

Apreciaciones sobre la actualidad de la propiedad industrial en Colombia

Nubia Stella Martínez Rueda*

Hoy en día la riqueza es la propiedad intelectual.

Manuel Pachón Muñoz

...el mundo se integrará en donde pueda en un mercado global común. Al final, dice, la gente quiere Sony y no suelo.

Knichi Ohmae

(Considerado el gurú japonés de la administración).

Decidí escribir sobre Propiedad Intelectual dada su importancia, su trascendencia en el ámbito internacional, y el desconocimiento de ésta en el medio académico.

Ubicación en el tema

La propiedad industrial está comprendida en la concepción Propiedad Intelectual (tratado que crea la OMPI). Administrativamente se encuentra ubicada en la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, junto con los derechos de autor, que cuentan con particular régimen (Ley 23 de 1982, modificada por la Ley 44 del 93) y que administrativamente depende del Ministerio de Gobierno y se encuentra concebida como Dirección General autónoma.

La propiedad industrial comprende las Creaciones Nuevas y los Signos Distintivos, así:

Creaciones nuevas: Patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales (dibujos y modelos).

Signos distintivos: Marcas, lemas comerciales, nombre y enseña comercial, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

Legislación

En consideración a la clase de normatividad de que trata (Régimen Uniforme), uno de los aspectos sobre los cuales siempre existirá discusión es el referente a qué normas se encuentran vigentes en materia de propiedad industrial en nuestro país. Los autores se han pronunciado de manera diversa, así como nuestros máximos tribunales (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado). Sin entrar a efectuar ningún pronunciamiento sobre las diferentes posiciones, presentaré un pequeño esquema, con el fin de ubicarnos legislativamente en el tema:

Antes: Código de Comercio

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Dicha normatividad se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico interno en razón a ser un régimen uniforme, y en razón a ser una norma de supranacionalidad indirecta¹. *"Un régimen unifor-*

* Abogada. Especializada en Derecho Comercial y Legislación Financiera. Jefe del Departamento de Derecho Privado del Programa de Derecho de la Universidad del Norte.

¹ PACHON MUÑOZ, Manuel. *Código de Comercio: 20 años de publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes*, artículo Propiedad Industrial.

me significa que el derecho comunitario tiene una vocación para reemplazar al derecho nacional en el tema de que se ocupe, o dicho en otra forma, que el derecho comunitario tiene vocación para desplazar el derecho interno en el campo de la propiedad industrial². "Una norma de supranacionalidad indirecta significa que no basta que se produzca la norma comunitaria, sino que se requiere un acto de derecho interno que incorpore dicha norma al ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países miembros"³.

Hoy: Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dictada el 6 de febrero de 1992 y publicada en la Gaceta del Acuerdo el 14 del mismo mes, sin necesitar hoy en día norma que la incorpore a los ordenamientos internos de cada uno de los países miembros del Pacto Andino.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta de acuerdo a las normas vigentes:

a. Posibilidad de modificarse en cuanto fortalecimiento y ampliación de los derechos de propiedad industrial que confiere la Decisión en comento. (Art. 118). Es decir, que " [...] la Decisión 313 se convierte ahora en el régimen común mínimo de propiedad industrial en los países miembros del Acuerdo de Cartagena, ya que éstos podrán ampliar y fortalecer los derechos propios de esta área, bien sea a través de su regulación nacional, ya de acuerdos bilaterales, o mediante compromisos adquiridos al interior de los organismos multilaterales, cuando lo consideren pertinente. De esta manera, para

Colombia y para los restantes países signatarios del Pacto Andino, se viabiliza la formalización de eventuales acuerdos en esta materia, tanto al interior del Gatt como a nivel de convenios bilaterales o multilaterales, como los que de hecho se adelantan por parte de nuestro país con Venezuela y dentro del Grupo de los tres"⁴.

b. La remisión expresa que hace la norma (Art. 119) de que los asuntos no comprendidos en la presente Decisión (313), serán regulados por la legislación nacional de los países miembros. Sobre el punto vale la pena recordar que " *El desplazamiento del derecho interno por el derecho comunitario conlleva, en teoría* (el subrayado es nuestro) *que no se presenten conflictos entre el derecho comunitario y el derecho interno, porque el derecho interno deja de aplicarse*"⁵.

En consecuencia, cuando se presente un conflicto entre una norma de la Decisión 313 y una norma de nuestra ley nacional, prevalece la Decisión 313. Y cuando deba aplicarse una norma de la ley nacional, por existir vacío absoluto (sobre el particular se pronunció el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sentencia del 25 de mayo de 1988), debe aplicarse el Código de Comercio en lo pertinente (nombre comercial, expropiación de patentes, comunidad de los derechos de propiedad industrial).

