



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 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 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**CRITERIOS JURISPRUDENCIALES ESTABLECIDOS POR EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

*Documento preparado por el Sr. Guillermo Chahin Lizcano, Magistrado del Tribunal,
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito*

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	2
<u>1.1. Qué se entiende por Jurisprudencia en el ámbito comunitario andino y cuáles son sus alcances.</u>	<u>2</u>
<u>1.2. Formas de producir la jurisprudencia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.</u>	<u>2</u>
<u>1.3. Materias del Ordenamiento Jurídico Andino objeto de pronunciamientos jurisprudenciales por parte del Tribunal de Justicia.</u>	<u>3</u>
2. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS, EN GENERAL, AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO.	4
➤ Conformación y Jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino	4
➤ Aplicabilidad directa y supremacía del Derecho Comunitario Andino.....	5
➤ Efecto directo del Derecho Comunitario. Derechos y obligaciones de los particulares.....	8
➤ Alcance de la Interpretación Prejudicial. -	8
3. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS AL DERECHO DE MARCAS.	9
<u>3.1. Sobre el concepto de marca y los requisitos para el registro.</u>	<u>9</u>
➤ La marca y las condiciones para su registro. -	9
<u>3.2. Sobre las clases de signos.</u>	<u>10</u>
➤ Clases y tipos de marca. Cotejo marcario:	10
➤ Clases y tipos de marcas. Denominativas y Mixtas.	11
➤ Clases y tipos de marcas: familia de marcas; marca derivada; marca defensiva.....	11
➤ Clases y tipos de marcas: familia de marcas; marca derivada; marca defensiva.....	12
➤ Clases y tipos de marcas: comparación entre marcas gráficas.....	12
➤ Clases y tipos de marcas: La marca notoria (características, prueba y protección especial).....	13
➤ Clases y tipos de marcas: Prueba de la Marca Notoria. -	14
➤ Clases y tipos de marcas: La marca débil.....	15
➤ Clases y tipos de marcas: La marca farmacéutica:.....	15
<u>3.3. Sobre las causales de irreregistrabilidad de los signos.</u>	<u>15</u>
➤ Prohibiciones absolutas y relativas para el registro de marcas	15
➤ Irregistrabilidad por similitud de las marcas y riesgo de confusión.....	16
➤ Irregistrabilidad por riesgo de confusión. Conexión competitiva.	17
➤ Irregistrabilidad de signos comunes o usuales:.....	18
➤ Irregistrabilidad de signos genéricos:.....	18
➤ Irregistrabilidad de signos engañosos:.....	20
<u>3.4. Sobre el cotejo de las marcas.</u>	<u>20</u>
➤ Cotejo de las Marcas: Criterios para realizarlo.	20
➤ Cotejo de marcas y conexión competitiva entre servicios:.....	21
<u>3.5. Sobre la solicitud de registro y su trámite.</u>	<u>21</u>
➤ Uso de la Clasificación Internacional de Niza:.....	21
➤ Solicitud de Registro de un Signo como Marca y su Procedimiento.....	21
➤ Prioridad en la solicitud de registro y derecho a presentar observaciones.....	22
➤ Falta de notificación de observaciones presentadas a un registro de marca:.....	24
<u>3.6. Sobre el otorgamiento o la denegación del registro.</u>	<u>24</u>
➤ Debida motivación de los actos relacionados con el registro de marcas.....	24
➤ Sinonimias de las expresiones “otorgamiento “ y “concesión” empleadas en los diferentes estatutos comunitarios que han regido el registro de marcas.....	25
➤ Publicación de las marcas registradas.-.....	27
<u>3.7. Sobre los derechos que confiere el registro de marca.</u>	<u>28</u>
➤ Derechos que confiere el registro:	28
<u>3.8. Sobre la cancelación o anulación del registro de marca.</u>	<u>29</u>
➤ Cancelación y anulación del registro. Diferencias	29
➤ Nulidad de Registros Marcarios: acción procedente; caducidad; autoridad nacional competente y titulares de la acción.	30
<u>3.9. Sobre la renovación del registro de la marca.</u>	<u>31</u>
➤ Renovación del registro marcario:.....	31
4. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS AL DERECHO DE PATENTES	35
<u>4.1. La invención y los requisitos de patentabilidad. Invenciones no patentables.</u>	<u>35</u>
➤ La patentabilidad como regla general	35
➤ Necesidad de regulaciones comunitarias sobre patentes.	35
➤ Noción de Invención.-	36

