercera observación de la Secretaría General, puede interpretarse que la norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 344 busca impedir el patentamiento de

productos o procedimientos que se encuentren en el estado de la técnica más no así de productos o procedimientos que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Decisión 344, de tal modo que el artículo 4 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI estaría en concordancia con el ordenamiento andino”.

b. La Resolución 406 de la SG CAN del 12 de junio del 2000 relativa al incumplimiento del Perú por la adopción de la Resolución No. 000050

En este sentido la Secretaría General de la Comunidad Andina remitió al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú (en adelante MITINCI) la Nota de Observaciones SG-F/2.1/02978-1999, en la cual manifestó que: “el Gobierno del Perú, al haber otorgado patente de segundo uso mediante la Resolución 000050 del 29 de enero de 1999 del INDECOPI, estaría incurriendo en un incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, de la Decisión 344 y de la Resolución 079 de la Secretaría General”. Esta investigación terminó con la adopción de la Resolución 358 que dictaminó el incumplimiento por parte del señalado Gobierno de lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 344 y otras normas del ordenamiento jurídico comunitario. Contra la misma se interpusieron varios recursos (por parte del Gobierno de Perú, de la compañía PFIZER y de la Asociación ALAFARPE) los que son resueltos por medio de la Resolución 406 que pasamos a analizar.

La Secretaría General consideró a los efectos de su decisión que debían plantearse dos cuestiones distintas: “Si la Decisión 344 admite o no el patentamiento de usos y/o segundos usos” y “si en efecto se cumple o no con los requisitos de patentabilidad”. Respecto de lo primero no me cabe duda alguna que de entenderse que el Art. 16 es un impedimento a los segundos usos, el hecho de que un país proceda a la concesión de patente en esta materia constituye un incumplimiento a los compromisos comunitarios previstos en el Art. 4 del Tratado del Tribunal Andino y por ende, tal comportamiento podría ser objeto de investigaciones ante la SG en el marco de eventuales procesos por incumplimiento. Pero en lo relativo a lo segundo, la valoración que un experto haga de los antecedentes del estado de la técnica a los efectos de la concesión de una patente, podría estos ser objeto de un incumplimiento? Podría la SG asumir la función de instancia de revisión de las decisiones técnicas e independientes de la distintas oficinas, esto parece cuestionable.

Los argumentos de la SG de la CAN en cada una de estas dos cuestiones fueron los siguientes:

3.3.1 El concepto de uso en el derecho de patentes

La primera parte de este considerando analiza la evolución del patentamiento en la industria química, y luego se pasa a analizar el tema de los tipos de patentes, cuyos principales comentarios son los siguientes:

“La legislación comparada y asimismo la andina, normalmente contemplan dos grupos de invenciones y por lo tanto, de patentes⁷⁴⁶: las de producto y las de procedimiento⁷⁴⁷, las cuales se distinguen entre sí en razón del objeto sobre el que se pretende su protección. En el caso de las primeras, las reivindicaciones están dirigidas a entidades físicas, esto es, el ser (como productos o aparatos), y en el caso de las segundas, las reivindicaciones están dirigidas a proteger el hacer (como actividades).

En este orden de ideas, en el campo de la propiedad industrial, se suele definir a las patentes de procedimiento como una sucesión de operaciones realizadas sobre un substrato material o inmaterial que conducen a la producción de un efecto técnico⁷⁴⁸. Según manifiesta Horacio Rangel Ortiz⁷⁴⁹ y se constatará a continuación, en las patentes de procedimiento el objeto de la invención es un comportamiento enunciable mediante la indicación de la serie de operaciones o actuaciones que habrán de tener lugar para que el resultado se obtenga. Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías”.

A título de anécdota, una de las citas que hace la SG en el anterior texto (cita No 7) se pronuncia abiertamente por el patentamiento de un procedimiento consistente en el nuevo empleo de un procedimiento o un producto, en efecto, el texto de la nota es el siguiente:

“La OMPI define a la patente de procedimiento, en su Ley Tipo para Países en Desarrollo, como una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. Sin embargo, según dicha ley, el procedimiento puede limitarse a una etapa intermedia de la preparación de un producto. Por otro lado, una invención de procedimiento puede consistir en un nuevo empleo de un procedimiento conocido o producto conocido”

⁷⁴⁶ Es artificial e inapropiado pretender distinguir entre tipo de patente y tipo de invención para justificar el patentamiento del uso. La invención es el objeto del título, y en tal sentido éste no puede diferir o amparar algo distinto de aquella (principio de estricta correspondencia entre la cuestión sustantiva y su reconocimiento formal). En ese orden de ideas, sólo existirá patente de uso, si existe invención de uso, sea que esta última se entienda como una tercera categoría o como una subclase de procedimiento.

⁷⁴⁷ Las cuales son distintas a las reivindicaciones de productos a través de su procedimiento (products-by-process claims)
⁷⁴⁸ Actas de Derecho Industrial 1983. Botana Agra. Pág. 216. La OMPI define a la patente de procedimiento, en su Ley Tipo para Países en Desarrollo, como una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. Sin embargo, según dicha ley, el procedimiento puede limitarse a una etapa intermedia de la preparación de un producto. Por otro lado, una invención de procedimiento puede consistir en un nuevo empleo de un procedimiento conocido o producto conocido.

⁷⁴⁹ Rangel Ortiz Horacio. “La extensión de la protección y la inversión de la carga de la prueba en las patentes de Procedimiento”.

Posteriormente procede a analizar el campo de protección de las patentes y particularmente las diferencias dependiendo del tipo de patentes al que se haga referencia:

“En lo que respecta al ámbito de protección, en la patente de producto, el derecho exclusivo del titular comprende la fabricación del producto patentado, su introducción en el país, su comercialización o su utilización. Esa misma protección está reservada al titular de la patente de procedimiento. Sin embargo es necesario considerar que la forma peculiar de explotación de un procedimiento, consiste en su utilización, esto es, a la ejecución del procedimiento, a la fabricación con arreglo a él.

En cuanto a las patentes de procedimiento, pueden identificarse gruesamente hasta tres opciones normativas o jurisprudenciales:

- una restrictiva que circunscribe la protección del procedimiento a la sucesión de etapas para la fabricación de un producto y/o a una etapa de dicho procedimiento;
- una de protección extendida que incluye además del procedimiento a los productos derivados directamente de dicho procedimiento; y,
- una amplia que además del procedimiento propiamente dicho, comprende asimismo a los usos y/o las aplicaciones y/o los métodos⁷⁵⁰. La opción restrictiva es la que reconoce la protección exclusivamente al procedimiento o etapa del procedimiento propiamente dicho.

El segundo modo de protección, nace de entender que la explotación de un procedimiento se hace fabricando y vendiendo los productos obtenidos por la ejecución del procedimiento, por lo que resulta aceptable que el derecho de exclusividad se refiera no sólo al procedimiento patentado, sino sobre todo, a los productos obtenidos por la ejecución del mismo. “La patente en este caso reconoce el derecho para emplear y utilizar exclusivamente un procedimiento en la industria y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados, procedentes de este procedimiento (...).”⁷⁵¹

Si bien hasta ahora los comentarios de la SG eran acertados, posteriormente procede a hacer una elaboración en la que claramente mezcla dos temas diferentes, de una parte el de la protección ampliada de las patentes de procedimiento (prevista en el Art. 34 del Acuerdo ADPIC), y de la otra el tema de la protección de los procedimientos o productos en razón a un nuevo uso, la SG dijo lo siguiente:

“El concepto se refinó luego para admitir que la invención de procedimiento pueda consistir tanto en un nuevo empleo de un procedimiento conocido como en el empleo de un producto conocido, lo cual dio pie a la protección amplia”.

Y posteriormente se introduce el tema de los segundos usos (ni siquiera el de uso en general sino el tema puntual de los segundos usos), sin que existiera un hilo conector que así lo aconsejara, la SG dijo lo siguiente:

⁷⁵⁰ Ver al respecto los comentarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual al artículo 1 de la Decisión 344. En: “Análisis de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena a la luz de los principales instrumentos internacionales relativos a la propiedad industrial”, documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. 1998

⁷⁵¹ Botana Agra, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Actas de Derecho Industrial, Actas de Derecho Industrial 1983. Pág. 216

“Es en ese momento cuando se introduce dentro de una de las dos categorías contempladas en la legislación mundial -la de procedimiento-, el concepto de la patente de segundo uso”

En el caso de productos tales como químicos, biológicos, y particularmente los farmacéuticos, en la práctica resulta imposible la protección del segundo uso a través de la patente de producto, por lo que la doctrina opta por concederles protección vía patente de procedimiento”.

3.3.2. El patentamiento del uso en la legislación comparada

A pesar que el título sugiere que se analizará el tema del uso en general, el desarrollo de los considerandos de la SG se limita al tema del uso médico (primera y segundas indicaciones farmacéuticas). En este sentido comenta la práctica de la EPO, los casos de la Jurisprudencia de Alemania así como de Canadá, en el sentido de permitir el patentamiento de nuevos usos.

Posteriormente la SG procedió a realizar una interpretación del Art. 27.1 de los ADPIC, haciendo los siguientes comentarios:

“El ADPIC tampoco regula expresamente lo relativo al patentamiento de usos, así como -entre otras cosas- no define lo que es “invención”, ni obliga a sus miembros a patentar los usos”

En relación con este punto, ya tuvimos la oportunidad de mencionar como la referencia general a patentes de producto o procedimiento, no implica que las especies de estos dos géneros no estuvieran cubiertas, como por ejemplo, máquinas, equipos y sustancias en el caso de patentes de productos, y métodos y usos en el caso de patentes de procedimiento.

Posteriormente la SG CAN procede a realizar una interpretación del Art. 27.3 de los ADPIC, en la que dijo lo siguiente:

“En el artículo 27.3 de otro lado, faculta a los miembros a excluir de patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento humano y animal.

Nótese además que no se encuentra en los apartados 2 y 3 del mismo artículo una exclusión expresa de los usos, ni tampoco una precisión como la que figura en el artículo 52 de la Convención de Munich, que señala que la prohibición de patentamiento de métodos no incluye a las sustancias o composiciones para la aplicación de uno de esos métodos.

Se podría señalar que la falta de prohibición expresa de los usos los haría patentables a la luz de ADPIC, hecho que se inferiría de la regla general permisiva del primer apartado, más aún si se concibe al uso como un tipo de invención de procedimiento. De otro lado, también se podría señalar que el no mencionarlos expresamente y más bien sí incluir la prohibición de métodos (aún sabiendo que dicha prohibición puede juzgarse como redundante con relación al requisito general de la aplicación industrial, pues los métodos carecen de esta característica) constituye una clara manifestación del legislador en el sentido de prohibir cualquier tipo de método.”

De las varias conclusiones que propone la SG algunas llaman poderosamente la atención, entre las que podemos señalar las siguientes: i) para la SG CAN el hecho de que los usos no se mencionen en el Art. 27.3 de los ADPIC, donde se encuentran las exclusiones a la patentabilidad es muy dicente de la intención del legislador de su no protección, cuando este artículo por el contrario lo que contiene es una facultad por medio de la cual se autoriza a los Miembros a excluir de patente ciertos asuntos. La realidad es que si no se hubieran querido proteger, este era el lugar donde debieron ser incluidos, el hecho de que no se excluyan los usos, simplemente muestra el interés del legislador en su protección; ii) para la SG el hecho de que no se incluya en el Art. 27.3 una norma como la prevista en el Art. 52 del CPE que aclara que la prohibición a los métodos terapéuticos no incluye a los productos (sustancias y composiciones) que se usan en los mismos, es un indicio de que en la normativa andina a diferencia de la europea, no se quiere otorgar protección a los segundos usos. La realidad es que la norma a la que hace referencia la SG (Art. 52.4) no tiene relación directa con la protección de los usos, por el contrario, simplemente aclara la viabilidad de la concesión de patentes a los productos farmacéuticos utilizados en algunos de los métodos terapéuticos, de diagnóstico o quirúrgicos, y finalmente iii) para la SG el hecho de no mencionarse expresamente a los usos en las prohibiciones y por el contrario mencionar expresamente a los métodos (terapéuticos, de diagnósticos y quirúrgicos), es una clara indicación de que se quieren excluir a los métodos en general. La SG en su análisis parte del estudio de la exclusión a los métodos médicos -exclusión cuya interpretación se debe realizar de manera restrictiva, como ocurre en con la interpretación de las causales de exclusión a la patentabilidad-, por lo que no es acertado que la SG extienda la aplicación de la causal a temas no cubiertos, como son los usos en general y los segundos usos en particular.