⁴ MONTEALEGRE ESCOBAR, José Orlando (Superintendente de Industria y Comercio) Palabras de presentación al libro *Propiedad Industrial, nueva situación y nueva legislación*, de Ricardo Metke y Manuel Pachón.
⁵ PACHÓN MUÑOZ, Manuel, op.cit.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

c. Los procedimientos de los distintos trámites se encuentran plasmados de manera muy general en la Decisión, y deben ser establecidos y desarrollados por la legislación interna de cada país, en muchos casos habiéndose dado facultad a la Oficina Nacional Competente (en nuestro caso, la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio —esto no debe discutirse— quien se pronunciará a través de resoluciones de carácter administrativo general), pero que no excluye la posibilidad de normas emanadas del Congreso de la República cuando se trate de otro orden, v.gr., cuando se legisle sobre la protección al nombre comercial.

Desarrollo internacional

¿Cuál será realmente el foro para discutir acerca de la protección y, por tanto, la norma legal de propiedad industrial que tiene nuestro país o que debería tener?

Particularmente, tengo serias reservas que sea el Grupo Andino.

Grupo Andino

De todos es sabido que cuando firmamos el Acuerdo de Cartagena, Colombia y todos los países andinos (Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y en ese entonces Chile), cedimos nuestras facultades legislativas en materia de propiedad industrial (y en otras específicas como régimen de capitales y regalías —en virtud del Art. 27 del Tratado—), a la Comisión del Acuerdo de Cartagena, órgano que a propuesta de la Junta del Acuerdo (Art. 28 del Tratado) se pronunciaba a través de Decisiones que en nuestros Estados, en virtud del Derecho de la Integración, tendrían carácter de normas

supranacionales. Así las cosas, se expide la Decisión 85 que suspende la vigencia de lo reglamentado en el Código de Comercio sobre la materia (fue muy discutida jurisprudencialmente la figura de la suspensión, se aducía también la derogación).

Si bien hemos aceptado como política internacional un régimen común andino sobre aranceles, o a mercado de capitales, o especialización de producción, uniones aduaneras, regímenes tributarios homogéneos, régimen de preferencias, en cuanto que se puede medir el beneficio de la integración en la medida en que presente logros comerciales, en materia de propiedad industrial es muy cuestionable la favorabilidad o el beneficio de contar con un régimen de esta naturaleza.

La experiencia de una legislación común no fue la más satisfactoria.

La verdad es que un régimen uniforme se explica en la medida de comunes intereses, que sean garantizados con normatividad homogénea y con acciones de la misma naturaleza. Al hacerse un primer intento con la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, bien ha debido valerse el país de esa oportunidad para que, antes de plantear aspectos puntuales de reforma al Régimen Común, analizara los resultados prácticos y políticos de la experiencia colombiana durante sus casi quince años de vigencia.

No es extraño para nadie que nuestro país fue el único del Grupo Andino que de manera completa y heroica, por demás, cumplió a cabalidad con la incorporación y respeto de la Decisión en comento.

Eso nos sirvió para que el Ministro de Desarrollo, en el momento de las discusiones, exaltara la costumbre nacional de subordinación y acatamiento de las Normas Comunes, generando un ambiente de orgullo patrio, pero sopesado con una sensación tranquila de los demás países miembros en relación con su incumplimiento e irrespeto de dicha reglamentación. Realmente, no era suficiente. Asumimos de manera única la responsabilidad de haber cumplido y "sufrido" la Decisión. (En materia de propiedad industrial, Colombia jamás presentó demanda de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, y sobre otros aspectos solamente hace dos años se "atrevió" a pronunciarse).

Dentro de este contexto se llevan a cabo entonces las Reuniones de Expertos, encaminadas a reformar la norma, a propuesta de la Junta (propuesta Nº 247) , sin haber analizado qué tan buena había sido, y sin haber cuestionado si nos encontrábamos en la misma necesidad de una ley común sobre propiedad industrial, y, lo que es peor, sin habernos dado cuenta del costo político y económico, específicamente para nuestro país, dada la unilateralidad de su aplicación y cumplimiento.

Durante las discusiones se partió de la base de que contábamos con la voluntad política, por parte de los países miembros, de reformar, de incorporar y, por tanto, de aplicar. Sin embargo, siempre nos pareció que ha debido ser objeto de un pronunciamiento expreso la manifestación seria y comprometedor de que si buscábamos una reforma era porque teníamos el convencimiento pleno de que la norma nos satisfacía, y de que la norma se requería (nos referimos a los otros países distintos al nuestro).

Muchas veces pensamos que no era la misma posición, que no hablábamos el mismo lenguaje, que no teníamos intereses comunes, que no estábamos dispuestos a las mismas cosas, que no deberíamos tener la misma autoridad. Por supuesto, era un pensar, simplemente eso.