➤	Requisitos de patentabilidad. La novedad en el régimen común andino de propiedad industrial	37
➤	Materias no consideradas invenciones e Invenciones no patentables.	41
➤	Requisitos de patentabilidad: De carácter objetivo y de carácter subjetivo.	44
➤	La Novedad y el estado de la técnica	45
➤	El Nivel Inventivo.-	46
➤	Susceptibilidad de Aplicación Industrial.-	47
➤	Inescindibilidad en el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.	48
➤	El Ordenamiento Jurídico Comunitario y las patentes de segundo uso.	49
➤	Reivindicaciones en la Solicitud de Patentes.-	50
4.2.	<u>Procedimiento aplicable a la solicitud de patente.....</u>	52
➤	Procedimiento para la obtención de patente. Trámite de la solicitud. Examen de patentabilidad.....	52
➤	Corrección de errores materiales en el título de la patente:.....	54
4.3.	<u>Derecho y obligaciones derivados de la patente.....</u>	55
➤	Vigencia de la patente de invención	55
➤	Obligación de explotar la invención patentada. Importación y comercialización del producto patentado. 56	
5.	<i>CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS AL DERECHO DE AUTOR.....</i>	58
➤	La obra susceptible de protección. La originalidad.....	58
➤	El software y la base de datos.....	59
➤	Definición legal de “programa de ordenador”	60
➤	La originalidad y la protección de las bases de datos	61
➤	El plagio	64
➤	El programa de ordenador como objeto de protección autoral.....	65
➤	Autoría y titularidad.....	66
➤	Derechos morales y patrimoniales	67
➤	Introducción de un programa en la memoria interna del ordenador	69
➤	La potestad exclusiva del titular de derechos, para autorizar la explotación del programa de ordenador ..	70
➤	Medidas cautelares	70
➤	Naturaleza y fines de las asociaciones o sociedades de gestión colectiva	71
➤	Reconocimiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión.....	73
➤	Calidad de autores y editores, y diferenciación con los titulares de derechos conexos.....	75

1. Presentación

Con la elaboración del presente documento se pretende, a la vez que satisfacer el requisito exigido por los auspiciantes del Segundo Seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, ofrecer una visión panorámica de lo que constituye, en sus principales líneas temáticas, el proceso de generación de jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en lo referente a esta rama del derecho.

1.1. Qué se entiende por Jurisprudencia en el ámbito comunitario andino y cuáles son sus alcances

Sea lo primero precisar el significado que dentro del Derecho Comunitario Andino presenta el concepto “Jurisprudencia”, habida cuenta, sobre todo, de la relación de cooperación que en cuanto a la aplicación de este derecho existe entre el juez nacional y el juez comunitario. A dicho propósito debe decirse que, en términos generales, jurisprudencia es la apreciación que tiene un juez determinado del sentido y alcance de una norma específica en el proceso de su aplicación a un caso concreto. Empero, en el ámbito del derecho comunitario es, además, el señalamiento de criterios interpretativos obligatorios, por parte del Tribunal de Justicia, para la resolución de un caso concreto por un juez nacional competente, cuando deba aplicar una norma del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

Así mismo, debe destacarse que, en términos generales la jurisprudencia no se constituye en ley, ni equivale a la ley, aún en los eventos de que sea reiterada, puesto que carece del atributo de la generalidad, lo cual hace que, de ordinario, ella no sea obligatoria y sólo tenga el valor de elemento auxiliar al servicio del juez para la interpretación de la ley. No obstante, cuando se habla de la jurisprudencia que se produce en el ordenamiento jurídico comunitario en razón o por motivo del instituto de la interpretación prejudicial, competencia del Tribunal de Justicia, los criterios interpretativos que se emitan por éste, respecto de la norma comunitaria objeto de la consulta prejudicial, deberán ser adoptados por el juez nacional consultante en la sentencia que ponga fin al proceso interno dentro del cual se originó. Por lo demás, y en virtud del papel unificador de la jurisprudencia que le corresponde desempeñar al Tribunal Comunitario, los jueces nacionales para operar, aplicándola, sobre una norma del ordenamiento común, deben previamente y de manera obligatoria, obtener el criterio interpretativo del órgano jurisdiccional de la comunidad.