3.2.2. El patentamiento de los usos en la Decisión 344

La SG comienza por hacer un análisis de la manera en que la norma comunitaria regula el tema de la patentabilidad, en este sentido la SG dijo lo siguiente:

“En consecuencia, en lo que respecta a la patentabilidad, la Decisión 344 incorpora un cuarto orden de preceptos que acotará también los alcances de la regla permisiva general a favor de la concesión de la patente del artículo 1. Se concluye entonces que la correcta interpretación jurídica deberá considerar los siguientes cuatro órdenes como un todo armónico y, según eso, poder extraer cualquier conclusión:

- a) El cumplimiento de la condición de novedad, altura inventiva y aplicación industrial (también identificados como “requisitos de patentabilidad”);
- b) Aquello que no constituye invención (artículo 6);

- c) Aquello que no es patentable (artículo 7); y
- d) Lo previsto por el artículo 16 respecto a los usos.

Para circunscribir el análisis normativo a lo que es materia del presente caso, el artículo 6 se acota a lo relativo a los descubrimientos y métodos terapéuticos y no se considera el artículo 7 por no ser relevante a estos efectos.”

A los efectos de desarrollar estos temas, la SG los agrupa en tres: el concepto de invención y los requisitos de patentabilidad; las exclusiones a la patentabilidad y la relación entre estos dos temas a los efectos de los segundos usos.

3.2.2.1. El concepto de invención y los requisitos de patentabilidad. La SG en un análisis del Art. 1 de la decisión se apoya en la jurisprudencia del TAJ a efectos de explicar la ausencia de una definición de patentes, así como lo referente a las razones de la clasificación adoptada de las invenciones en productos y procedimientos, en este sentido dijo lo siguiente:

“Circunscribiéndonos por el momento al artículo 1, desde la perspectiva literal, es correcto señalar que el mismo no menciona expresamente a los “usos”. Sin embargo resulta dudoso que ello permita asegurar que dicha ausencia, *per se*, los excluya. En efecto, si consideramos que la referencia a productos y procedimientos atiende fundamentalmente a una categorización o tipología de las invenciones, podría afirmarse que así como el término “producto” incluye cosas tales como aparatos, sustancias, compuestos, entre otros, sin que se mencionen expresamente, el término “procedimiento” puede incluir desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, entre otros), hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido, sin necesariamente mencionarlo de manera expresa.

Es interesante encontrar que el término “procedimiento”, (ante la ausencia de definiciones en la Decisión 344), es definido por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, como “Acción de Proceder o Método para ejecutar algunas cosas” en tanto que el término “uso” es la “acción o efecto de usar” pero asimismo se refiere al “ejercicio o práctica general de una cosa y al modo determinado de obrar que tiene una persona y una cosa”, por lo que se observa que si bien ambos no son términos intercambiables, sinónimos u homologables, existe entre ellos cierta aproximación conceptual.

Asimismo no puede dejarse de considerar que la doctrina, jurisprudencia y legislación comparada, en su tendencia mayoritaria actual, acudirían en sustento de una concepción amplia del término “procedimiento” para incluir en éste a los “usos” en el campo del derecho de patentes.

El Tribunal andino ha hecho suya en ocasiones, aproximaciones del tipo comprensivo de allí que por ejemplo puedan encontrarse referencias al tratadista italiano Zuccherino⁷⁵² quien manifiesta que un invento es novedoso cuando la relación causa-efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido, no era conocido; hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos pero combinados por primera vez de manera tal que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios y otras combinaciones conocidas; y, cuando el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de medios nuevos.

⁷⁵² Sentencia del proceso 26-IP-99.

En otra sentencia⁷⁵³, el Tribunal, reconoce que la manifestación inventiva del hombre se da bien por la creación de algo nuevo o por el perfeccionamiento de lo ya existente. Asimismo afirma que “(...) el determinar si existe un nuevo resultado, es la tarea más difícil del legislador ya que este puede ser, como señala el autor antes citado, un mejor resultado que el conocido, siempre que exista un aporte que implique un adelanto, haciendo alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.”

Sin perjuicio de ello nos parece mucho más interesante la sentencia del proceso 11-IP-95⁷⁵⁴, que contiene referencias explícitas a los usos como concepto inventivo y en la que pareciera que el Tribunal se aproxima a favor de la noción de patentabilidad del uso en el campo farmacéutico.

Se concluye, por lo tanto, que el artículo 1 de la Decisión 344 si bien no regula los usos (primeros y segundos) de manera expresa, tampoco los excluye⁷⁵⁵.

En lo relativo a los requisitos de patentabilidad, la SG desarrolla con el apoyo de la jurisprudencia del TAJ los conceptos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, sin hacer juicio de valor alguno frente a los problemas que podrían enfrentar los segundos usos a los efectos del cumplimiento de estos requisitos.

3.3.3.2 Las exclusiones a la patentabilidad (Art. 6 y 7). La SG desarrolla, apoyada en abundante doctrina regional e internacional, las causales relativas a descubrimientos y métodos médicos previstos en el Art. 6, sin aportar nada en lo relativo a la relación de estos con el tema de la patentabilidad de los segundos usos. Para posteriormente concentrarse en la interpretación del Art. 16, donde propone realizar “un análisis gramatical o literal” del siguiente tenor:

“Se debe considerar, en primera instancia, el sujeto de la oración para comprender la acción que ejercerá o dejará de ejercer el mismo o, que se ejercerá o dejará de ejercer sobre el mismo: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la presente Decisión””.

Sujeto: Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica.

- La lectura textual permite evidenciar que el legislador no incorporó expresamente el término “usos” en la premisa inicial.

Cláusula de subordinación: “de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la presente Decisión”.

- Esta cláusula incorpora en el artículo los elementos de subordinación del sujeto a los requisitos necesarios para determinar la novedad de una invención.

⁷⁵³ Sentencia del proceso 6-IP-94

⁷⁵⁴ Cuya parte pertinente se reproduce más adelante en el acápite relativo a las prohibiciones y exclusiones de patentabilidad de la Decisión 344.

⁷⁵⁵ Esta conclusión preliminar no puede entenderse en el sentido de avalar otras construcciones interpretativas, como las que presentan algunas de las partes recurrentes en el procedimiento de reconsideración, que aún concluyendo en un sentido similar, resultan anti-técnicas a la luz de las reglas de la hermenéutica jurídica.

Predicado: “no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

Acción: “no serán objeto de nueva patente”.

Condicionabilidad: “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

La Real Academia Española establece en su Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española que,

*“Algunos adjetivos tienen significado diferente según se antepongan o se pospongan al sustantivo. Tales son: cierto, pobre, simple, triste y nuevo.”*⁷⁵⁶

En consecuencia, si el adjetivo calificativo, en este caso simple, se antepone o se pospone al sustantivo tendrá un significado diferente. Cita como ejemplos las frases gramaticales “simple soldado” (sencillo, sin graduación) y “soldado simple” (tonto)⁷⁵⁷. De conformidad con lo anterior, el significado de la palabra simple⁷⁵⁸ en el artículo 16 se refiere a: sencillo, solo, mero⁷⁵⁹.

Asimismo, si la palabra hecho⁷⁶⁰ se usa en su terminación masculina, se establece como respuesta afirmativa para conceder lo que se propone como acción u obra, en este caso la de atribuir.

Aplicando la sinonimia, el simple hecho puede entenderse como **el mero acontecimiento o acción**. Por su parte la palabra atribuir⁷⁶¹ no implica más que asignar o aplicar a algo o alguien cualidades o propiedades específicas.

Podemos colegir entonces que el calificativo simple hecho se refiere al verbo atribuir y no al uso. Por ende, el simple hecho de atribuirse no admite otro significado que **la mera acción de asignar**.

El artículo 16 puede leerse entonces de la siguiente manera:

*“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, **por la mera acción de que se les asigne** un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.*

Por lo tanto, en ningún caso puede asimilarse el significado de “*el simple uso*” con “*el simple hecho de atribuirse un uso distinto*”, ya que los dos conceptos son claramente diferentes.

Se concluye entonces que el artículo 16 en su sentido gramatical dispone que la mera acción de aplicar un uso distinto (nuevo modo de empleo o utilidad) a productos o procedimientos ya patentados, no permite la concesión de una nueva patente”.

Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española. Real Academia Española (Comisión de Gramática). Primera Edición. Editorial ESPASA-CALPE, Madrid, 1973. Pág. 413; literal c).

⁷⁵⁷

IDEM.

⁷⁵⁸

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II. Madrid, 1992. Pp. 1882-1883.

⁷⁵⁹

SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos. 8ª Edición. Madrid, 1997. Pág. 734.

⁷⁶⁰

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II. Madrid, 1992. Pág. 1090.

⁷⁶¹

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo I. Editorial ESPASA-CALPE, Madrid, 1992. Pág. 227.

No puede ser más acertada la interpretación literal, sin embargo, se queda corta en el sentido de que debió decir claramente que es lo que no puede ser objeto de la nueva patente; a mi modo de ver la conclusión correcta de la SG debió ser la siguiente: se concluye entonces que el artículo 16 en su sentido gramatical dispone que la mera acción de aplicar un uso distinto (nuevo modo de empleo o utilidad) a productos o procedimientos ya patentados, no permite la concesión de una nueva patente *a esos productos o procedimientos*. Con lo cual es evidente como bien lo señala la SG que al no hacer referencia alguna a los usos, estos mal podrían estar excluidos.

3.3.3.3. El viagra y las condiciones de patentabilidad según la decisión 344

Comienza por decir la SG que en el supuesto de que no existiera el Art. 16, el Art. 1 –al no permitir ni prohibir expresamente el patentamiento de los usos-, permitiría el patentamiento de los usos que cumplieran con los requisitos de patentabilidad. Afirmación con la que estamos de acuerdo, ya que de una parte, no podría concederse una patente que no cumpliera con los mencionados requisitos de patentabilidad y de otra parte, no hay excepción alguna en la norma a los requisitos de patentabilidad en favor sectores tecnológicos particulares (como el caso de la primera indicación en los países miembros de la CPE).

Sin embargo, posteriormente procede la SG a analizar el caso concreto de la solicitud de Pfizer (en atención a que esa es la causa del incumplimiento de Perú), de la que dice que: “cumple con los requisitos de novedad y altura inventiva”, pero que por el contrario tenía problemas frente al requisito de la aplicación industrial⁷⁶², en este sentido la SG dijo lo siguiente:

“No obstante, se discute el cumplimiento del requisito de aplicación industrial, pues si bien el “Viagra” como tal es reproducible industrialmente y se expende en el mercado -a diferencia de la novedad y de la altura inventiva que se reputan respecto del uso-, la aplicación industrial está referida al producto o al procedimiento, pues ello es en estricto el objeto industrializable de la patente, aspectos ambos que son objeto de una patente previa y respecto de los cuales no podría reputarse, en esta oportunidad, la patentabilidad.

Es decir, de acuerdo al artículo 5 de la Decisión 344, que establece que “*se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios*”, no se concibe cómo puede un concepto inmaterial como el *uso*, ser susceptible de producción en la industria.”

⁷⁶² No es claro el fundamento legal que le permite a la SG CAN pronunciarse sobre juicios de valor de una oficina respecto de la aplicación de los requisitos de patentabilidad en una solicitud particular.

A pesar de la extensa literatura aportada por la SG sobre el tema de las reivindicaciones tipo Suizas, creo que no entendió que precisamente la razón de este tipo de reivindicaciones es el poder permitir que una reivindicación de un segundo uso, escape a la exclusión de patentabilidad relativas a los métodos médicos y permitirle que satisfaga el requisito de aplicación industrial, ya que recordemos la reivindicación sería del tipo “compuesto X utilizado en la fabricación de un medicamento Y que se utiliza en el tratamiento de una enfermedad Z”, por lo que la aplicación industrial se encuentra precisamente en la utilización del compuesto en la fabricación del medicamento y en la puesta del mismo a disposición para su uso en un método médico particular.

Pero sorprende la manera como la SG llega a una conclusión que desborda el tema objeto de su análisis previo, cuándo agrega sin relación con el tema que se discutía bajo este título (ya que lo que discutía era el caso particular de *Viagra*), lo siguiente:

“Como quiera que el artículo 16 de la citada Decisión no admite el patentamiento de usos y tratándose la patente peruana precisamente de una reivindicación de uso -lo que se reconoce expresamente por todas las partes recurrentes-, se concluye que existe incumplimiento de lo señalado en dicho artículo.”

4. Las Decisiones del TAJ

Al alto tribunal le ha correspondido conocer de la acción de incumplimiento contra la República del Perú (Dictamen rendido por medio de la Resolución No 406, por la concesión de una patente de segundo uso, Resolución No. 000050-1999/OIN-INDECOPI), y de la interpretación prejudicial solicitada por el Consejo de Estado de Colombia en el marco de la acción de la nulidad intentada contra la decisión por medio de la cual se negó una patente de segundo uso (Resolución No. 10169 de 2000).