Había países que tenían vigentes sus ordenamientos nacionales (distintos a la norma comunitaria) y adelantaban proyectos de reformas internas sobre la materia. Nos preguntábamos si había equidad o por lo menos equilibrio en el planteamiento de reformas a la ley vigente (Dec. 85), cuando la experiencia no podía haberles dado elementos de juicio, dada su ausencia. Es decir, no era lo mismo criticar un determinado artículo de la Decisión, por resultar improcedente, engorroso, entorpecedor, poco protector, cuando dicha norma era letra muerta para algunos Estados.

Igual, fue preocupación permanente el nuevo compromiso que se adquiriría. En otras palabras, el real alcance en cuanto a vigencia y aplicación de la nueva ley de propiedad industrial para cada uno de los países andinos, toda vez que no significaba lo mismo fijar posiciones específicas sobre puntos álgidos, v. gr., duración de patentes, marcas notorias, patente de producto farmacéutico, etc., sino se contaba con la certeza y la seguridad de hacer entrar en vigencia la norma y aceptar sus implicaciones a nivel nacional e internacional.

De todos era sabido lo que la ley ordenaba al respecto: podía entrar en vigencia desde la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena para los justiciables de todos los países miembros; podía establecerse alguna otra fe-

cha precisa acordada por todos los Estados, o podría suceder que se previeran fechas diferentes para su aplicación. (Art. 3º Del Tratado de Quito o Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena). Sin embargo, los países miembros se obligan desde la fecha en que se suscribe la Decisión.

Sin lugar a cuestionamiento, éste era un aspecto de la mayor importancia, pero igualmente el más oportuno para crear un ambiente de resentimiento o de duda, que debe evitarse en una negociación internacional de esta naturaleza.

No he entendido nunca la razón en la que descansa la ignorancia de la comunidad sobre el derecho industrial. Considero que en los países en vía de desarrollo ha sido nuestro más grande pecado. Eso nos ha significado encontrarnos en unos marcos y unos foros de reformas desconocidos y deficientemente preparados, dada la magnitud de las consecuencias que cualquier modificación legislativa implica.

El Estado mismo descuidó durante todos estos años el apoyo y control administrativo que el tema exigía. No causa extrañeza, por ejemplo, que pasaran Ministros de Desarrollo sin que durante su administración hubieren conocido que bajo sus dependencias se encontraba ubicada un área que para los norteamericanos, y europeos, particularmente, se volvía álgida, importante, fundamental. Tampoco resulta sorprendente que al más alto nivel gubernamental no se supiera si nuestra semilla de Café de Colombia era protegible por esta vía, así como si la Aspirina y la Coca Cola tienen el mismo tratamiento por propiedad industrial. Hubo gobiernos que jamás tocaron el tema de política sobre propiedad

industrial a nivel ministerial, ni participaron en las reuniones internacionales que debatían la protección de nuestras especies, o que nos llevarían a proteger las designaciones de renombre o con notoriedad en el mercado, haciendo gravosa la utilización de una marca de producto o de servicio a nivel nacional.

Los Estados Unidos y la propiedad industrial

¿Qué pasa simultáneamente a nuestra reforma andina? Que se aprueba en 1988 la Ley de Comercio de los Estados Unidos, la que cuenta con una cláusula bastante especial que se conoce como la Sección 301, por medio de la cual los Estados Unidos se arrogan unilateralmente la facultad de señalar a su "buen juicio" los países que, entre cosas, no protejan la propiedad industrial, o los que la protejan deficientemente, con el fin de ubicarlos o en lista negra o en lista de espera a efectos de retaliaciones de tipo comercial, fijándoles un período para efectuar las modificaciones legislativas pretendidas.

El contexto del cambio exigido para nuestro país hacía relación con: acciones más efectivas, términos más extensos de duración, campo de protección, particularmente de patentes, protección a las marcas notorias y a las especies vegetales y animales, etc. Se adelantaron entonces las conversaciones de rigor entre Colombia y los Estados Unidos tendientes a fijar compromisos según especificaciones.

Aún nos encontramos en la *watch list*, que es una lista especial de observación para aquellos países que se alejen de la política comercial pretendida por los Estados Unidos. En concepto de ellos, estamos pendientes aún de modificar,

de mejorar nuestra protección sobre propiedad industrial, para que resuelvan dejarnos de "observar", o de lo contrario "ascendernos" en cuanto a acercarnos más a una retaliación unilateral, que ya ha sido impuesta a Brasil, India y Japón, entre otros. Sin embargo, es bueno comentar que de los cinco países que conforman el Grupo Andino, el mejor "colocado" es Colombia, y sin duda, también resulta cierto que somos el Estado más comprometido en la materia, el que ha asumido más profesionalmente el tratamiento del tema, y el que ha liderado la reforma común.

El Gatt

No obstante, existía otro foro de cambio, supuestamente más amplio, supuestamente más importante: el Gatt (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y, sin duda, la cláusula anteriormente mencionada contradecía, y contradice, este régimen.

