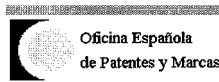




OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002

INFORME DE COLOMBIA: PROPIEDAD INDUSTRIAL

*Documento preparado por la Sra. Blanca Nieve Pérez Guaneme, Fiscal,
Fiscalía General de la Nación, Bogotá D.C.*

MARCO REGULATORIO

La propiedad Industrial se encuentra regulada en Colombia por dos tipos de normas. Las primeras de carácter supranacional y las segundas de orden interno.

Colombia es parte del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, que hoy se denomina Comunidad Andina, mediante el cual pretende lograr un mercado subregional integrado por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela.

Con el fin de lograr esta integración económica, se consideró necesario tener una legislación uniforme, en materias directamente relacionadas con sus economías. Es así como en virtud de los compromisos derivados del Acuerdo de Cartagena se delega parcialmente la soberanía en un órgano supranacional, la Comisión, para que esta regule y legisle, entre otras materias, la propiedad industrial.

A partir del tratado de 1989 se creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual interpreta las normas supranacionales que vayan a ser aplicables a casos particulares en procesos que conozcan las autoridades judiciales nacionales, mediante la figura de la consulta prejudicial.

En relación con la norma interna y la norma supranacional el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de julio 29 de 1998, Proceso No.2 IP-97, Caso Marca Rioclaro, se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho nacional de los países miembros, adoptando la tesis de la inaplicabilidad de la ley interna, mediante la cual se considera que no se aplicará si contraviene lo dispuesto por la norma comunitaria, tesis de suma importancia dentro del ámbito andino pues debe ser ésta y no la derogación tácita de la ley interna, la que debe prevalecer, pues tal y como lo ha venido afirmando este Tribunal Andino comunitario en reiteradas oportunidades, (Procesos 2 IP -88, 3-IP-94, 9 IP-94, 10 IP-94, entre otros) las normas internas deben estar en estricta concordancia con la ley comunitaria so pena de quedar afectadas de inaplicabilidad - no derogatoria frente a ésta.

Las normas derivadas del Acuerdo de Cartagena, como es el caso de la Decisión 85, al ser de aplicación preeminente por parte de cada país miembro, producen el efecto de que las leyes del régimen interno de cada uno de los países andinos que se refieren al mismo resulten inaplicables frente a ellas, razón por la cual se expidió el Régimen Común de Propiedad Industrial (Contenido inicialmente en la Decisión 85 sustituida por las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), era ésta aplicable y no la legislación interna, subsistiendo esta última en todo lo que no fuera incompatible con la ley comunitaria.”

Posteriormente al interpretar el art.144 de la Decisión 344, el Tribunal recogió el pronunciamiento de la sentencia de interpretación prejudicial 9-IP-94, en los siguientes términos:

“La Decisión 344 (art. 144) conserva idéntica estructura gramatical, respecto a la norma del art. 84 de la Decisión 85. Se aclara, por lo demás, que en ciertas situaciones será necesario que los países regulen a través de actos legislativos internos posteriores (leyes, reglamentos, acuerdos o resoluciones) determinadas materias no comprendidas en una Decisión en uso de la facultad complementaria que al Derecho interno se asigna pero si esa materia se encuentra ya regulada de antemano y prevista en la legislación interna, antes de la vigencia de la Decisión, el Derecho interno subsistirá parcialmente en cuanto no se oponga a la legislación comunitaria (Proceso 6-IP-94, GO No.170 de Enero 23 de 1995).”

La Corte Constitucional Colombiana también ha reconocido la preeminencia de las normas andinas sobre la legislación interna. En Sentencia C-228 de 1995, con ponencia del Dr. Antonio Barrera Carbonell, sostuvo lo siguiente:

“El Derecho Comunitario, surgió como resultado del traslado de competencias en diferentes materias del quehacer normativo por los países miembros y las subsecuentes regulaciones expedidas por las autoridades comunitarias apoyadas justamente en tales competencias y atribuciones, ofrece la doble característica de un sistema preeminente o de aplicación preferencial frente al derecho interno de cada país miembro y con una capacidad de aplicación directa y eficacia inmediata, porque a las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario, no es posible oponerles determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación directa y eficacia inmediata, porque a las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario, no es posible oponerles determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación, no su eficacia puede condicionarse a la voluntad del país o de las personas eventualmente afectadas por una decisión.