4.1. Acción de incumplimiento contra el Perú

Al TAJ le correspondió como órgano regional competente pronunciarse en un asunto relativo al eventual incumplimiento de la República del Perú (proceso 89-AI-2000) con ocasión de la concesión por parte de éste país de una patente de segundo uso bajo el título de PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, en atención a la acción iniciada por la Secretaría General de la Comunidad Andina (escrito SG-

C/2.1/1556/2000 del 12 de octubre del 2000), luego de un dictamen de incumpliendo emitido por la mencionada entidad. Los argumentos del TAJ fueron los siguientes:

4.1.1 La normativa comunitaria aplicable. El alto tribunal comienza su razonamiento con una interpretación del Art. 1 de la Decisión 344, siendo la siguiente la opinión expresada por el Tribunal:

“Del análisis de la disposición transcrita se concluye, en primer término, que en los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrán ser otorgadas “PATENTES DE INVENCION” sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos.”

Al TAJ le bastó con la interpretación literal del Art. 1 de la Decisión para concluir que los usos en general y por ende los segundos usos no son patentables, siendo el argumento central el hecho de no estar mencionados los usos en la clasificación general de patentes prevista en el Art. 1, lo cual considera el TAJ es sinónimo del interés del legislador de excluirlos de la materia patentable.

El alto tribunal continua su análisis acudiendo a la interpretación de los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 2, 3, 4 y 5 y a las excepciones y exclusiones a la patentabilidad previstas en los artículos 6 y 7, lo que lo lleva al siguiente planteamiento:

“Del ámbito jurídico constituido por los principios, condiciones y requisitos fijados con precisión en los artículos antes señalados, puede objetivamente concluirse, que el legislador andino no incluyó en ese contexto, la posibilidad de amparar con una patente los denominados segundos usos, por no considerarlos invenciones para los fines de establecimiento y aplicación del Régimen Común concertado por los Socios Andinos para la administración de derechos en este específico campo.

Lo expuesto en líneas anteriores parece confirmarse con las puntualizaciones que se llevan a cabo en el artículo 6 de la Decisión 344, cuando por ejemplo con su literal a) se excluye la posibilidad de ser considerada invención a los simples descubrimientos y, también, según lo establecido por el literal f), a los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

El Régimen Común Andino, en consecuencia, es muy claro al especificar en lo referente a la patentabilidad, aquello susceptible de obtener una patente y lo que no lo es.”

El TAJ concluye que el hecho de no haberse hecho referencia a los segundos usos en el ámbito de los requisitos de patentabilidad y en las exclusiones, equivale a que el legislador no quiso que los segundos usos fueran patentables. En lo que hace referencia a los requisitos de

patentabilidad, no habría que hacer referencia alguna a los segundos usos, por lo menos si la patente que se quiere otorgar es una patente de uso (reivindicación tipo Suizo); por el contrario habría que prever una excepción al requisito de novedad si lo que se quiere otorgar es una patente de producto, como se hace en el marco del CPE⁷⁶³. Tampoco habría que abordar este tema cuando se regula la excepción de los métodos terapéuticos, ni cuando se regula el concepto de descubrimiento, ya que entendemos que el invento relativo al nuevo uso es patentable precisamente por que no se trata de un descubrimiento y precisamente por que no está incursos en la excepción de los métodos terapéuticos (uso del compuesto X para tratar una enfermedad Y ya que se entendería cubierta por la causal de exclusión de los métodos médicos).

El TAJ continúa con la interpretación del Art. 16, cuyos comentarios podemos dividir en dos partes, en la primera, la que compartimos plenamente, el TAJ dijo lo siguiente:

“En opinión de este Tribunal, con la aludida norma la Comunidad Andina ha decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni previsto por la Decisión 344.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.”

En este sentido un producto o procedimiento ya patentado no podrá ser objeto de nueva patente, por el hecho de encontrarse un nuevo uso. Por ello, es claro que lo que prohíbe la norma es volver a patentar lo ya patentado, es decir, se debe identificar el objeto de la patente inicial, y ese objeto (producto o procedimiento) no podrá ser objeto de una nueva patente. En o relativo a la segunda parte de los comentarios, el TAJ agrega una opinión que no compartimos:

“En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en

⁷⁶³ CPE Art. 54. 5 luego de la modificación introducida en la Conferencia Diplomática del año 2000.

el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión.”

Pareciera en consecuencia que la interpretación del TAJ le cerrara la puerta a los nuevos usos de productos o procedimientos conocidos, a pesar de que la solicitud se dirigiera al uso y de que este cumpliera los requisitos de patentabilidad. Esta interpretación restrictiva de la norma se funda en una lógica que escapa a la lógica del sistema de patentes y tendría poca cabida en el marco de los compromisos multilaterales (particularmente los ADPIC⁷⁶⁴).

4.1.2. El Decreto Supremo 010-97-ITINCI

El TAJ nuevamente llama la atención a los países miembro y en el caso concreto a la república del Perú, por la práctica de dictar normas internas que intentan interpretar la norma regional, en este sentido el TAJ cita lo dicho en el proceso 7-AI-99 (en el que se sanciona el incumplimiento del Perú por la violación del Art. 5 del decreto al Art. 38 de la Decisión), el TAJ dijo:

“...No le era dable al gobierno peruano bajo ningún respecto dictar una norma de derecho interno para ‘precisar’, ‘aclarar’ o ‘interpretar’ disposiciones contenidas en una Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Al hacerlo se vulneraron principios y normas del ordenamiento jurídico comunitario y se asumieron irregularmente competencias de naturaleza legislativa propias de organismos superiores de la Comunidad, lo cual configura una conducta de incumplimiento que es incompatible con las obligaciones adquiridas por el País Miembro demandado al ingresar y hacer parte de dicha Comunidad...”⁷⁶⁵

“...Como la conducta asumida por el Gobierno peruano, más se asemeja a la expedición de una norma interpretativa que a la de emisión de un acto administrativo en que se plasme un criterio respecto de la aplicación de una norma en un caso concreto, debe concluirse que dicho País Miembro se arrogó funciones que exclusivamente están deferidas por los Tratados Constitutivos de la Comunidad a la Comisión, al intentar realizar una interpretación con autoridad que estaba y está fuera de su competencia.”⁷⁶⁶

⁷⁶⁴ Si bien es cierto que el TAJ en varios fallos incluyendo este que es objeto de nuestros comentarios, ha dicho que en su labor de interpretación de la norma comunitaria no tiene que considerar la compatibilidad de esta con los tratados multilaterales o bilaterales vigentes, lo cierto es que los países de manera individual, al ser miembros del sistema regional andino y al mismo tiempo, ser parte en tratados del sistema multilateral de propiedad industrial, si deberían mirar con atención el no verse envueltos en eventuales incumplimientos. Igual lógica aplicaría en lo relativo a los acuerdos bilaterales.

⁷⁶⁵ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 12-XI-99. Proceso 7-AI-99. En G.O.A.C. N° 520 de 20-XII-99.

⁷⁶⁶ IBIDEM.

En lo relativo al Art.4⁷⁶⁷ del Decreto Supremo que es el relativo a los segundos usos, el TAJ dijo lo siguiente:

“El texto transcrito, en opinión de este Tribunal, modifica de manera sustantiva el artículo 16 de la Decisión 344 de la Comisión, pues en sentido absolutamente contrario a lo sostenido en el punto anterior, torna repentinamente en permisiva, una disposición comunitaria concebida con el carácter de prohibitiva.

En efecto, el artículo 4º del referido Decreto Supremo N° 010-97-ITINCI, por la vía de una supuesta aclaración del artículo 16 de la Decisión 344, introduce una excepción a éste al disponer, en definitiva, que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de dicha Decisión, **podrán ser objeto de nueva patente**, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, **si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 22º del Decreto Legislativo N° 823**. (acoplado y resaltado del Tribunal).

Concluye en consecuencia este Tribunal, que el Gobierno de la República del Perú, bajo el supuesto de facilitar la adecuada aplicación del Decreto Legislativo N° 823, que incorpora al derecho interno las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, altera de manera fundamental el espíritu y el alcance jurídico del artículo 16 de la referida Decisión, realizando una interpretación nacional que desnaturaliza los propósitos de la norma comunitaria concertada por los Países Miembros”.

4.1.3. El acto administrativo de concesión de la patente

El TAJ basado en la cronología de los hechos, le reprocha al Gobierno del Perú que haya tomado su decisión de conceder la patente luego de haber adoptado el Decreto Supremo, lo que a juicio del TAJ es un indicio de que el Gobierno de Perú tenía dudas sobre la legalidad de su conducta frente a la normativa andina, y por ello, solamente hasta cuando adoptó una norma que le permitió un mejor fundamento legal, procedió a la concesión de la patente. En este sentido el TAJ dijo lo siguiente:

“Se aprecia de cuanto obra de autos, que desde la época de presentación de la solicitud de la patente de invención antes referida y, hasta la vigencia del Decreto Supremo N° 010-97-ITINCI, el INDECOPI, en su condición de Oficina Nacional Competente de la República del Perú, se había abstenido de otorgar la patente solicitada, resolviendo ese otorgamiento, únicamente, el 29 de enero de 1999, al emitir la Resolución N° 000050-1999/OIN-INDECOPI, por la cual se la confiere en favor de la empresa solicitante, por un plazo de veinte años a partir del 26 de mayo de 1994, para amparar un NUEVO USO del compuesto conocido como “CITRATO DE SILDENAFIL”, para la elaboración, según se expresa, ... “de un medicamento destinado al tratamiento curativo o profiláctico de la disfunción eréctil, comercializado bajo la marca VIAGRA ...”.

⁷⁶⁷ Art. 4to. “Aclarase que de conformidad con el artículo 43 del Decreto 823 un uso distinto al comprendido en el estado de la técnica será objeto de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22º del Decreto Legislativo N° 823”.

...Se concluye, consecuentemente, que sólo la expedición de una norma supuestamente aclaratoria del artículo 16 de la señalada Decisión, realizada en el sentido que se establece en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 010-97- ITINCI, le permitió al INDECOPI concretar el otorgamiento de patentes como la especificada antes, contrariando con esas actuaciones lo expresamente determinado por la norma comunitaria...

...Con base en la consideración de las realidades procesales anotadas, el Tribunal concluye, que el otorgamiento de la patente para el segundo uso determinado en la Resolución N° 000050-1999 /OIN-INDECOPI, de 29 de enero de 1999, se constituye en contradicción absoluta y clara del principio que sobre no patentabilidad de los productos y de los procedimientos ya patentados”

4.2. La interpretación prejudicial en el marco de la acción de nulidad contra una decisión de la SIC de Colombia

El TAJ adoptó la sentencia de interpretación prejudicial en el Proceso 193-IP-2005, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 16 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno N° 2000-06608.

El TAJ se refiere posteriormente al tema de la clasificación de las patentes en producto y procedimiento, y procede a citar un fallo previo de la misma entidad, cuyo apartado resulta importante transcribir ya que reconoce expresamente los usos como una de las especies de las invenciones de procedimiento:

“La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061 del 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXCARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO)”.

El TAJ procede a interpretar el Art. 16 de la norma andina y en líneas generales repite la opinión rendida en el proceso 89-AI-2000, cuyos argumentos, a pesar de ser claros en que los productos y procedimientos ya patentados no pueden ser objeto de nueva patente en razón a un nuevo uso ya que les falta la novedad. Sin embargo, posteriormente llega a la conclusión que por las razones expuestas los segundos usos no son patentables, como si en los segundos usos se patentará el producto o el procedimiento y no simplemente el uso. En este sentido el TAJ dijo lo siguiente:

“La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión”. (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. N° 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. N° 839 de 25 de septiembre de 2002).

En consecuencia, el Tribunal ha manifestado que “... el artículo 16 de la Decisión 344 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 6 y 7 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la **no** patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo” (Proceso 01-AI-2001, ya citado).

Cabe destacar, de la redacción del artículo 16 de la Decisión 344, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica. Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “... además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”. (Proceso 01-AI-2001; ya citado).

Nuevamente confunde el TAJ una solicitud de patente dirigida a un producto o procedimiento ya patentado, cuyo fundamento de la nueva solicitud fuera el nuevo uso encontrado a ese producto o procedimiento, lo que está prohibido por el Art. 16 de la Decisión y una solicitud de patente dirigida a una invención que consiste en el nuevo uso (no al producto o al procedimiento). A los efectos de entender de mejor manera en que consiste una reivindicación de segundo uso, resulta ilustrativo acudir a algunos ejemplos que a mi juicio son representativas de reivindicaciones de segundo uso:

“use of a insulina-like growth factor-I (IGF-I) in the preparation of a medicament for administering to a mammal so as to sustain its biological response in the treatment of a chronic disorder in the mammal wherein....”