En ese momento se preparaba un documento final sobre los Trip's (*Trade right industrial propriety*), el cual había sido conocido y discutido, a mi modo de ver, de manera eficiente por nuestra delegación en Ginebra, para ser aprobado finalmente en Bruselas al término de la "Ronda Uruguay". De tal suerte que nuestra legislación sobre propiedad industrial encontraba otro ámbito de reforma.

Los países andinos, excepto Ecuador, eran miembros del Acuerdo en comento, y en consecuencia, esa normatividad nos involucraba. En ese momento Venezuela ya había sido incorporada.

Lo que estaba por suceder era realmente preocupante: vendría una avalancha de compromisos jurídicos que sin duda su-

perarían nuestra voluntad y nuestra capacidad. Nosotros cuestionamos la viabilidad de la reforma en el Grupo Andino en esas circunstancias. No tenía sentido continuar las discusiones que de pronto desgastaban nuestras relaciones vecinas, si muy probablemente nos encontraríamos en el corto plazo frente a una norma que multilateralmente nos obligaba. Hoy, pienso que era una posición equivocada, y que, por fortuna, se continuaron las discusiones que pretendían una nueva Ley sobre Propiedad Industrial. De no haber sido así, no tendríamos una Decisión reformada en aspectos tan importantes. Es una lección que se aprende: tratándose de negociaciones internacionales, más aún si son multilaterales, nunca se sabe el cuándo de su finalización. Así las cosas, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, o una nueva Decisión que la superara, iba a estar, en todo caso, sujeta a la aprobación de Trip's en Gatt.

Hoy nos encontramos en idéntica situación frente a este foro. Los países industrializados buscan impulsar el Gatt para poder presentar un acuerdo parcial a la Cumbre de Tokio, que se llevará cabo en julio, la cual reunirá al Grupo de los Siete (Japón, Alemania, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia e Italia). Los Estados Unidos y Japón se comprometieron a sacar adelante la "Ronda Uruguay". El presidente Bill Clinton instó a 37 países a presentar ofertas sobre el tema de bienes y servicios, lo que precipitaría acuerdos sustanciales por parte de su país. El punto álgido es el acceso a los mercados. Existe un enfrentamiento entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos, y entre éstos y los países asiáticos, particularmente Japón (que *supuestamente* recogen las posiciones de los 114 países que con-

forman el Gatt), sobre subsidio a los agricultores, medidas de protección internas, acceso a los mercados.

Pareciera que se ha llegado a acuerdos previos sobre reducción de aranceles industriales y la reglamentación del comercio en lo que se refiere a servicios como la banca y las comunicaciones. En todo caso, los Estados Unidos trabajan con las doce naciones que conforman la Comunidad Económica Europea sobre aquellos aspectos en que las distancias deben acortarse para entrar a resolver la "Ronda Uruguay" del Gatt.

Así las cosas, nos encontrábamos a las puertas de una reforma en un proceso que resultó especialmente constructivo para el fortalecimiento de las relaciones andinas, teniendo claro también que, no obstante el Gatt, se pretendía una norma andina de propiedad industrial, teniendo presente que todos estos países éramos destinatarios de la 301.

Ahora bien, ya al final, cuando se truncó la negociación por el tema de los desmontes de los subsidios a la producción y a las exportaciones agropecuarias, los proyectos, a mi modo de ver, no se hallaban suficientemente decantados. Por lo menos para los países en vía de desarrollo son muy comprometedores los acuerdos de propiedad industrial y se crean figuras drásticas que descansan en la igualdad de desarrollo, presupuesto que no se da. V. gr., se podrá imponer sanciones de retaliación al comercio a aquellos Estados que no protejan *bien* la propiedad industrial, o por ejemplo, podrán tomarse decisiones en las aduanas por parte de los funcionarios que trabajan en ellas, relacionadas con productos que en *su* concepto no cumplan con la debida protección marcaría o de patentes o de cual-

quier otra clase de propiedad industrial. Basta imaginarnos, en estos dos casos, las implicaciones para nuestro país, cuando nos ha costado tanto dejar de ser monocultivadores, sería realmente considerable cualquier sanción al ingreso de uno de nuestros productos en el exterior recordando el marco multilateral del Acuerdo General, o, en el segundo caso, el riesgo de la toma de una medida como la aludida, por parte de un funcionario de Aduana, que aun cuando la reforma administrativa de la entidad haya sido estructural, lo menos es no contar con los conocimientos requeridos y con la especialización que el tema exige.

He mencionado sólo dos ejemplos simples de lo que sería la nueva reglamentación, pero existen aspectos delicados y exigentes.