De esta suerte, la capacidad de regulación por los países miembros sobre materias reservadas al derecho comunitario es muy restringido, limitándose a la expedición de normas complementarias cuando el Estatuto de Integración o autorice para reforzar las decisiones de las autoridades comunitarias o si fuese necesario para establecer instrumentos de procedimiento destinados a la aplicación de las sanciones, medidas de carácter operativo que deban cumplirse ante las autoridades nacionales.”

Ahora bien las decisiones que se han proferido para regular el régimen de la Propiedad Industrial, son las siguientes: La Decisión 85, aprobada en Colombia por el Decreto 1190 de 1978. Fue sustituida por la Decisión 311, ésta por la Decisión 313 y ésta a su vez por la Decisión 344. Actualmente rige la Decisión 486, que entró en vigencia según el nuevo régimen de aplicación directa, a partir del 1 de Diciembre de 2000. La Decisión 486 ha sido reglamentada en Colombia mediante el decreto 2591 y la Resolución 210 de 2001.

La norma interna que regula la materia es el Código de Comercio. En materia procedimental también son aplicables el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil. Los Delitos contra la Propiedad Industrial se consagran en el Código Penal y los procesos a que dan lugar se reglamentan por el Código de Procedimiento Penal, los cuales son investigados por la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos de Autor y del Acceso o Prestación Ilegal de los Servicios de Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la Nación y Fiscalías Seccionales de Unidades de Delitos contra el Patrimonio Económico.

La biotecnología en Colombia tiene como marco regulatorio para su desarrollo, la adhesión a acuerdos internacionales y regionales en materia de derechos de propiedad intelectual Decisión 345 o Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales y Decisión 391 o Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

La Globalización y el carácter internacional que tiene la propiedad Industrial sugieren la existencia de convenciones internacionales que regulen las relaciones entre los Estados y sus nacionales en estas materias.

- CONVENIO DE PARÍS (1883): Del cual Colombia hizo parte desde 1996 se considera el instrumento que sienta las bases de una protección mínima a los derechos de propiedad industrial a nivel internacional.

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO GATT

- GRUPO DE LOS TRES G-3: Este acuerdo Regional Compuesto por Colombia, México y Venezuela contiene algunas disposiciones relacionadas con el cumplimiento de acuerdos en materia de propiedad intelectual.

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC): Hoy el convenio de mayor trascendencia por su Globalidad y por constituir un apéndice de la Organización Mundial del Comercio del cual Colombia es parte.

- CONVENCIÓN DE RÍO 1992: Colombia es miembro Oficial de los acuerdos emanados de la cumbre de Río.

LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD: Resol.00342 del ICA

De igual forma Colombia a suscrito varios Convenios Internacionales que regulan las relaciones entre los Estados y sus nacionales en materia de propiedad Industrial los cuales no relaciono en este documento por lo dispendioso del tema.

TENDENCIAS MÁS RECIENTES SOBRE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COLOMBIA

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:
Declaratoria de Nulidad solicitada por la firma *THE H.D. LEE COMPANY, Inc.*, propietaria de la marca "LEE" de la Resol.No.34426 de fecha 23 de Agosto de 1994, expedida por la División en Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia,

mediante la cual concedió el Registro de la marca LEO (mixta), para proteger “todos los artículos comprendidos en la clase 25 internacional (ropa, calzado y sombreros)”, a nombre de la Sociedad J.URREA y Cia. Confecciones Leonisa, C.S. de Colombia.