“use of an insulina-like growth factor-I (IGF-I) in the preparation of a medicament for treating chronic renal failure in a mammal wherein....”

“the use of (R)-fluoxetine, that is (R)-fluoxetine substantially free of (s)-fluoxetine, or a pharmaceutically acceptable salt or solvate thereof, for the preparation of a medicament for treating a mammal suffering from or susceptible to a condition which can be improved or prevented by selective occupation of the 5-HT_{1c} receptor”

“use of (S,R) and/or (R,R) labetalol for the manufacture of a medicament for treating dyslipidemia”.

En estos ejemplos queda claro que no se ha reivindicado, ni el producto, ni el proceso de fabricación del producto sino que por el contrario la reivindicación se dirige simplemente el uso de una sustancia en la fabricación de un medicamento, el cual se utiliza en el tratamiento de una enfermedad o en el diagnóstico, y es precisamente ese uso el que es novedoso, es decir, la invención consiste en la nueva utilización terapéutica de una sustancia ya conocida en el campo médico. Por ello, la novedad se predicará de esta nueva aplicación terapéutica; la altura inventiva dependerá de que para un experto en la materia la invención no hubiera sido obvia, y la aplicación industrial dependerá de la posibilidad de que el producto farmacéutico se pueda efectivamente fabricar. Y la invención no consiste en un descubrimiento en atención a que requirió un esfuerzo e intervención humana para que pudiera llevarse a cabo, y no estará excluido de patentabilidad, de una parte ya que no es un método terapéutico (ya que estos se garantiza con la reivindicación tipo Suiza) y de la otra, ya que no se trata de patentar nuevamente el producto (sustancia o composición) ni el proceso de su fabricación, que es lo que se prohíbe en el Art. 16 (de estar ya patentados), sino que lo que se intenta proteger es simplemente el nuevo uso. Así las cosas cual es el fundamento legal para excluir a los segundos usos de la materia patentable?

5. La Decisión del Consejo de Estado de Colombia

Al Consejo de Estado de Colombia le correspondió conocer de la acción de nulidad entablada contra la decisión de la SIC de negar una solicitud de patente relativa a un segundo (Resolución 10169 de fecha 16 de mayo del 2000) solicitud identificada con el título “PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”.

El Consejo de Estado dijo en términos generales que en atención a su obligación de acatar la interpretación prejudicial realizada por el TAJ (193-IP-2005), en la que se había dicho que los segundos usos no son patentables, y en atención a que la decisión de la SIC (Resolución 10169 de fecha 16 de mayo del 2000) aplicaba correctamente la normas objeto de la interpretación (Art. 1 a 5 y 16 de la Decisión 344), entonces en su opinión, la acción de nulidad contra la mencionada Resolución no podía prosperar.

Sin embargo el Consejo de Estado aportó algunas consideraciones adicionales a las del TAJ que vale la pena mencionar.

5.1. Consideraciones en torno a la novedad

El Consejo de Estado luego de citar de manera extensa al TAJ dice lo siguiente:

“De todo lo anteriormente expuesto se evidencia, contrario a lo que afirma la actora, que los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Decisión 344, si fueron objeto de análisis por parte de la administración, pues hubo una comparación entre las anterioridades proporcionadas por la demandante y las buscadas por la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la creación solicitada para la patente, concluyendo que efectivamente no cumplía con el requisito de novedad, ya que la única diferencia “encontrada entre la composición farmacéutica en estudio y el estado de la técnica es el uso que se le da a dicha composición farmacéutica que contiene el compuesto de la formula (I)”” posteriormente agregó : “ al ser la creación en estudio un uso distinto o segundo uso de lo comprendido en el estado de la técnica, tal como lo demuestran las diferentes pruebas, en especial las anterioridades atrás anotadas, así como el reconocimiento coincidente que hacen de las mismas, las partes y demás personas que intervinieron en este proceso, no deja la menor duda que la creación “PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, carece del carácter de novedad, pues esta se deriva de manera evidente de las patentes primigenias...”

El Honorable consejo incurre en el mismo error del TAJ, y es crear que la novedad se debe predicar de la sustancia, cuando claramente la sustancia ya es conocida en el campo médico, y esto no es discutido por nadie, por ello la existencia de anterioridades como las citas en el concepto técnico solo demuestran la existencia de la sustancia. Por el contrario, la novedad debe predicarse del nuevo uso médico, y no existió anterioridad alguna relativa al uso médico de la sustancia en el campo de la disfunción eréctil, por lo que la alegada falta de novedad, tanto en las decisiones del TAJ como del Consejo de Estado corresponde al

producto. Así las cosas, el error tanto del TAJ como del Consejo de Estado, consistió en no identificar adecuadamente el objeto de las reivindicaciones, ya que de haberlo hecho hubiera podido detectar que las anterioridades relativas al producto o a la sustancia, no tienen que afectar el juicio sobre la novedad relativa al uso. De lo anterior se deriva que una suerte distinta deben correr las reivindicaciones dirigidas a la patentabilidad de la sustancia, estas si deberían ser negadas en el sistema andino por falta de novedad y es esto precisamente, es lo que lo hace diferente al sistema Europeo, ya que en este último una reivindicación dirigida directamente a la sustancia sería concedida, bajo la ficción de que esta –la novedad de la sustancia-, se deriva de la novedad del nuevo uso.

El segundo error conceptual del Consejo de Estado consistió en considerar que la falta de la novedad de la invención, es decir -el uso de la sustancia para la fabricación del medicamento que se usa en el tratamiento de la impotencia-, se “deriva de manera evidente de las patentes primigenias”. Para que carezca de novedad debe encontrarse un antecedente preciso que haga la invención impatentable, lo que no se dio en el expediente en lo relativo al uso, se dio como antes dijimos en lo relativo a la sustancia. El que se derive del estado de la técnica, sería relevante a los efectos de la valoración del requisito de la altura inventiva, pero claramente no a los efectos de calificar la novedad.

5.2. La no patentabilidad de los usos y los segundos usos

El Consejo de Estado, como era su deber, siguió la interpretación dada por el TAJ en este punto, en este sentido el Consejo de Estado dijo lo siguiente:

“de conformidad con el Art. 16 de la decisión 344, un uso distinto al originalmente comprendido por las patentes iniciales EP A-0463756 y EP. A-0526004 tituladas “pyrazolopyrimidinone antiangenal agents”, no constituye materia patentable, así la actora manifieste que la patentabilidad de un uso distinto o un segundo uso sea la tendencia mayoritaria, pues las tendencias como tales, ni siquiera la doctrina mundial, pueden romper la estructura de un ordenamiento jurídico comunitario establecido para regular el derecho de propiedad industrial, máxime cuando la norma comprendida en el artículo 16 de la decisión 344 es lo suficientemente clara y precisa al no permitir “la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere una patente, así sea por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial”.

Incurrir el Consejo de Estado en un error de interpretación al decir que los segundos usos de las sustancias conocida (pyrazolopyrimidinone antiangenal agents, patentes EP A-0463756 y EP. A-0526004 tituladas) no eran patentables, ya que el artículo 16 prohíbe el patentamiento de la sustancia (pyrazolopyrimidinone antiangenal agents), cuando claramente la reivindicación se dirigía al uso de ésta en el tratamiento de la disfunción eréctil.

5.3. La compatibilidad de los artículos 1 y 16 de la decisión con el artículo 27 de los ADPIC

El consejo de Estado comenzó por reconocer la gran similitud entre los artículos 27. 1 de los ADPIC y el 1 de la Decisión 344, los que respectivamente dicen lo siguiente: "...las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, *sean de productos o de procedimientos*, en todos los campos de la tecnología..." y "...otorgarán patentes para las invenciones *sean de productos o de procedimientos* en todos los campos de la tecnología...". (el resaltado es nuestro).

Posteriormente el Consejo de Estado inició un análisis de las diferencias que hay entre estas dos normas, la que yo por mi parte no alcanzo a ver, en este sentido dijo lo siguiente:

"son similares, aunque el primero de ellos se refiere a los "productos o procedimientos" en forma enunciativa, el artículo 1º de la Decisión 344 contempla estos dos aspectos expresamente, es decir, no permite otra clase de materia como objeto patentable".

Yo no veo diferencia alguna entre las dos normas, es verdad que el TAJ ya había realizado la interpretación del Art. 1 y concluido que no caben en el mismos la invenciones de uso (a pesar de que en los fallos se dan varias contradicciones como antes tuvimos la oportunidad de resaltar), por lo que yo entiendo que el Consejo de Estado, diga que aplica en su fallo el criterio expresado por el tribunal, pero hacer el ejercicio de comparar las dos normas tiene como efecto el dejar en claro que a pasar de lo dicho por los tribunales, entre las dos normas no hay diferencia alguna, por lo cual es evidente que por lo menos otras interpretaciones son igualmente válidas. Esas otras interpretaciones igualmente válidas han sido hechas por distintas cortes y oficinas de propiedad intelectual, así como por la doctrina mayoritaria, los que ante la interpretación de los ADPIC (Art. 27) y de las normas internas que lo reproducen, no

ven en ellas a una exclusión a los usos, por el contrario, simplemente toman la norma como un enunciado general incluyente, en el sentido de que toda invención deberá poder ubicarse en uno de esos dos grupos generales. Es verdad que las actuales tendencias mundiales y que la doctrina, no obligan a las cortes en sus procesos de interpretación de las normas, como en efecto lo ha afirmado el TAJ y el Consejo de Estado en este tema de la patentabilidad de los usos en general y de los segundos usos en particular, pero por lo menos debe ser atendidas a efectos de abrirle el campo a otras interpretaciones igualmente válidas.

En lo relativo a la interpretación del Art. 16 dijo el Consejo de Estado con justa razón, que es compatible con los ADPIC, ya que excluye el patentamiento de productos y procedimientos ya patentados, lo que es a todas luces correcto ya que a estos les falta el requisitos de la novedad (previsto en los ADPIC), por lo que no habría contradicción alguna. No puede ser más acertada esta interpretación tanto de la norma como de su compatibilidad frente a los ADPIC; sin embargo, las tensiones frente al Artículo 27 mencionado Tratado, se da no por la existencia de la norma, ni por la interpretación antes mencionada, sino cuando los tribunales llegan a la conclusión que los usos en general y los segundos médicos no son patentables, en atención a la claridad del artículo 16 de la norma andina. Esta interpretación de la norma si deja dudas sobre su compatibilidad frente a los compromisos multilaterales en el marco de la OMC⁷⁶⁸.

5.4. Los conceptos de uso y de procedimiento

En las consideraciones finales el Consejo de Estado hace una excelente labor de desarrollo conceptual de lo que entiende por procedimiento y lo que entiende por uso. En lo relativo al uso dijo que su vida dependerá de la existencia de algo previo, de una cosa, es decir su “aplicación estará condicionada a la preexistencia de algo”. En efecto, se requiere un primer invento (la sustancia activa), la que pasó al estado de técnica en atención a una protección por patente (Art. 16), ya que esto es requisito previo para que posteriormente se pueda inventar del nuevo uso de esa sustancia. Este uso de una sustancia conocida se puede dar en cualquier campo de la técnica o limitarse a un uso en el campo médico, pues bien, es ese uso el que sería objeto de protección en el caso de

⁷⁶⁸ Como ya tuvimos la oportunidad de mencionar la duda de la compatibilidad se presenta cuando se hace referencia a reivindicaciones de uso frente a un nuevo uso farmacéutico, y no frente a la patentabilidad de la sustancia en el caso de nuevos usos farmacéuticos, ya que esto último desborda los compromisos previstos en el ADPIC.

los segundos usos, y no la “cosa preexistente”, la que por no tener novedad como ya hemos dicho no puede ser patentada.

6. El común denominador de las distintas decisiones

En varias de las decisiones hay un denominador común, consiste en la idea de que una de las funciones que se debía llevar a cabo por el sistema de patentes a nivel regional, como es promover el progreso equilibrado de los países miembros, no se cumpliría por medio de la concesión de patentes⁷⁶⁹, sino en ocasiones acudiendo a otros juicios de valor, veamos algunos ejemplos:

La Oficina de Propiedad Industrial de Colombia (SIC) dijo lo siguiente:

“vale la pena mencionar que esta lectura está 100% de acuerdo con lo que esta oficina y el gobierno de Colombia han considerado unívocamente como la postura más conveniente a los intereses del país, de nuestra gentes y de los pobres y, por ello es la que hasta ahora se mantenido en la negociación de la 344”.