Cuando se "desenrede" la negociación, si es que se desenreda, los temas que no son objeto de conflicto o de enfrentamiento entre las naciones industrializadas (nótese) se aprobarán casi que a pupitrazo, es decir, todos y cada uno de los demás sectores cuyos proyectos ya casi se encuentran en limpio, no serán objeto de discusión, vale decir, que la norma sobre propiedad industrial dentro del marco multilateral en mención ya es un hecho concreto, si bien no vigente.

Sin embargo, no resulta claro que se llegue al final, toda vez que las fricciones comerciales entre los principales países comerciantes han aumentado. La expansión en volumen del comercio de mercancías se situó a finales de 1992 en el 4.5 por ciento, a pesar de que la tasa registrada en el último semestre del año fue inferior a la media de los últimos diez años. El valor del comercio mundial aumentó en 1992 en 5.5 por ciento, para

situarse en los tres billones 700.000 millones de dólares; en cuanto al sector de servicios (turismo, telecomunicaciones, aseguradoras, bancos, profesionales), creció 8 por ciento, para cifrarse en 960.000 millones de dólares. Esto significa que la sensación general es la de que hay un riesgo de desaceleración, es decir, no ha habido una expansión del comercio mundial en 1993, y por tanto, no se da un buen ambiente para llegar al final de la Ronda, en razón a que frente a una decadencia del comercio, las naciones, por lo menos las industrializadas, tomarán más medidas internas de protección, que es lo que las aleja de una negociación multilateral⁶.

La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Antecedentes

Volvamos a nuestro "otro" marco de referencia: el Grupo Andino.

Una vez enterados del desarrollo del Gatt, los países andinos se pronunciaron en conjunto sobre algunas apreciaciones al documento de los Trips. Aspectos que de ninguna manera podrían dejarse, aspectos que debían modificarse y otros sobre los que nos encontrábamos conformes.

A mi modo de ver, fue más un pronunciamiento político, en la medida en que ya no se podían efectuar modificaciones al documento. Únicamente se aceptaban aquellas que han quedado pendientes o que aún están por resolverse. Es bueno comentar que estas directrices se han modificado.

Por otra parte, y a modo de información, también es oportuno mencionar que la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Industrial) viene trabajando ya hace algunos años sobre Tratados Marco de Patentes y de Marcas, Leyes Tipo, entre otras, siendo Colombia miembro de la Organización, y en consecuencia, siendo destinataria de la legislación proferida. Sin embargo, en este caso no es tan próxima la modificación, en consideración a que si bien se ha continuado con su discusión y estudio, la OMPI es muy prudente dentro del contexto de foros de reforma, y en ese sentido más bien ha tratado de hacerse presente colaborando u observando el desarrollo de las distintas reformas en proyecto que hemos venido comentando, esperando el momento oportuno de vigencia.

Simultáneamente, se continuó con la reforma a la Decisión 85, olvidándonos del texto Trips y de la Sección 301, y de la OMPI, para los efectos de cambio. Queríamos una norma auténtica, independiente, lo suficientemente sólida y, de ser posible, abierta, con el fin de ir ajustándonos de modo paralelo a las modificaciones multilaterales. Esto en lo posible dentro de un régimen común.

Como característica general de las Reuniones de Expertos, puede comentarse que en verdad no todos los países se encontraban con igual preparación sobre el tema. Si bien resulta difícil legislar para y dentro de un Estado, lo es mucho más para cinco, que si bien creemos tener intereses parecidos, no contamos con igualdad de criterios, dedicación, convencimiento. La primera pregunta de la que ha debido partirse es si la norma anterior (Decisión 85) había servido o no, y cuáles eran, *política y económicamente* hablando, sus más impor-

⁶ Datos tomados del diario *La República*.

tantes consideraciones. Es decir, si dado el panorama mundial esbozado, y si dadas las características comerciales de la subregión, todavía nos interesaba y nos servía tener una norma común andina.

Era casi que imposible, en todo caso, que uno cualquiera de los cinco Estados manifestara su voluntad encaminada a no legislar en grupo, si por otro lado se continuaban las reuniones y las Decisiones sobre los otros temas que comprende el Régimen Común. Entonces, en materia de propiedad industrial vamos llegando a una nueva norma, no tanto por estar convencidos de su necesidad, repito, a nivel de norma andina, sino porque la fuerza de tener una relación de subregión nos arrastraba también a legislar sobre este asunto.

Dentro de este contexto se expide la Decisión 311 del 12 de diciembre de 1991, por parte de la Comisión del Acuerdo, la cual duró dos meses, debido a que inmediatamente surgieron modificaciones (en especial el Art. 119 y la Disposición transitoria tercera), y se reemplazó totalmente por la Decisión 313 del 14 de febrero de 1992 (fecha en que se publica en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena), toda vez que en la Reunión de Presidentes, celebrada en Cartagena (8 al 10 de diciembre de 1991) éstos formularon un mandato a la Comisión en ese sentido. Así las cosas, en la Reunión de Quito se expide esta Reglamentación.⁷

La pretensión más importante de la nueva norma era el fortalecimiento de la protección de la propiedad industrial

en todos y cada uno de los países que conforman el Grupo Andino, recogiendo las tendencias de apertura económica, y buscando una ubicación dentro del ámbito internacional, dados los proyectos de reformas y los objetivos de países industrializados, particularmente de los Estados Unidos, con quienes nos interesa una muy buena relación de comercio.