Concluyó a favor de Leonisa S.A. de Colombia:

1. La marca a más de reunir los requisitos establecidos en el art. 81 de la Decisión 344, no debe caer en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los art.82 y 73 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. Se considera engaño cuando un signo provoca una distorsión de la realidad, es decir, en las características, naturaleza, procedencia, fabricación, etc. del producto o servicio induciendo al público en error.
3. El análisis comparativo de las marca, debe realizarse de acuerdo a las reglas generales para el cotejo marcario, como son: visión en conjunto de las marcas comparables, el cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos, la relevancia de las semejanzas más que las diferencias, etc., las cuales ayudarán al juez a determinar el riesgo de confusión.
4. En cuanto a la similitud de las marcas, los signos pueden incluso llegar a ser idénticos en su naturaleza, lo que no constituye impedimento para ser registrados. Lo que se exige es que la finalidad del producto amparado por la marca sea distinta.

Al realizar el cotejo entre los signos denominativo y mixto, se debe actuar primeramente sobre el elemento que predomina, es decir el que causa en la mente del consumidor la primera impresión, tomando en cuenta que en el signo mixto lo que predomina por lo general es el elemento denominativo; sólo por excepción puede el elemento gráfico tener influencia por su preponderancia y magnitud.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:
Interpretación Prejudicial de los art. 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 solicitada por el Consejo de estado de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Expediente Interno 6283 Actor: Multirevistas Editores S.A.. Marca “LUNA”. La demandante MULTIREVISTAS EDITORES S.A. solicitó se declare la nulidad de los actos administrativos en los cuales se negó el registro de la marca “LUNA” para distinguir, revistas, publicaciones, publicaciones periódicas y todo tipo de material impreso, papelería, material de instrucción o enseñanza, como productos de la clase internacional No. 16 [1]; entre estos la nulidad de las resoluciones No.9.686 de mayo 31 de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca anotada. El actor sostuvo que cumplió con los requisitos de registrabilidad del art. 81 Decisión 344 y que la marca es suficientemente distintiva, además de hallarse ya registrada para distinguir servicios de una clase estrechamente relacionada, como es la clase internacional No.35. EL TRIBUNAL concluyó:

1. La marca es un signo capaz de distinguir productos o servicios de una persona de los de otras que se encuentren en el mercado. Un signo deberá reunir los requisitos establecidos en el art.81 de la Decisión 344 y no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones de los art.82 y 83 de dicha decisión.

2. El art. 83 literal a), se refiere a la causal de irregistrabilidad de los signos que son semejantes o idénticos a otros registrados o solicitados para su registro para los mismos bienes o servicio; o respecto de los cuales el uso de la marca induce a confundirse con otras, por lo que carecería de función distintiva.
3. El riesgo de confusión deberá ser evitado, por lo cual, el juez examinador deberá realizar el análisis bajo las reglas y criterios vertidos en esta sentencia.
4. La marca denominativa está formada por letras que se hacen pronunciables que tienen significado o no; en cambio la marca mixta está formada por la combinación de elementos gráficos y elementos denominativos. El Juez, en la comparación de estas marcas, deberá determinar si existe un elemento que cause mayor impresión en el consumidor, pudiéndole causar confusión en su adquisición.

DECISION DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA: Interpretación prejudicial No.64-IP-2001 Solicitud elevada por el Consejo de Estado de Colombia Sección Primera, planteada en razón a que la Sociedad PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE solicita la nulidad de las resoluciones Nos.16310, 25069 y 04800 de Agosto 18 de 1999, 26 de noviembre de 1999 y 29 de febrero de 2000 respectivamente. La sociedad MERCALIMENTO LTDA., solicitó el 23 de Diciembre de 1997 el registro de marca “DE LA CORTE” para distinguir aves, productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, y dentro del término legal, la Sociedad PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE, presentó observaciones, argumentando que tiene registrado y es titular del nombre comercial “PRODUCTOS VINOS DE LA CORTE, VINCORTE” desde el 23 de Diciembre de 1988 hasta la fecha. Concluyó el Tribunal lo siguiente:

1. Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse así mismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad.
2. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclator, y de igual manera los criterios para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio al no existir conexión entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada.
3. La protección al nombre comercial, se da por su uso y no por el registro, como si sucede en el caso de las marcas. Para la parte que alega aquel constituye sin embargo una obligación probar este uso, debiendo ser utilizados los medios establecidos al efecto en el país miembro respectivo. Si hubiese esta comprobación no podrá otorgarse el registro de una marca similar o idéntica a la de los nombres comerciales protegidos por la legislación comunitaria en virtud del uso del mismo, ya que el signo correspondiente no sería distintivo y el consumidor correría el riesgo de engaño o confusión.