1.2. Formas de producir la jurisprudencia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

De lo dicho en el acápite anterior se colige que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina produce dos tipos de jurisprudencia, o mejor, uno sólo, pero con dos clases de efectos y alcances: el uno, de carácter eminentemente judicial, generado dentro del proceso de aplicación directa de la norma comunitaria por parte del Tribunal, cuando actúa y resuelve casos concretos sometidos a su decisión en ejercicio de las acciones judiciales que le son propias, a saber, la acción de incumplimiento, la acción de nulidad, el recurso por omisión y las acciones relativas derechos laborales de los trabajadores de los órganos y entidades del Sistema Andino de Integración. El otro, de carácter prejudicial e indirecto (en cuanto el Tribunal no aplica la norma comunitaria al caso concreto), que es el que se produce en la absolución de consultas prejudiciales cuando le señala al juez nacional, como ya se dijo, criterios obligatorios para interpretar la norma comunitaria que deba aplicar en la resolución de la controversia sometida a su jurisdicción.

1.3. Materias del Ordenamiento Jurídico Andino objeto de pronunciamientos jurisprudenciales por parte del Tribunal de Justicia

Siendo el Tribunal de Justicia, como en efecto lo es, el único órgano de la Comunidad facultado para “*declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente*”,¹ es obvio que la correcta aplicación y la intangibilidad de la totalidad del ordenamiento comunitario se encuentra bajo su responsabilidad y por ende, sus actos jurisdiccionales abarcan todo el espectro normativo que lo conforma, dando lugar a la generación de una copiosa jurisprudencia tanto en el uno como en el otro de los campos, judicial y prejudicial, que atrás se caracterizaron.

Por ello, y por las mencionadas particularidades de la jurisprudencia del Tribunal, se estima conveniente y útil para el mejor entendimiento de las mismas, presentar, antes de avocar los temas concernientes a la propiedad industrial (la mayoría de ellos fruto de la consulta prejudicial, aunque otros varios, producto de acciones judiciales directamente ventiladas ante él), algunas de las más importantes cuestiones de tipo general atinentes a la estructura, características y funcionamiento del aludido ordenamiento.

¹ Según lo declara el preámbulo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. Criterios jurisprudenciales relativos, en general, al ordenamiento jurídico andino

➤ Conformación y Jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino

“El ordenamiento jurídico andino se halla conformado, definido y caracterizado en los artículos 1 a 5 del Tratado de Creación del Tribunal. Allí se establece cuáles son las normas que lo integran, su naturaleza y ámbito de aplicación, su jerarquía y preeminencia, así como las competencias y facultades de los órganos que se encargan de su vigilancia y de su observancia, y, en fin, los sujetos pasivos y los órganos competentes para generar derecho derivado o secundario.

(...) “El ordenamiento comunitario se compone, principalmente, de dos tipos de normas jurídicas que son “originarias”, “primarias”, o “constitucionales”, las unas, contenidas en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, con sus respectivos y ya numerosos protocolos modificatorios; y, “derivadas” o “secundarias”, las otras, que son las contenidas en las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina y en las Resoluciones de la Secretaría General.

“El propio Tratado de Creación del Tribunal determina en su artículo 1 la jerarquización de dicho orden jurídico, de tal forma que existe una relación de subordinación del derecho derivado con respecto al derecho originario.

Al analizar las fuentes del Derecho Comunitario, el Tribunal expresó que:

“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 somete 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.

(...)

Puede afirmarse que es característica primordial del sistema comunitario de derecho el que los países soberanamente cedan parte de sus competencias reguladoras 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”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9-XII-96. Proceso 1-IP-96. En G.O.A.C. No. 257 del 14-IV-97).”²

➤ Aplicabilidad directa y supremacía del Derecho Comunitario Andino

Características de gran trascendencia que también surgen de los cinco primeros artículos del Tratado Constitutivo del Tribunal y que exornan la normatividad comunitaria, son tanto la *aplicabilidad directa* de ésta en todo el territorio que conforma la comunidad, el cual está integrado, como se sabe, por la unión de todos y cada uno de los cinco países que hoy la integran, acompañada aquella de su connotación de efecto directo, como la que se refiere a la preeminencia de las normas comunitarias, sean de derecho originario o de derecho derivado, sobre las normas jurídicas de derecho interno aplicables en todos y cada uno de dichos países.

El Tribunal, con apego a los más autorizados criterios doctrinarios ha destacado la importancia de estas características hasta el punto de considerar que la existencia misma del derecho comunitario andino depende de la presencia de tales atributos. Así se expresó en relación con el tema en una de sus sentencias:

“La sola suposición de que las Decisiones de la Comisión o las Resoluciones de la Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada uno de los Países Miembros, antes de su aplicación interna, habría conducido a negar la existencia de un derecho comunitario andino.

El profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Presidente del Tribunal de las Comunidades Europeas, define la aplicabilidad directa de la norma comunitaria “como la capacidad de la misma para producir efectos jurídicos en un País Miembro sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno.