LA SG de la CAN (Resolución 406) dijo lo siguiente:

“Cabe manifestar que si bien la Decisión 344 trata del patentamiento, el bien jurídico tutelado *inmediato* es la patente o más precisamente la protección de la invención, en tanto que el bien jurídico tutelado *mediato*, es el beneficio común de la Subregión. En tal sentido resulta racional que el legislador hubiera querido introducir una regla prohibitiva que permita una igualdad frente a un mundo no desarrollado uniformemente.”

El **TAJ** ha dicho lo siguiente:

“...Los Gobiernos de los países que suscribieron el Acuerdo de Cartagena, habían destacado, desde las etapas iniciales de su concepción, la especial importancia que tiene la variable tecnológica en la promoción del desarrollo en sus países y en el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes...Las leyes de propiedad industrial, inspiradas en las necesidades e intereses de los países desarrollados, habían sido implantadas en los países de la región en momentos en que el desarrollo fabril no había realmente comenzado y la posibilidad de creación tecnológica era inexistente. La protección a los monopolios de explotación, objetivo fundamental de estos sistemas de patentes, producía efectos no deseables para la economía de la región, y favorecía la

⁷⁶⁹ No estamos haciendo referencia a la función y deber que tienen las Oficinas de Propiedad Industrial de velar por que solamente las patentes que cumplen los requisitos de patentabilidad sean concedidas y evitar que se otorguen patentes de mala o dudosa calidad. Tampoco hacemos referencia a la facultad que tiene el legislador de excluir de la patentabilidad algunas materias, ya que esta es una función prevista en el sistema de patentes, cuya labor se divide en dos, unas consideraciones de política pública en manos del legislador que decide en que campos aspira a utilizar el sistema de patentes para estimular la innovación y la aplicación de la norma que corresponde a las Oficinas de Propiedad Industrial y en última instancia a las Cortes, a las que le corresponde una función técnica de aplicación de estas normas. Pues bien, en algunas ocasiones la función técnica de algunas Oficinas desborda sus límites y entra en el campo del diseño de políticas públicas y este el tema que merece consideración a efectos de evitar desbordamientos.

captura de los mercados para los productos extranjeros, la tenencia de las patentes por los agentes de la economía transnacional, la ninguna o escasa vinculación de la inventiva local con el proceso productivo real, el entorpecimiento del flujo tecnológico externo por la imposición de cláusulas restrictivas, la posibilidad de fijar precios monopólicos al aprovechar la patente para eliminar la competencia, etc.... La constatación de estas realidades en América Latina, permitió que se iniciaran acciones de los gobiernos dirigidas a reformar las concepciones tradicionales de las leyes nacionales sobre patentes y marcas, abandonando conceptos obsoletos según los cuales se consideraban a las patentes como un derecho de propiedad caracterizado por su condición monopólica y desvinculada de las políticas de desarrollo. Dentro de este movimiento reformista se encuadran el Código de Propiedad Industrial de Brasil, adoptado en 1971, y la Ley de Invenciones y Marcas promulgada en México el 30 de diciembre de 1985, en ciertos aspectos inspirada en la normativa andina... Es pues, dentro de esta orientación programática, expresada en el Acuerdo, que la Comisión adoptó la Decisión 85. Por ello, las precedentes observaciones deben tenerse muy en cuenta al interpretar la Decisión 85, cuyas disposiciones tienen como objetivo fundamental establecer una relación de consecuencia directa entre el desarrollo socio-económico, en especial el tecnológico, y los derechos que se conceden a los particulares. Es decir, que la protección de estos últimos tiene su justificación moral, económica y jurídica en que los mismos sean mecanismos que promuevan el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros y el mejoramiento persistente del nivel de vida de los habitantes de la Subregión”. **Proceso 1-IP-88.**

“Frente a esta realidad los países en vía de desarrollo -y entre ellos sin duda los que integran el Grupo Andino-, víctimas de su dependencia frente a los países industrializados y extremadamente vulnerables, requieren de un marco institucional que los defienda. Resulta evidente que en estos países el otorgamiento de monopolios fundados en la capacidad inventiva, en lugar de ser estimulante (principal razón que suele aducirse en defensa del derecho del inventor), resultaría desalentador. Carentes de recursos suficientes para un desarrollo autónomo de la industria química y farmacéutica, puesto que entre otras cosas deberían importar materias primas que incorporan un alto nivel tecnológico, no pueden estos países afrontar una competencia abierta en el mercado mundial, con posibilidades de éxito. Situación ésta que consolida y aumenta su dependencia, en términos generales, en detrimento de las pocas ventajas comparativas de que dispone, como son la mano de obra barata y no calificada y la producción, en general, de otras materias primas (principalmente recursos naturales) cuyo precio en el mercado internacional se deteriora día a día, debido en gran parte, precisamente, a la creciente brecha tecnológica. En tales circunstancias estos países no pueden estar interesados en facilitar una mayor difusión de la tecnología y del know how (razón que suele aducirse en defensa de los monopolios tecnológicos), mientras no estén, realmente, en condiciones de asimilarlos y aplicarlos.” **Proceso No. 7-IP-89.**

“En consecuencia, al otorgarse un Régimen Común de Propiedad Industrial, la Comunidad Andina ha buscado reglas comunes que le permitan ingresar en igualdad de condiciones, frente a un mundo no desarrollado uniformemente. Estas disposiciones amparan y protegen inventos, pero también excluyen calificaciones de calidad de tales (Art. 6º) y señalan prohibiciones de otorgamiento de patentes (Art. 7º ambos de la Decisión 344), en función de los beneficios comunes que debe recibir la subregión y en ella fundamentalmente, el bienestar del habitante andino, primer objetivo del Acuerdo Subregional, conforme lo establece el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena, norma comunitaria primaria que orienta la filosofía misma del mecanismo de integración.” **Proceso No. 06-IP-94.**

No hay duda alguna sobre la justicia de estos y muchos otros argumentos que se escapan al recuento hecho en este trabajo, pero es igualmente cierto que estos deben ser

considerados y valorados en el momento en que se negocian los tratados multilaterales, plurilaterales, bilaterales y/o cuando se redactan las leyes nacionales, ya que estas deben proveer por los equilibrios necesarios entre intereses diversos, pero difícil queda asignarle a los interpretes de estas normas, el mandato de encontrar nuevos equilibrios, sobre todo aquellos que ni siquiera fueron considerados por el legislador.

6. Las patentes como elemento de una política pública destinada a estimular la innovación, la transferencia de tecnología y la inversión extranjera

Pareciera derivarse de las anteriores decisiones que a los efectos de lograr el objetivo de la CAN de un desarrollo equilibrado y armónico, el sistema de patentes debe ser un sistema en el que la concesión de patentes sea la excepción y la regla el rechazo, es decir, en atención a que el sistema de patentes favorece a los que hacen innovación y estos –los innovadores-, normalmente se encuentran en países desarrollados, de que le sirve a nuestros países andinos conceder patentes a esos titulares extranjeros?

En el mundo desarrollado la lógica que motiva y justifica la existencia del sistema de patentes es simple, se trata de un método eficiente para que los beneficios de las actividades de investigación y desarrollo sean apropiadas por parte de los innovadores, de forma que el sistema de patentes produce como efecto la promoción de la innovación y el desarrollo⁷⁷⁰, en particular se le ve como un sistema que evita la natural tendencia de los inventores de pretender mantener secreta la información técnica (reduciendo de esa manera la masa de conocimiento disponible para la sociedad en general), ya que el sistema incorpora como elemento central y clave de su adecuado funcionamiento la divulgación suficiente de la regla técnica que se pretende proteger. Por ello se ha visto una tendencia manifiesta por extender las fronteras de lo protegible (reduciendo las exclusiones) a sectores que antes no se beneficiaban de esta protección (biotecnología, programas de ordenador, etc.) y extendiendo las fronteras de los derechos de exclusiva (reduciendo el espacio de excepciones como la de la investigación científica).

Comparto la opinión de aquellos que crean que muchas de estas tendencias no producirían los mismos resultados en el mundo en desarrollo, por ejemplo, en un país

⁷⁷⁰ William M. Landes y Richard A. Posner. The economic structure of intellectual property law, Harvard University Press, 2003, pág 294

donde la actividad de innovación es inexistente o escasa, el establecimiento de un sistema de patentes, sin que se acompañe de una política de innovación, seguramente no producirá cambios significativos, y las bajas cifras de patentes en manos de inventores locales simplemente confirmarán la inadecuada política de innovación. Alternativas de políticas para cambiar esta situación podrían ser las siguientes: una política en el marco del sistema de ciencia y tecnología que utilice el sistema de patentes como estímulo a la innovación local; una política de patentabilidad favorable a los innovadores, que estimule la llegada y establecimiento de empresas extranjeras para llevar a cabo estas labores en el país; y una política de patentes en la que los resultados de la innovación local no sea el principal objetivo sino un buen elemento de negociación en el diseño de políticas comerciales con importantes socios comerciales. Como se puede ver, no hay un sistema de patente, hay tantos y tan variados como modelos de desarrollo existen en los países, por ello el gran reto para estos países consiste en adoptar las políticas acordes con su modelo de desarrollo. De esta manera se evita la práctica de adoptar marcos normativos favorables al patentamiento para luego por la vía de interpretaciones restrictivas cerrarles las puertas a los usuarios del sistema que intentan obtener los beneficios del uso adecuado del mismo.

Sin embargo las críticas al sistema de patentes igualmente vienen del mundo desarrollado, por ejemplo, se considera que el uso excesivo de las patentes, reflejado en el alto número de solicitudes y de patentes otorgadas⁷⁷¹ crea grandes dificultades para las empresas innovadoras que quieren entrar en sectores en los que existe un número abundante de patentes. Al ser la innovación un proceso acumulativo, es decir se parte de lo que ya existe para realizar nuevos desarrollos, estas empresas se podrían ver obligadas a renunciar a sus proyectos de investigación o a negociar acuerdos de licencias, que hacen más costosas sus actividades. Sin embargo, la respuesta a este problema lo encontramos al interior mismo del sistema de patentes y consiste, entre otras cosas, en realizar adecuados estudios de patentabilidad, es decir, solamente

⁷⁷¹ El número de patentes otorgadas en USA entre 1930 y 1982 creció a un ritmo de 1% anual, mientras a partir de esta fecha hasta el año 2002, se triplicó en número (de 62,000 se pasa a 177,000), es decir un crecimiento anual promedio de casi 6%. Las solicitudes actuales sobrepasan las 350,000. Las cifras de las solicitudes internacionales (vía PCT) confirman esta tendencia, en el 2007 se presentaron 158,400 solicitudes (desde el punto de vista del país de origen, los 4 primeros son: USA (53,147), Japón (27,732), Alemania (17,889), República de Corea (7,066)). En lo que toca con países de AL, las primeras Oficinas son: BZ (394) y MX (182). Estas cifras tienen directa relación con los montos destinados a I & D (políticas de innovación). Si tomamos el monto del PIB destinado a I & D, y lo relacionamos con el número de patentes en esos países solicitadas por la vía PCT (de residentes), tenemos que los mejores indicadores son los de: Corea, Rusia, Japón, y China. En una posición inferior Alemania, USA e Inglaterra. En nuestra región Brasil se desempeña bastante mejor que los otros de la región.

aquellos inventos que logran pasar la prueba de la administración (estudios relativos a la novedad y altura inventiva principalmente) podrán ser objeto de protección.

La segunda crítica al sistema actual de patentes se refiere a la calidad de los exámenes de patentabilidad, ya que con un número tan alto de solicitudes, la calidad de los exámenes que llevan a cabo las oficinas se ven reducidos, pero además en algunas ocasiones podría considerarse como una política de algunas oficinas reducir los estándares exigidos a los efectos de promover el número de patentes otorgadas, y dejar en manos de las cortes el posterior proceso de revisión de la validez de estos derechos. Esta es precisamente la tercera crítica, algunos consideran que la tendencia mostrada por algunas cortes, es de una mayor sensibilidad a los intereses del titular de la patente, que a los intereses de la sociedad en general de mantener como validez solamente aquellas patentes que cumplen los requisitos de patentabilidad exigidos en las respectivas legislaciones⁷⁷².

En atención a lo anterior, es viable concluir que así como no todas las características de los sistemas de patente adoptados por países desarrollados, son trasladables a los países en desarrollo, ya que el sistema de patente debe responder a unas necesidades concretas de desarrollo de cada país, tampoco las críticas que se le hacen a estos sistemas de patentes son trasladables, por ejemplo, la preocupación por el alto número de solicitudes (las cifras muestran escasa actividad de patentes en la mayoría de países en desarrollo) o la tendencia a tener especial atención con los intereses de los titulares de derechos frente a los de la sociedad en general (que mejor prueba que el interés mostrada por las autoridades andinas y nacionales en los casos estudiados en materia de segundo uso).