Reforma

Estas son algunas de las más importantes modificaciones:

1. En materia de *patentes*

a. **Se amplía la vigencia** a quince años (antes era de cinco años) los cuales serán contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. Nótese la diferencia (antes era a partir de la concesión), y siguen siendo prorrogables por *una sola vez* a cinco años. Es decir, lo que debemos tener en cuenta es que la patente ahora es de 20 años, pero desde la solicitud, ¿lo que implica que el inventor *podría* hacer valer sus derechos de titular (Art. 35) desde esa fecha?, o que simplemente se reconoce el derecho de prioridad (que se encontraba idéntico en la legislación anterior) y que hace referencia a que "*los hechos ocurridos en el espacio de tiempo entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad, no afectan la novedad*", y a que "*las solicitudes de patentes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden convertirse en patentes válidas [...]*"

En conclusión, sí se amplió el término de protección, pero no es tan simple como decir que de cinco a quince años prorrogables a veinte. ¿Cómo se va a ejercer un derecho que no se sabe si se va a llegar a

⁷ PACHON MUÑOZ, Manuel, op.cit.

tener? Eso no es imposible, pero debe reglamentarse.

b. Se incluyó dentro de los requisitos de patentabilidad el nivel inventivo. (Antes eran únicamente la novedad y la susceptibilidad de aplicación industrial).

Muy importante. Nuestra legislación consagraba este elemento antes de la Decisión 85, y consiste, a la luz del Art. 4 de la nueva normatividad, en que a una persona normalmente versada en el aspecto técnico del que trate la patente no le resulte obvia, ni teniendo en cuenta el Art. 2 de la legislación en comento, no se hubiere derivado evidentemente del estado de la técnica (que no haya sido accesible al público). Digo que es importante porque todo invento debe contar con este aspecto subjetivo que eleva la consideración de invención, es decir, no todo lo nuevo es un invento.

c. En cuanto al requisito de novedad (Art. 2), si bien la norma nueva no especificó (como sí lo hacía la anterior) si se trata de la novedad universal (el estado de la técnica se predica de los conocimientos que se han hecho accesibles al público en cualquier lugar y no únicamente en el país en donde se estudia la patente), debe concluirse sin ningún temor que se hace referencia a ella, debido a que no se restringió a una novedad particular. Esa era la intención de los países miembros: **la novedad universal.**

d. El Art. 3 **amplía la protección de la novedad**, en el sentido de no entenderse perdida cuando se autodivulgue por el inventor, siempre y cuando sea en el año anterior a la presentación de la solicitud. Igualmente, la amplía cuando una oficina nacional competente publique el con-

tenido de la solicitud contraviniendo las normas que protegen la novedad, cuando un tercero haya obtenido la información directa o indirectamente del inventor.

e. En cuanto a las **creaciones que no se consideran invenciones:**

- Se incluyen las protegidas por *Software* (se define de una vez por todas cuál es la clase de protección que debe dársele).
- Las formas de presentar información.
- Quedaron igualmente consagrados: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de ellas.
- Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales.
- Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnósticos. (Colombia no estaba de acuerdo con excluir a estos últimos, pues la experiencia ha demostrado que en muchos casos pueden ser invenciones verdaderas, pero se aducía, por otra parte, incremento en los costos).

f. En cuanto a las **invenciones no patentables:**

- Las contrarias al orden público. Se incluye a la *moral*, a las buenas costumbres,

o que sean evidentemente contrarias al desarrollo sostenible del medio ambiente (esto último es nuevo).

- Las especies y razas animales y procedimientos para su obtención (antes: razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de animales).
- Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre su identidad genética (nueva).
- Las relativas a los materiales nucleares y fisionables (nueva).
- Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la OMS.

Nota: Este fue uno de los puntos más álgidos de discusión. Sin embargo, es bueno comentar que se estableció dentro de las Disposiciones transitorias que los productos farmacéuticos que no están excluidos de patentabilidad, el país miembro que lo considere pertinente podrá no otorgar patente de invención por el período que determine en su respectiva legislación nacional, pero no por más de diez años, desde febrero de 1992. (Sobre el particular cursa un proyecto de ley en el Congreso de la República).

g. En cuanto a los derechos del titular de la patente, se modifica el de explotación exclusiva por el de prohibir a terceros que actúen sin su consentimiento. Es muy importante comentar que se estableció (Art. 35, literal a) que el titular no podrá evitar que un tercero importe el producto patentado cuando éste haya sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular o de cualquier otra

manera lícita. (Punto esencialmente sensible en la negociación).