DECISIÓN PROCESO No.75-IP-2002 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedió Registro a favor del Banco Cooperativo de Crédito y Desarrollo Social COOPDESARROLLO de la marca MEGABANCO BANCO COODESARROLLO “mixta” para distinguir servicios comprendidos de la clase 36 de la Clasificación de Niza. Alegó el Banco Caja Social que la supuesta confundibilidad existente respecto de las marcas prioritarias de su propiedad “M MEGACUENTA CAJA SOCIAL”, “MEGACUENTA” y “MEGACREDITO” que distinguen servicios de la misma clase. El Tribunal al respecto concluyó:

1. El examinador debe tener en cuenta que en algunas marcas se presentan semejanzas atinentes sólo a prefijos y sufijos de uso común que por sí solos son irregistrables. En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado tres elementos genéricos, para determinar si la distintividad del signo examinado surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseado; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión, al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.
2. Establecida la identidad o similitud entre dos signos, y con el fin de determinar la posibilidad de error o confusión que se pueda derivar de ellas, se ha de tomar en cuenta los criterios que permiten establecer la conexión competitiva entre los productos que distinguen, y a que, en principio, si no existe conexión alguna entre ellos, no habrá lugar a impedir el registro de la marca solicitada.

CONSEJO DE ESTADO COLOMBIA. Proceso 6499/02. Parte Actora: Sociedad BAVARIA S.A. El 26 de febrero de 1997 la Sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A. CORPALI S.A., solicitó el registro de la marca BONFRUIT (etiqueta) para distinguir productos amparados en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). Dentro del término legal la Sociedad BAVARIA S.A. solicita se declare fundada la observación presentada y en consecuencia se anule el registro autorizado a CORPALI S.A. el Tribunal concluyó:

1. Se considera genérico un signo, cuando alude al producto o servicio que pretende distinguir. Será descriptivo un signo cuando se refiere precisamente a la cualidad o característica que usualmente corresponde al producto o servicio que pretende distinguir. Es irregistrable el signo que comprenda o signifique el género o la descripción de un producto o servicio.
2. Si podrá ser registrable como marca, el signo que aunque genérico o descriptivo para una cierta clase de productos o servicios, no lo sea en relación con otros, con lo cual se podría configurar como expresión de fantasía.
3. Los signos usuales o comunes de los productos o servicios que circulan en el mercado, no pueden ser registrables, por ser de uso público y por consiguiente inapropiables.

SENTENCIA Proceso No.28 IP-2002 TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. Solicitud interpretación prejudicial de fecha marzo 22 de 2002, relacionando como hechos que el 3 de Octubre de 1996 Rhone-Poulenc Agrochimie presentó, solicitud de patente de invención que reclama a través de tres grupos distintos de reivindicaciones un mismo concepto inventivo: una composición fungicida sinérgica que comprende un compuesto análogo a la estrobilurina y un procedimiento que utiliza dicha composición destinada a proteger los cultivos contra los ataques fúngicos con carácter curativo o preventivo. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia por medio del examinador técnico asignado, en cumplimiento del estudio de fondo ordenado por el art. 27 de la Decisión 344, citó la publicación WO 95/15083 para desvirtuar la novedad de las reivindicaciones 1 a 7 del primero grupo concluyendo que la composición fungicida carece de novedad. Por lo que Rhone-Poulenc Agrochimie modificó el capítulo reivindicatorio excluyendo unos derivados. El Tribunal decidió:

1. La invención de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el art. 3 de la Decisión 344. Cuando la invención se halle integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquella.