Por ello, tanto los países andinos como las autoridades regionales deben recordar que la política del sistema de patentes consiste en promover la innovación por medio de la concesión de derechos de exclusiva sobre inventos que cumplen los requisitos de patentabilidad y es por esta vía que el sistema promueve el progreso económico y social

⁷⁷² En este sentido ver “innovation and its discontents”, Adam B. Jaffe y Josh Lerner, Princeton University Press, 2004. Los autores muestran como el porcentaje de casos en los Estados Unidos en los que una corte que analizaba la validez de una patente y por ende considero que prosperaba una acción por violación de derechos, aumento significativamente a partir de 1982, fecha en la que se crea la CAFC, en este sentido, dicen que hasta 1982 en menos

de los países. En este sentido, habrá que analizar como se puede lograr este objetivo, conciliándolo con otras políticas públicas, por ejemplo, en materia de innovación, en materia de salud, en materia de industria, y en materia de comercio, entre otras.

6.1 Propiedad Industrial y comercio

En lo que hace referencia a los temas de intercambio comercial, varios estudios sugieren que los derechos de propiedad intelectual impactan el comercio internacional, el cual es particularmente sensible en los productos con gran contenido tecnológico⁷⁷³. Teniendo presente que el conocimiento puede ser utilizado por varios al mismo tiempo (*non rival*), este tendría que ser gratuito, pero de ser así, entonces la sociedad no invertiría lo suficiente en el desarrollo de nuevo conocimiento, y en particular los inventores no tendrían interés alguno en producir nuevos desarrollos, ya que no podrían recuperar sus inversiones, por ello, el sistema de patentes es un estímulo a ese desarrollo de ideas nuevas. Como el intercambio comercial internacional se da entre empresas ubicadas en distintos países, la pregunta es, cuales son los temas que deben ser objeto de estudio a los efectos de que el sistema de patentes estimule el intercambio? Si tomamos las posibles relaciones entre dos países a los efectos de nuestros comentarios, las siguientes consideraciones podrían ser relevantes.

Desde un punto de vista estático, si un país es el país de origen de la mercancía y exporta a otro donde los derechos de patentes han sido reforzados (mayor protección), esto quiere decir, que el país de origen de estas mercancía obtendría un mayor beneficio por la explotación de sus derechos de exclusiva, y el país receptor vería como parte de sus regalías se van al exterior en atención al pago de estos derechos de PI, es decir, habría recursos provenientes de países con poca capacidad de innovación que se transferirían a los que producen esa tecnología. Sin embargo, desde una óptica dinámica, la mayor protección por la vía de la patentes, contribuye a aumentar la innovación en el país de origen, con lo cual el intercambio comercial se verá favorecido y de alguna manera la futura innovación en aquellos países con escasa capacidad innovadora, pero que sean capaces de asimilar esta tecnología para que en el futuro

del 30% de los casos se encontraba la patente válida y por ende solo en esos casos prosperaban las acciones por infracción, llegando en 1985 a un 70%.

puedan ser ellos los países de origen de esas mismas mercancías, desde donde se exportarían a otros países. Aquí claramente se identifica una disyuntiva para los países en desarrollo, ya que la mayor protección a la propiedad industrial estimula el comercio, y por ello este tema hace parte de las discusiones multilaterales de comercio, pero al mismo tiempo, como no todos los beneficios a los que aspira el país que importa los productos (receptor de la tecnología), terminan con la compra de los mismos, ya que se espera poder asimilar la tecnología para en algún momento ser capaces de usarla en los propios procesos productivos. Por ello, un país que tenga interés en esa labor activa de asimilación y diseminación local de la tecnología, tendría muy seguramente interés en dispensar la protección adecuada a los titulares, pero al mismo tiempo la protección dispensada debe dar espacio a esa capacidad de asimilación, es decir, por ejemplo, el contenido del derecho de exclusiva debe permitir algunas conductas como por ejemplo, inventar nuevos desarrollos a partir de la tecnología protegida (*inventin around*), debe tener plazos adecuados que permita que esta pase al dominio público (plazo de protección), debe incluir limitaciones (entre otras *reaserch exception*), debería permitir ciertos usos locales que no tienen un contenido comercial (usos por médicos y chamanes de composiciones elaboradas por ellos a escala privada/no comercial), etc.

6.2. Propiedad industrial, inversión extranjera y transferencia de tecnología

La inversión extranjera directa, es una buena opción frente a las exportaciones cuando las operaciones comerciales entre países y los costos asociados al transporte son altos; el costo de construir plantas es relativamente bajo; la mano de obra es barata comparada con el país de referencia; el tamaño del mercado local es grande y existen buenas actividades de investigación y desarrollo. Como se puede ver la propiedad industrial será simplemente uno más de estos componentes, eso explica por que en algunos países donde las normas de PI han sido modificadas a los efectos de otorgar una mayor protección, la inversión extranjera no ha llegado. Mientras que en otros, a los que se les podría señalar por alguno como países con regimenes menos fuertes, por el contrario gozan de enormes flujos de inversión extranjera, entre otros, China, India y Brasil.

⁷⁷³ El comercio global es este tipo de productos se doblo entre 1980 y 1994, pasando de una participación del 12 al 24%, en este sentido ver Carsten Fink and Primo Braga, How Stronger Protection of Intellectual Property Rights affects internacional trade flows, Pag. 19

Luego hay que considerar que no en todos los sectores se comportan de igual manera, mientras que la protección fuerte de las marcas es un elemento importante cuando se trata de sectores no intensivos en tecnología como el sector de la moda y los productos de consumo masivo⁷⁷⁴, en otros donde la tecnología juega un importante papel, es muy posible que el empresario a pesar de la protección, decida establecerse directamente. Sin embargo, existiendo una legislación fuerte en materia de propiedad industrial es muy posible que considere la opción del licenciamiento (transferencia de tecnología) antes que el establecimiento directo (inversión extranjera directa).

Como se puede ver, a los efectos de que el sistema de patentes juegue el papel que le fue asignado en la consecución de los objetivos del proceso de integración regional andino (desarrollo armónico y equilibrado), se requiere que además de ser un marco normativo armónico y autónomo, lo que sin duda ha sido desde hace varias décadas, se convierta en una política de desarrollo regional, reto éste que sigue siendo válido y que debería ser objeto de futuras consideraciones por parte de los órganos comunitarios.

7. *La ratio decidendi* de las decisiones del TAJ

El Tribunal Andino de Justicia en su labor de interpretación de la norma comunitaria ha tomado varias decisiones, en las que se puede leer con claridad y sin llamarnos a engaño, en tanto que *obiter dictum* de estas decisiones, que los segundos usos no son patentables. Sin embargo, al momento de resolver lo que el TAJ ha dicho realmente ha sido lo siguiente:

“EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Concluye

Primero: En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal reitera que en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

Segundo: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

⁷⁷⁴ Keith Maskus, *The Role of Intellectual Property Rights in encouraging foreign direct investment and technology transfer*. Oxford University Press, 2004, Page. 54

Tercero: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344.

Cuarto: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

Quinto: En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.⁷⁷⁵ (el subrayado es nuestro).

La interpretación de TAJ es correcta, ya que los procedimientos y los productos ya patentados, no pueden ser objeto de patente por el hecho de que se les encuentre un uso distinto, así ese uso sea nuevo, esto repetimos es totalmente correcto, pero, donde esta la prohibición de los usos y de los segundos usos? De una lectura detenida del texto del fallo, de su análisis literal, no puede uno derivar impedimento alguno para los usos ni para los segundos usos.

⁷⁷⁵ Proceso 193-IP-2005

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El sistema de propiedad industrial de los países andinos ha sido desde el inicio del proceso de integración un factor importante para lograr los objetivos del sistema de integración regional. En particular se le considero una herramienta para promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países de la región. Por ello, el Art. 27 del Acuerdo de Cartagena obligó a los países a adoptar un “régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros, y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías”. Ese primer régimen -Decisión 85 de junio de 1974- sentó las bases de un sistema coherente y autónomo en la materia el que se ha beneficiado de sucesivas modificaciones que han permitido su ajuste.

SEGUNDA.- El TAJ ha tenido la oportunidad interpretar muy diferentes aspectos de la normativa comunitaria, decisiones que el TAJ desde sus inicios ha difundido ampliamente a los efectos de facilitar su entendimiento. Este Tribunal ha sabido ganarse un lugar destacado en el proceso de integración y el merecido reconocimiento de los distintos actores de la propiedad industrial de la región.

TERCERA.- El marco normativo andino, por lo menos en los dos temas planteados en el trabajo –marcas y patentes-, se adecua a los compromisos multilaterales y bilaterales y se ajusta en líneas generales a los estándares que en las distintas disciplinas se encuentran vigente en otras jurisdicciones que fueron objeto de estudio.

CUARTA.- La revisión detallada de los requisitos previstos en la Decisión 486 para que un signo se registre como marca y de las causales –absolutas y relativas- que impedirían su registro, nos permite concluir que la normativa andina, implementa a cabalidad los compromisos multilaterales en la materia y sigue de cerca el régimen español vigente de marcas. Sin embargo, importantes diferencias fueron resaltadas, por ejemplo, en materia substantiva, resulta ilustrativa la diferente regulación dada a la marca notoria, ya que no cuenta con la distinción entre notoria registrada o sin registro, como tampoco con la categoría de marca renombrada. En materia procedimental, una importante diferencia consiste en que las oficinas andinas proceden de oficio al estudio de las causales de irregistrabilidad relativas.

QUINTA.- El régimen de patente andino contiene los elementos primordiales para implementar de manera adecuada los acuerdos multilaterales, en particular: el Convenio de París, el Acuerdo de los Adpic y el PCT. En igual sentido, el estudio comparado en lo relativo a la definición de la materia patentable y exclusiones a la patentabilidad, permite concluir que sigue de cerca el régimen contenido en el CPE. Sin embargo, importantes diferencias fueron señaladas, entre otras, en lo relativo a la patentabilidad de substancias que están en la naturaleza, ya que establece expresamente que el aislamiento y la purificación no constituyen suficiente intervención humana para hacerlos patentables. Otra importante diferencia consiste en la no patentabilidad de las primeras y segundas indicaciones médicas. Sin mencionar diferencias en lo relativo al procedimiento, entre otras, las oposiciones de terceros son anteriores al otorgamiento de la patente.

SEXTA.- El estudio de las normas relativas al contenido de los derechos de exclusiva de marca y de patentes, así como de las excepciones y limitaciones previstas a estos, permite concluir que estas siguen de cerca la normativa multilateral y los más recientes desarrollos normativos, un ejemplo de esto último consiste en la reciente inclusión de la excepción reglamentaria en materia de patentes.

OCTAVA.- Los dos temas escogidos, uno relativo al derecho de marcas –coexistencia- y el otro relativo al derecho de patentes –segundos usos-, muestran como la ausencia de una política en propiedad industrial ha trasladado importantes debates del terreno de los diseñadores de política al de los intérpretes de la norma. En igual sentido, el trabajo realizado permitió extraer de las decisiones estudiadas algunas conclusiones que se espera contribuyan a la construcción del proceso regional de integración, en particular, evitar trasladar a las cortes la responsabilidad por equilibrios de política pública que son la competencia primaria del legislador.

NOVENA.- El sistema andino de propiedad industrial ha sido positivamente enriquecido por los distintos procesos de armonización de los que ha hecho parte la CAN, entre otros, la implementación de los compromisos del Acuerdo ADPIC, la vinculación de los países de la CAN a varios de los tratados administrados por la OMPI, entre otros, el Convenio de París, el PCT, el Arreglo de Niza, y la Clasificación Internacional de Patentes. La entrada en vigencia del Protocolo de Madrid en Colombia

en el segundo semestre del 2012 seguramente producirán un impacto hacia una mayor presencia de los países de la región en este sistema de registro. Sin embargo, la armonización no ha sido solamente normativa, por el contrario, uno de los más importantes pasos de armonización regional se logró en lo relativo a la práctica de las oficinas de patentes, con la adopción de un manual andino armonizado de trámite y examen de patentes.

DECIMA.- La negociación de acuerdos bilaterales de comercio hace parte importante de las estrategias comerciales de algunos de los países miembro. Pero al mismo tiempo, la firma de estos acuerdos ha producido una importante fisura en el proceso de integración, particularmente por el hecho de haberse llevado a cabo las negociaciones de manera aislada -y no en bloque-, como la lógica jurídica indicaría era la forma más conveniente y aconsejable tratándose de un proceso que impacta significativamente la normativa regional. La introducción de la Decisión 689 de 2008 a los efectos de la implementación de los compromisos derivados de los acuerdos de libre comercio, en la medida que habilita a los países a regular de manera autónoma ciertos temas -sin bien lo hace con la cautela necesaria para no quebrantar el carácter uniforme de la norma comunitaria-, produce un efecto regresivo en términos de armonización. En este sentido, vale la pena recordar que el objetivo de esta decisión ha sido que temas que antes se encontraban regulados de manera uniforme a nivel regional, ahora por autorización de la CAN, se permite su desarrollo particular en el derecho interno de los países miembro.