h. Se establece por primera vez el derecho de la posesión anterior, cuando es de buena fe, claro está.

i. Se estableció que cabría la nulidad cuando la patente se concedió violando la Decisión 313, y la caducidad cuando deja de pagar las tasas (figura nueva para la conservación de los derechos protegidos vía propiedad industrial, necesaria para continuar con ellos).

j. Se legisló sobre los modelos de utilidad, que son unidades tecnológicas menores. Son unos "inventicos" definidos por el Art. 53 de la normatividad en comento, así:

Se concederán patente de modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o, de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

En nuestros países la gran mayoría de logros constituyen modelos de utilidad, y no invenciones propiamente tales. Cuando se efectuaban los Encuentros del Inventor se llegaba siempre a la conclusión de que nos faltaba una norma al respecto. Perú era el único país que contaba legislativamente con dicha figura.

k. Se unen en una sola designación Diseños industriales, los dibujos y modelos industriales: Serán cualquier reunión de líneas o combinación de colo-

res o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que se incorpore a un producto industrial o de artesanías para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

Se continuó con la exclusión de la industrial, aun cuando Colombia se opuso.

2. Marcas. Hubo muchas modificaciones. Me referiré a las que considero más trascendentales:

2.1. El concepto de marca se modificó sustancialmente, así: signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Es decir, deja campo abierto a las marcas olfativas y auditivas, excluidas de la anterior legislación. Elimina también el requisito de la novedad.

3. En las prohibiciones de registro de marcas:

3.1. Las que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate. (Antes: sólo las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores). Eso significa que no se pueden registrar los envases usuales de los productos ni las formas que se deriven de las características de los productos o del uso o empleo al que están destinados.

3.2. Las que consistan en formas que den una ventaja funcional técnica o un valor intrínseco mayor o diferente al producto o al servicio al cual se aplican.

3.3. Las que consistan *exclusivamente*

en un signo o indicación (antes era sólo para las palabras) que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país (antes, países miembros), sea una *designación común o usual de los productos o servicios* de que se trate. (Ojo, se suprime "palabras equivalentes en otros idiomas").

3.4. Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

3.5. Las que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a error respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique, o que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas. (Nosotros no tenemos legislación sobre las denominaciones de origen ni sobre las indicaciones de procedencia, pero debemos respetar las que se encuentren protegidas por otros Estados).

3.6. Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros. Ejemplo, en nuestro país el sello de calidad del Icontec.

3.7. Los que reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país o de cualquier país, títulos valores, y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

3.8. Los signos que sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o re-

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (esto es nuevo).

3.9. Los que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros siempre que, dadas las circunstancias, pudiere inducirse al público a error. Es muy importante porque protege tanto al nombre comercial como a las marcas.

3.10. Consagra expresamente la posibilidad de evitar que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que induzca a error.

3.11. Marcas notorias. Era un tema muy importante.

La propuesta de Colombia fue que se reglamentara como lo establece el Convenio de París, de forma simple pero a su vez completa. No obstante, este fue uno de los puntos donde más se debió concertar, oír, discutir y aceptar, pero, en todo caso, quedó mal redactado y repetitivo, que no era la idea, pero que la explicación descansa en el sinnúmero de propuestas formuladas. En mi concepto, sea lo que fuere, se reconoció protección a esta clase de marcas, que internacionalmente debíamos reconocer. (Vale la pena comentar que la idea, o el compromiso adquirido durante las discusiones, era que al final la Junta revisara la redacción, por resultar imposible que durante la reforma se fuera plasmando).

Resumiendo la norma, se estableció que no se pueden registrar marcas que reproduzcan, imiten, traduzcan o transcriban total o parcialmente un *signo* (obsérvese

que no dice *marca*) notoriamente conocido, bien sea en el país en el que se solicita la marca o en cualquier país andino, o en cualquier país que nos ofrezca reciprocidad (es decir, que nos traten igual que lo que nosotros los tratamos aquí en materia de marcas —la idea era recoger el principio de la Convención de París). Adicionalmente, se establece que la notoriedad se determina por los sectores interesados; no es una notoriedad universal. Vale decir, si hablamos de elementos deportivos *Wilson*, se examinará si es notoria en el sector de jugadores de tenis.

Otra consagración trascendental fue establecer que no es sólo para o por la clase que se solicita la marca, ni por o para los productos que se va a destinar, sino para otros.

3.12. Muy importante: No se pueden registrar como marca los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento. Es una causal totalmente nueva, y recoge no sólo la protección que las leyes de autores conceden, sino también que lo reconocido en ellas se protege vía propiedad industrial.