2. La invención cumplirá el requisito del nivel inventivo cuando no resulte evidente del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate.

El peticionario podrá modificar su solicitud de patente en cualquier estado del trámite, y la modificación podrá abarcar desde los términos formales de la solicitud hasta el tenor de las reivindicaciones, pero en ningún caso podrá incluir la ampliación de la invención o de la divulgación contenida en dicha solicitud.

Hoy puede decirse en Colombia que los Industriales se han vuelto más concientes de la necesidad de proteger sus derechos atinentes a la Propiedad Industrial a través de la impugnación de Actos Administrativos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, previo el registro de sus marcas, habiendo manifestado la Superintendente de Industria y Comercio que el objetivo de la entidad es evacuar en el año 2002, 5397 solicitudes de registro de marcas y patentes. En los últimos cinco años han aumentado las demandas sobre protección a la Propiedad Industrial y sobre invenciones presentadas ante el Consejo de Estado, organismo competente por vía jurisdiccional, el cual actualmente profiere mensualmente cinco o más sentencias en este aspecto.

Son varias las autoridades que en Colombia luchan contra la falsificación de marcas entre ellas la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Actualmente hay un gran interés gubernamental para generar en la academia esta inquietud, al igual por la formación de jueces y fiscales especializados en la materia, como también de fomentar la creación de una cultura de respeto a la propiedad industrial y la adquisición de bienes legítimos.

La falsificación y adulteración de productos y la violación de los derechos de propiedad industrial se han convertido en una verdadera alarma, no solo para el sector productivo nacional sino para el mismo Estado por los ingresos tributarios que deja de percibir y para la sociedad Colombiana, víctima de las consecuencias de la adulteración de productos de consumo masivo, existiendo un convenio antipiratería suscrito por múltiples organismos del Estado, entre los que se encuentra la Fiscalía General de la Nación, que investiga y sanciona los atentados contra la propiedad industrial, especialmente a través de la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en delitos contra los Derechos de Autor y del Acceso o Prestación Ilegal de los Servicios de Telecomunicaciones, creada hace tres años como herramienta dedicada con exclusividad a perseguir y sancionar a quienes vulneran la propiedad intelectual, conociendo también por asignación especial de los delitos contemplados en la Ley 599 de 2000 o nuevo Código Penal, denominado Corrupción de Alimentos, Productos Médicos y material profiláctico, relacionado específicamente con las adulteraciones que se presentan en los medicamentos y productos biológicos en el área farmacéutica, comportamientos muchas veces asociados a otras conductas como las de Usurpación de Marcas y Patentes, Uso Ilegítimo de Patentes y Violación de reserva industrial y comercial, con los cuales se pretende proteger la propiedad industrial en todos los campos, especialmente en el de la salud pública a través de mecanismos propios de la órbita penal.

Lamentablemente, en la práctica dichos comportamientos son sancionados con penas de prisión que no superan el mínimo de cuatro años por lo que, según la nueva normatividad procedimental (Ley 600 de 2000) no procede la aplicación de medida de aseguramiento de detención preventiva, sino que obliga la libertad provisional de los sindicados, aunque, por las características de flagrancia en que la mayoría de las veces se sorprende a los autores, procede la incautación de las maquinarias y demás elementos y mercancías que provienen de esos delitos, con lo cual en parte se logra prevenir la nueva comisión de estos atentados. Por tal motivo, sería conveniente y necesario para una mejor protección de ese bien jurídico, aumentar las penas de privación de libertad personal para que realmente sea sancionado todo ilícito que atente contra el mismo y hacerla más efectiva.

No podría terminar este documento sin antes agradecer a la OMPI, a la Oficina Española de Patentes y Marcas y a la Oficina Europea de Patentes el hacer posible mi participación en este Seminario, el cual ampliará mis conocimientos en este importante tema que muy seguramente redundará y se aplicará en la Administración de Justicia, campo en el que me desempeño, y en el que puedo compartir experiencias con similares de otras comunidades en beneficio mutuo.

[Fin del documento]