DECIMO PRIMERA.- Si bien intentar una negociación comercial de manera conjunta era un objetivo deseable, la realidad mostró que los intereses expresados de una parte por Bolivia, Ecuador y Venezuela y de la otra, por Perú y Colombia, no eran coincidentes. Por ello, desde el punto de vista comercial era entendible que aquellos países que querían avanzar en sus procesos de integración comercial lo pudieran hacer. Sin embargo, era y sigue siendo claro que los avances comerciales bilaterales trajeron consigo un debilitamiento de proceso regional. No solo desde el punto de vista comercial -la salida de Venezuela tiene consecuencias económicas que han sido ya documentadas y sentidas por los países miembro-, sino lo más importante, desde el punto de vista jurídico, ya que temas antes regulados en el ámbito regional han pasado

por medio de una “devolución de competencias” a ser nuevamente objeto de regulación por normas nacionales.

DECIMO SEGUNDA.- El tema de propiedad industrial hace parte de la agenda política de los distintos gobiernos de los países de la CAN; sin embargo, con muy contadas excepciones las políticas públicas existentes -incluyendo las de innovación-, han podido identificar de manera clara el papel de la de propiedad industrial. En atención a esta falta de incorporación del sistema de propiedad industrial a los planes de desarrollo, este no es una política pública autónoma sino que pasa a ser el resultado de diversas políticas comerciales, ya sea en el marco del proceso de integración regional (CAN), del sistema multilateral de comercio (OMC) o de acceso a determinados mercados (con la negociación de acuerdos bilaterales de comercio, TLCs).

DECIMO TERCERA.- Los procesos regionales, multilaterales o bilaterales, implican negociaciones en las que además de los intereses concretos del sistema de propiedad industrial hay otros en juego, por ejemplo, el interés en profundizar la integración en el proceso regional andino; el mayor flujo de comercio en el sistema multilateral de comercio; y el acceso a determinados mercados por medio de acuerdos bilaterales. Lo anterior lleva a la adopción de compromisos por parte de los negociadores y diseñadores de política, sin que esto este acompañado del conocimiento sobre el impacto de por lo menos algunos de los compromisos adquiridos en el campo de la propiedad industrial.

DECIMO CUARTA.- En la implementación normativa de los compromisos multilaterales y bilaterales, juegan un papel importante las denominadas “flexibilidades”. Si bien la expresión “flexibilidades” es de reciente aparición en el lenguaje de la propiedad industrial, se trata de una realidad tan antigua como la existencia de los tratados multilaterales. Es cierto que el Acuerdo ADPIC ha acentuado el interés por las flexibilidades existentes en propiedad industrial, pero éstas existen igualmente en otros tratados multilaterales, por ejemplo, en el marco de los tratados administrados por la OMPI. En el estudio realizado en materia de flexibilidades en patentes, vimos como a pesar del impacto armonizador de los tratados multilaterales, estos siempre dejan espacio para atender políticas internas, como aquellas de salud que promueven el acceso a medicamentos o aquellas agrícolas que promueven el interés de los agricultores.

DECIMO QUINTA.- Si bien la doctrina identifica las flexibilidades como alternativas en el sentido de cumplir exclusivamente con los standards mínimos de protección, la realidad muestra que la posibilidad de establecer niveles de protección superiores a los previstos en los tratados es igualmente el fruto de estas flexibilidades. Sin embargo, la doctrina prefiere denominar a estas últimas –normas que van más allá de lo previsto en el Acuerdo ACPIC-, como normas ADPIC Plus o Extra. La realidad como tuvimos la oportunidad de estudiar en el capítulo de patentes nos muestra que la línea divisoria entre estas y aquellas no es muy clara. Por lo anterior, se propone que en lugar de usar la expresión flexibilidad como sinónimo de standards mínimos de protección y por ende orientados a “debilitar” el sistema de propiedad industrial- concepto claramente peyorativo- y de otra parte, usar ADPIC Plus como toda norma que por estar por encima de lo previsto en el Acuerdo ADPIC, va en contra de los intereses de los países en desarrollo o menos desarrollado, concepto igualmente peyorativo, sería recomendable rescatar la expresión “flexibilidades” para identificar ambos conceptos, admitiendo que la decisión de escoger entre una de las varias opciones existentes en los distintos temas simplemente corresponde a alternativas de política pública según los intereses de cada país miembro. El ejemplo de la patentabilidad de plantas que fue objeto de desarrollo particular en esta tesis, permitió mostrar como aquellas jurisdicciones que se limitan a excluir variedades vegetales –permitiendo patentes para plantas-, lo hacen como mecanismos de estímulo a la innovación en este campo (Convenio de la Patente Europea, Art. 53 (b)) siendo esta claramente una norma “ADPIC Plus”; mientras que en otras jurisdicciones se excluyen de patentabilidad las plantas, dando uso a la facultad prevista en el Acuerdo ADPIC, como en efecto lo hace la Decisión 486 en su artículo 20 c), siendo este un ejemplo de uso de una de las flexibilidades previstas en el Acuerdo ADPIC. Por ello es válido preguntarse cual es la diferencia entre estas dos posiciones? Pues bien, ambas corresponden a la implementación del Art. 27.3 b) del Acuerdo ADPIC, pero mientras en una de ellas sus políticas públicas aconsejan la protección por patentes, en la otra aconsejan la exclusión de patentes. Es a todas luces claro que ambas opciones le permiten a cada una de estas jurisdicciones implementar el sistema de patentes que mejor se ajusta a sus planes de desarrollo. Ambas opciones son posibles, gracias a las flexibilidades que incorpora el Acuerdo ADPIC.

DECIMO SEXTA.- A los efectos de la implementación de los compromisos internacionales, los legisladores se ven en la obligación de proceder a adoptar las normas de implementación correspondientes, pero una vez adoptadas las presiones que en la sociedad se generan a los efectos de su aplicación, son trasladadas a los interpretes de las mismas, es decir, a las oficinas de propiedad industrial o las cortes nacionales o regionales.

DECIMO SEPTIMA.- Es cierto que las presiones de las que son objeto los interpretes de la norma son más marcadas en unas disciplinas que en otras, precisamente por la mayor o menor relevancia que estas tienen en los distintos países o en la región en su conjunto. Los fallos relativos a marcas muestran la tendencia a una protección ampliada y en algunos casos por encima de compromisos multilaterales. En este sentido, resultan ilustrativos los casos analizados en materia de la protección de la marca notoria –donde su protección en la normativa andina desborda los compromisos multilaterales- y el de la coexistencia de marcas –ya que el uso exclusivo fue objeto de protección por parte del TAJ por encima del principio fundamental de la libre circulación de mercancías-.

DECIMO OCTAVA.- Los fallos relativos a la co-existencia de una misma marca en dos países andinos a nombre de titulares distintos se basan en el principio de la territorialidad del derecho de marca. Si bien tuvimos la oportunidad de analizar este principio, no solamente en lo relativo a su regulación en el Convenio de París y su vigencia actual a la luz de dos temas –la Recomendación Conjunta sobre la Protección de Marcas en Internet y el fallo del TJUE en el caso Roche (C-539-03)-, debemos aclarar que este no es justificación suficiente a los efectos de impedir un principio fundamental de los sistemas de integración como es la libre circulación de mercancías.

DECIMO NOVENA.- A diferencia de lo que ocurre en marcas –donde los interpretes en ocasión van mas allá de lo previsto en la norma-, en patentes en varias ocasiones las cortes han justificado su no protección, en aras de mantener un equilibrio entre los intereses de la región y los de otras regiones, las que tienen una mejor situación de desarrollo, consideración esta inaceptable cuando se trata del interprete de la norma y no de los diseñadores de política –con estos últimos uno puede no compartir la visión mencionada, pero al menos puede entender que se planteen el tema-.

VIGESIMA.- En lo relativo a la no patentabilidad de los segundos usos, argumentos como los de la importancia de favorecer el acceso a los medicamentos (políticas de salud) o de promover las industrias productoras de genéricos (política industrial) no aparecen de manera expresa en las discusiones sobre los artículos 1 y 16 de la Decisión 344, es más no hay referencia alguna al tema farmacéutico o al de salud. Por ello, antes que realizar esfuerzos para intentar atribuir al legislador consideraciones que no tuvo, como fue el caso de varias de las interpretaciones de los artículos mencionados, hubiera sido aconsejable un debate abierto sobre la conveniencia o no de otorgar patentes en este campo.

VIGESIMA PRIMERA.- Por el contrario, la situación frente a los artículos 16 y 21 de la Decisión 486 si bien reproducen los anteriores artículos de la Decisión 344, ahora cuenta con antecedentes legislativos claro en lo relativo a la intención del legislador -de no otorgar protección a los segundo usos farmacéuticos-, motivación ausente cuando las discusiones de la norma precedente.

VIGESIMA SEGUNDA.- La *ratio decidendi* de los fallos del TAJ si bien es clara en que los “productos y procedimientos ya patentados”, por hacer parte del estado de la técnica no pueden ser parte de nuevas patentes, no constituye un obstáculo para la protección de los segundos usos médicos. Si bien es cierto que una patente de producto como la que otorga la OEP (*purpose-related product patent*) no sería viable a la luz de la decisión del TAJ, ya que este tipo de patentes requiere una regla excepcional en lo relativo a la novedad -y esta no existe en la normativa andina-, se queda en silencio sobre la viabilidad de una reivindicación dirigida al uso de una sustancia o composición ya conocida –en el campo medico o en otra disciplina-, que es una forma igualmente valida para la protección a los “usos médicos”. Por ello, una reivindicación redactada de manera especial, por ejemplo, la redacción tipo “suizo”, podría ser aceptable por las oficinas de patentes andinas, sin contravenir ni la norma andina ni los fallos del TAJ, por lo menos en lo relativo a su *ratio decidendi*.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

Adam B. Jaffe y Josh Lerner, “innovation and its discontents”, Princenton University Press, 2004

Alberto Casado y Cerro, GATT y Propiedad Industrial. Ed. Tecnos, 1994

Carlos Fernández Novoa, El sistema comunitario de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995

Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de derecho de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984

Carlos Fernández Novoa, Tratado del Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001

Carlos Martínez Bujan-Perez, Derecho Penal Económico parte especial, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 1999

Delia Lipszyc, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones Zavalía, Unesco y Cerlalc, 1993

Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, Understanding Intellectual Property Law. Ed. Matthew Benders, NY, 1992

Fernandez-Novoa/Otero Lastres/Botana Agra, Manual de Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid 2009

Gregorio Robles. Las marcas en el derecho español. Primera Edición. Ed. Civitas, Madrid, 1995

Gustavo A. A. Sena, Nuevos Objetos de Protección en el derecho de Marcas, Revista de Derechos Intelectuales, Tomo 11, Ed. Astrea 2005

Horacio Rangel Ortiz, usurpación de patentes, tesis doctoral, Universidad Panamericana, 1994.

Hildegard Rondón de Sansó “El Régimen de la Propiedad Industrial”, Caracas, 1955

Isidro Satanowski, Derecho Intelectual, Vol. I, Editorial TEA, Buenos Aires. 1954

Jerôme Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, Tome I, Librairie Générale de droit et de la jurisprudence, E.J.A., Paris 2006

José Manuel Otero Lastres, ADI Tomo XXII 2001, Marcial Pons, Madrid, Territoriality of Trademark law and International Trade (1970)

José Cancino, Los delitos contra el orden económico y social en el nuevo Código Penal, Bogotá, Librería del Profesional, 1982,

José Masaguer Fuentes, La protección Jurídica de las Marcas notorias y renombradas en la ley de marcas de 2001, Actas de Derecho Industrial, Tomo XXII, Marcial Pons, 2001

Luis Carlos Sachica, Derecho Comunitario Andino, 2e, Bogotá, Temis 1989

Mario Franzosi and Guistino de Santis, “the Increasing Worldwide significance of European Patent Litigation”, 25 AIPLAQJ 67, 69-76 (1997).