Finalmente, vale la pena efectuar una consideración. En el anterior Régimen, el derecho a las marcas se obtenía una vez que había sido concedido su registro por la Oficina Nacional Competente, y su renovación se concedía si una vez solicitada en tiempo se probaba que se había usado en cualquiera de los países de la subregión. En el presente estatuto se amplía el término de las marcas a diez años renovables por períodos sucesivos de diez en diez (antes, de cinco en cinco).

Se exige también seis meses de antelación a la solicitud de renovación, pero se concede un plazo de gracia no previsto en la anterior legislación. Ahora bien, en la actualidad no se requiere probar el uso de la marca para que se conceda su renovación. Lo único que analizará la Oficina Competente es que el solicitante sea el titular y haya cancelado en tiempo las tasas correspondientes. En consecuencia, se eleva a causal de caducidad la falta de pago (Art. 103).

No obstante, sigue siendo necesario el uso, por ser de la esencia de la protección a la propiedad industrial. No resulta interesante proteger para guardar, para evitar simplemente que otros la usen, pero en virtud del Art.98 se dará lo que en derecho llamamos *traslado de la carga de la prueba*, en el sentido de que la Oficina deberá cancelar el registro si una persona interesada logra probar que el solicitante de la renovación no se encuentra utilizando su bien en la subregión durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Lemas comerciales

Se legisló también sobre lemas comerciales, aun cuando a la luz de la normatividad dichos elementos podían registrarse también como marcas, sin que existiera un artículo específico que previera esta posibilidad. Se definen en el Art. 107 como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, y que no podrán registrarse los que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Compartimos la apreciación del profesor Ricardo Metke en el sentido de que "[...] no circunscribe la prohibición a lemas

comerciales que se soliciten para los mismos o similares productos, circunstancia que podría interpretarse en el sentido de que la protección del lema comercial no está restringida por la naturaleza del producto o servicio a que se aplican".

Marcas colectivas

Es una figura nueva en la Ley Comunitaria, mas no en la legislación nacional, toda vez que en nuestro Código de Comercio se establecía su consagración.

Se define como toda marca que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. Ejemplo de ellas serían la designación PURA LANA o LYCRA que acompaña a algunos productos de confecciones que son elaborados con materiales de estas características.

Deseo hacer un breve comentario sobre el Art. 97 de la presente Decisión, a cuyo tenor:

El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.

Se concibe en este Art. la figura del **agotamiento del derecho**, recogida de los tribunales europeos, donde se respeta el

principio de la territorialidad de las marcas, pero una vez que el producto marcado se comercializa, el titular pierde el control de éste, en la medida en que no sabe cuál será su destino, y por tanto no puede entorpecerle su normal desarrollo.

La norma anterior (Art. 75 de la Decisión 85) permitía la importación de mercancías de los países miembros, con marcas confundibles a marcas ya registradas en el país, y lo único que se exigía era la indicación del lugar de fabricación. Esta norma fue un gran obstáculo en el comercio de nuestros productos en la subregión, y lo más grave, fue incidente importante en nuestras relaciones bilaterales con algunos de estos países.

Artículo 118 de la Decisión 313

Los países miembros, en sus respectivas legislaciones nacionales o mediante compromisos adquiridos en el marco de convenios bilaterales o aquellos celebrados en el ámbito de organismos internacionales, podrán fortalecer y ampliar los derechos sobre propiedad industrial conferidos en la presente decisión cuando así lo consideren pertinente.

Razón de ser de la norma: el compromiso que teníamos y la voluntad de adherirnos al Convenio de París. Este convenio es bien generoso en protección, sobre todo en las posibilidades que se nos dan de adherirnos al Protocolo de Lisboa y de Madrid.

Por último, en las disposiciones transitorias vale la pena anotar que adquirimos el compromiso de establecer la modalidad de protección referente a las variedades vegetales y los procedimientos para su obtención. Se previó como

fecha el 31 de julio de 1992, y mientras tanto y todo este tiempo posterior, los países no pueden otorgar patente de invención a esos productos y a esos procesos.

Para la biotecnología, incluidos los microorganismos y los procedimientos para su obtención, se estableció el 31 de diciembre de 1992 para su legislación.

No se ha legislado a la fecha sobre ninguno de estos dos aspectos. El país se encuentra estudiando las implicaciones y posibilidades de adherirnos a UPOV (Unión de Protección para las Variedades Vegetales).

Al finalizar esta corta presentación sobre los aspectos más generales de la propiedad industrial, desearía invitar a quienes nos encontramos en el ejercicio de la profesión del derecho y a quienes especialmente nos interesa el tema, a que, si bien la norma una vez vigente se independiza de sus autores, sería más constructivo, más próspero, adoptar una actitud más positiva en la interpretación, lo que colaboraría directamente con el buen desarrollo de las normas y el reconocimiento de los derechos que éstas protegen, y no una actitud permanente de crítica y cuestionamiento, que entorpece y congestiona la buena labor pretendida hoy en día por la Superintendencia de Industria y Comercio.