Manuel Pachon, Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino, Ed Legales, Bogota, 1990

Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, El régimen andino de la propiedad industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1998

Manuel Tangarife, Derecho de la Integración en la Comunidad Andina, Ed. Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Bogotá, 2002

Marco Matías Alemán, Ed. Top Management Int., Bogotá 1994,

Miguel Córdoba Angulo, Delitos contra el orden económico y social, Lecciones de Derecho parte Especial, Bogotá, Universidad Externado

Michel Véron, Droit Penal des affaires, Ed. Dalloz, Paris, 2004

Paul Mathély, Le droit Frances de Signes Distinctives, Maule et Renou, Paris, 1984

Phillip Kotler, *Marketing Management, Eleventh Edition, Prentice Hall*, 2003

Profesor G.H.C. Bodenhausen, Guía para aplicación del Convenio de Paris, Birpi, Ginebra-Suiza, 1969

Ricardo Metke Méndez, Lecciones de Propiedad Industrial III, Editorial Biblioteca Jurídica Díké, Bogotá 2006

DECISIONES POR PARTE DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CORTES

Andinos

IEPI. Resolución No. 0940889 de 4 de noviembre de 1994, adoptada por el

SAPI de Venezuela Resolución No.977 del 18 de Agosto de 1998

INDECOPI. Resolución No. 000050 de fecha 29 de enero de 1999

INDECOPI. Resolución 000050 del 29 de enero de 1999.

SIC. Resolución 10169 del 16 de mayo de 2000 de la por la que se confirma la resolución No. 112 de 2000 por la que se niega el registro de una solicitud de patente relativa a un segundo uso.

SIC. Resolución 10169 del 16 de mayo de 2000

SIC. Resolución No. 12480 del 3° de abril de 2003 (caso 02-4496)

SIC. Resolución No. 10169 del 16 de mayo del año 2000 se

Colombia. Decisiones de la Corte Suprema de Justicia de fecha 27 de febrero de 1975; 1° de septiembre de 1988 y de febrero 7 de 1991. Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia (sentencia C-256 del 27 de mayo de 1988).

SG CAN. Resolución 406 de la SG CAN del 12 de junio del 2000 relativa al incumplimiento del Perú por la adopción de la Resolución No. 000050.

SG CAN. Resolución No 406.

TAJ. Sentencias de Interpretación prejudicial en los procesos:

1-IP-88, 2-IP-88, 4-IP-88, 7-IP-89, 6-IP-93, 09-IP-94, 6-IP-94, 11-IP-95, 7-IP-95, 27-IP-95, 11-IP-96, 3-IP-96, 12-IP-98, 23-IP-98, 36-IP-98, 5-IP-99, 15-IP-99, 47-IP-99, 2-IP-99, 89-IP-2000, 37-IP-2001, 68-IP-2002, 15-IP-2003, 108-IP-2003, 22-IP-2005, 193-IP-2005, 133-IP-2006, 76-IP-2007, y 108-IP-2008.

TAJ. Acción de incumplimiento en los procesos:

2-AI-96, 89-AI-2000, 14-AI-2001 y 7-AI-99

Estados Unidos

Asunto *Eli Lilly and Co. contra INPI*, Tribunal de Apelaciones de París, Sala IV, 3 de octubre de 2003, Recueil Dalloz, Vol 184 (2004), No. 33, pág 2433

Quality King Distributors, Inc v L'Anza Research International, Inc 523 US 135 (1998)

Walter J. Derember, *Territorial Scope and Situs of Trademark and Goodwill*, 47 Va.L. REV.733, 734 (1961)

U.S. Court of Appeals for the ninth Circuit, de diciembre 15, 2004, (Caso Nos. 00-57118, 00-57188, Group Gigante SA de CV et al v. Dallo and Co, Inc et al)

Levi Strauss & Co. v. Blue Bell Inc., 200 U.S.P.Q. 434 (C.D.Cal 1978), *aff'd*, 632 F.2d 817, 208 U.S.P.Q 713 (9th Cir. 1980)

Franklin Knitting Mills, Inc. v. Fashion Sweater Mills, Inc., 297 F. 247, 248 (S.D.N.Y. 1923), *aff'd, per curiam*, 4 F2d 1018 (2d Cir. 1925)

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 189 U.S.P.Q 759 (2d Cir.1976)

Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. Vs. Celozzi-Ettelson Chevrllet, 855 F2d 480, 8 U.S.P.Q.2d 1072 (7th Cir. 1988)

Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services 736, F 2d 1153, 22 U.S.P.Q. 669 (7 th Cir. 1984).

Playboy Ent. Inc. v. Terriwlls 47 USPQ Sd, 1186 (D.C.L a 1998)

Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 US 127, 76 U.S.P.Q. 280 (1948).
Diamond vs Dieler, 450 U.S.175,105 (1980)

US Court of Appeals for the Federal Circuit, Octubre 3, 2002. Jhon M.J. Madey v. Duke University

Quality King Distributors, Inc v L'Anza Research International, Inc 523 US 135 (1998)

U.S. Court of Appeals for the ninth Circuit, de diciembre 15, 2004, (Caso Nos. 00-57118, 00-57188, Group Gigante SA de CV et al v. Dallo and Co, Inc et al)

Europa

Caso *Terrapin ltda v. Terranova Industrie C.A.*. [1976] ECR 1039, [1976] 2 CMLR 482

Suprema Corte Francesa (*Court de Cassation*), en una decisión del 31 de junio de 2006 (Caso No. 03-16.980)

Deutsche Grammophon GmbH v Metro-SB-Grossmärkte GmbH & Co, Caso 78/70; (1971) ECR 487; (1971) CMLR 631

Decisión de la Corte Suprema Federal Alemana de fecha Enero 20 de 1977, [GRUR 652]

TJUE Decisión del de fecha 27 de noviembre de 2003, asunto C-283/01

TJUE Decisión de fecha 12 de febrero de 2004, asunto C-363/99

TJUE Decisión del 20 de Septiembre de 2001, Caso Baby Dry, asunto C-383/99 P.

TJUE en fallo de fecha 12 de Diciembre de 2002, Caso *Sieckmann*, asunto C-273/00.

TJUE de fecha 27 de noviembre de 2003, en el asunto C-283/01.

TJUE Decisión en el asunto C-49/02.

TJUE Decisión en el caso Canon Kabushiki Kaisha c. Metro Golden Meyer Inc., Asunto C-39/97.

TJUE Decisión de fecha 6 de mayo de 2003, caso Libertel C-140/01.

TJUE Decisión de fecha 22 de junio de 1999, asunto C-342/97.

TJUE Decisión de fecha 18 de junio de 2002, asunto C-299/99.

TJUE Decisión del 18 de junio de 2002, asunto C-229/99.

TJUE Decisión de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95.

TJUE Decisión del 11 de noviembre de 1997, caso *Sabel BV c Puma AG*, asunto C-251/95.

EPO (G 4/91)

Decisión del Órgano de Apelaciones de la OEP en el asunto T 133/85 (Boletín oficial de 1988, 441),

Decisión el Órgano de Apelaciones de la OEP en el asunto T 19/90 (OJ 1990, 476)

Decisión del TPI de la CE (segunda Cámara) de fecha 5 de marzo de 2003, en el asunto T-194/01.

Decisión del TPI, caso Unilever NV contra OAMI, asunto T-194/01,

Decisión del TPI, asunto T 19/90 (O.J. 1990,476)

Decisión del TPI, asunto T 315/03 (OJ 2006,15)

TPICE, Segunda Cámara, fallo del 11 de julio de 2007, asunto T-28/04.

Decisión del TPI, asunto T 893/90.

Decisión del TPI de octubre 12 de 2004, caso *Genetech Inc.*, asunto T-1020/03.

Cámara Segunda de Recursos de la OAMI de noviembre de 1999, Hugo Boss (caso No. R 88/1998-2)

OAMI, 2da Cámara, 29 de septiembre de 2004 (caso R 176/2004-2)

OAMI, Caso R 156/1998-2 [1999]

OAMI, Caso R 711/1993-3 [2003]

ARTICULOS

Achim Bender y Phillip von Kapff, *Born to be free- The Community Trademark in Practice*, IIC 6/2001

Ben Zissimos, *Why are Trade Agreements Regional?*, Vanderbilt University, diciembre de 2006

Carten Fink and Primo Braga, *How Stronger Protection of Intellectual Property Rights affects international trade flow*.

<http://www.aseanipa.org/attachments/article/492/How%20Stronger%20Protection%20of%20Intellectual%20Property.pdf>

Carolyn Deere, *The Implementation Game*, Oxford University Press, 2009

Elena Ghanotakis, "Access to Medicines for Developing Countries", *Journal of World IP*, 2004, Vol. 7, N° 14

Henning Grosse Ruse-Khan, “The international Law Relation between TRIPS and subsequent TRIPS Plus Free Trade Agreements: Towards Safeguarding TRIPS Flexibilities?”, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 18, 2011, N° 2

Huaiwen He, “The Development of the Free Trade Agreements and International Protection of Intellectual Property Rights in the WTO Era – New Bilateralism and Its Future”, *IIC* Vol. 41

Joost Pauwelyn, “Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV”, HEI, 10-12 de septiembre de 2007, Ginebra

Paul Vandoren, “The implementation of the TRIP Agreement”, *Journal of World IP*, 1999, Vol. 2

Pedro Roffe “Trip-plus y el capítulo de propiedad intelectual del Tratado de libre comercio Chile-USA, revista Puentes, Pág. 13, Ed. Julio Agosto de 2004.

Rayasam, Renuca, Free Trade Evangelist, *US News World Report*, 21 de agosto de 2006

Sisule F. Musungu y Cecilia Oh, “The use of Flexibilities in TRIP by Developing Countries: Can they Promote Access to Medicines?”, OMS, agosto de 2005

Walter J. Derember, Territorial Scope and Situs of Trademark and Goodwill, 47 Va.L. REV. 733, 734 (1961).

DOCUMENTOS Y REPORTE

Estudio preparado por una comisión presidida por Peter Sutherland, sobre el futuro de la OMC “Countering Counterfeiting – A guide to protecting and enforcing intellectual property rights” (ICC, London 1997).

Revue Thématique, Actualité Multilatérale, Ed. Janvier 2005, Ministère d’Economie, France.

Guidelines and objectives proposed by the European Community for the Negotiation on Trade Related Aspect of Substantive Standards of Intellectual Property Rights 8 (MTN.GNG/NG11/W/26),

Canadá c EC, informe del Panel de fecha 17 de marzo de 2000 (WT/DS 114/R).
Decisión T 409/91, Boletín Oficial de 1994, 653

Composición y responsabilidades de los órganos, consejos, comités e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI), documento de la Secretaría General (SG/di 823 de 30 de marzo de 2007).

Documento OMPI (SCT/14/5)

Guía de la OAMI (*Guidelines concerning proceedings before the Office, Part B, version April 2008*)

Directrices para el Examen en la Oficina Europea de Patentes, Oficina Europea de Patentes, Munich, 1992, Parte C, Capítulo IV, apartado 2.3, p. 33.
En el Manual Andino de Patente

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Evolución e implicaciones del Derecho de Patentes en el ámbito de la biotecnología y de la ingeniería genética, Bruselas 7 de octubre de 2002

Documento BR/70/70 del 21 de Diciembre de 1970

Documento BR/88/71 del 15 de Febrero de 1971

Documento del Secretariado BR/6T/I/147/72

Informe sobre el comercio mundial de 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia

LEYES

Decisión de la Comunidad Andina 486 del 2000.

Decisión de la Comunidad Andina 598 de 2004

Ley 7978 del año 2000 de Costa Rica

Ley de propiedad industrial de Guatemala del año 2000

Ley de propiedad industrial No 83 del Ecuador de 1998

Ley de propiedad industrial de Honduras (Decreto No. 12-99-E) de 1999)

El Código de Propiedad Industrial de Francia (No.92-597) de Julio 1 de 1992;

Ley Alemana de Marcas de octubre 25 de 1994

Ley Inglesa de Marcas, 1994

Código de Propiedad Industrial de Portugal (Decreto-Ley No. 16) del 24 de Enero de 1995

El Código de Comercio de Colombia, 1971

Ley de Marcas de España (Ley No. 17) de 7 de diciembre de 2001

Directiva 89/104/CEE

Reglamento (CE) 40/94

Ley 7978 del 200 de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica

Ley Tipo de la *OMPI* en materia de invenciones para países en desarrollo, 1979

Decreto Supremo Decreto Supremo 010-97-ITINCI de Perú

Decreto 698 del 14 de marzo de 1997 del Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia.

TRATADOS MULTILATERALES

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, del 14 de abril de 1891 revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979

Acuerdo de los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Acuerdo ADPIC, 1994

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006

Convenio por medio del cual se crea la Unión Internacional para la Protección de las Variedades Vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991

TRATADOS BILATERALES

US-Colombia/Perú FTA, entro en vigencia Mayo 15, 2012

EU-Colombia/Perú FTA, firmado en junio de 2012 (pendiente su entrada en vigencia)