Para el derecho europeo, dice, Muñoz Machado, una regla o norma “goza de aplicabilidad directa cuando no precise que los Estados Miembros dicten normas de incorporación, transposición o desarrollo para darle efectividad dentro de su territorio.

El profesor Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, define el principio manifestando que “La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria se integra de pleno derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna fórmula de introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla”.

El mismo, tratadista al referirse al principio de la aplicación directa del derecho comunitario ha dicho: “El derecho comunitario, por consiguiente, además de ser un ordenamiento jurídico autónomo, con su propio sistema de producción normativa,

² Proceso 07-AI-99 del 12 de Noviembre de 1999. Caso INDECOPI. En G.O.A.C. No. 520 del 20 de diciembre de 1999.

posee una fuerza específica de penetración en el orden jurídico interno de los Estados Miembros nacida de su propia naturaleza, que se manifiesta en su aplicabilidad inmediata y, fundamentalmente, en su efecto directo y su primacía”.

En el área europea el principio de la aplicabilidad directa es reconocido a partir de la sentencia Van Gend & Loos, 1963, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y precisado en la sentencia Simmenthal, 1978, en la que se sostuvo que la aplicabilidad directa “... significa que las reglas del derecho comunitario deben desplegar la plenitud de sus efectos de manera uniforme en todos los Estados miembros, a partir de su entrada en vigor y durante toda la duración de su validez; que de esta manera, estas disposiciones son una fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos aquellos a quienes afectan, ya se trate de Estados miembros o de particulares que son parte en relaciones jurídicas que entran en el ámbito del derecho comunitario...” (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 24-III-97. Proceso 03-AI-96. En G.O.A.C. No. 261 de 29-IV-97).

Pues bien, en la Comunidad Andina de Naciones la aplicabilidad directa del derecho comunitario deriva de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario. El Tratado de Creación del Tribunal establece en el artículo 2 que “las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisión”; en su artículo 3 que “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior” y que sólo “cuando su texto así lo 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; y en su artículo 4 que “Las Resoluciones de la Junta entrarán en vigencia en la fecha y con las modalidades que establezca su Reglamento.” (En sentencia de 10 de junio de 1987, el Tribunal expresó que “ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”, (Proceso 2-N-86. En G.O.A.C. N° 21, de 15-VII-87)).

Estas características se reafirman y profundizan con la expedición del Protocolo de Cochabamba, instrumento por el cual se introducen al Tratado de Creación del Tribunal Andino importantes modificaciones. Es así como hoy, los artículos 2° y 3°, del Tratado, codificado por la Decisión 472 de la Comisión, respectivamente establecen:

“Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

“Artículo 3.- Las Decisiones del consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

“Cuando su texto así lo 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.”

Y la misma sentencia de la cual se toman los apartes que se dejaron transcritos, hace una amplia exposición sobre lo que en la doctrina se conoce como “principio del efecto directo” del derecho comunitario o supranacional, diciendo:

“Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras que sus efectos “generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales”, permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales.

Dámaso Ruiz-Jarabo, al tratar este punto dice que: “con la denominación de eficacia directa del derecho comunitario se hace referencia a su aptitud para originar, por sí mismo, derechos y obligaciones en el patrimonio jurídico de los particulares”.

R. Lecourt, Ex Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas definió este principio, diciendo que “es el derecho de cualquier persona de pedir al Juez la aplicación de los Tratados, los Reglamentos, las Directivas o las Decisiones comunitarias, es la obligación del Juez de hacer uso de esa norma cualquiera que sea la legislación del País al que pertenece. Es el respeto de ese derecho y de esa obligación no sólo en las relaciones de los particulares entre sí, sino también en las relaciones entre los particulares y el Estado miembro del que son ciudadanos” (Dámaso Ruiz-Jarabo, Obra “El Juez Nacional como Juez Comunitario”, pág. 53)”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 24-III-97. Proceso 03-AI-96. En G.O.A.C. No. 261 de 29-IV-97.)

En conclusión, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos, Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los órganos del Acuerdo y los particulares.

Un tercer elemento que debe considerarse para caracterizar al Derecho Comunitario es el que dice relación con su preeminencia, esto es, aquella virtualidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas. (“La base jurisprudencial de la doctrina (ha dicho esta Corporación) está dada por la sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas de 15 de julio de 1964 en el caso Costa/Enel, según el cual “...al derecho nacido del Tratado, en razón de su naturaleza específica original, no puede oponérsele judicialmente un texto interno, de cualquier clase que sea, sin perder su carácter comunitario y sin que se cuestione la propia base jurídica de la Comunidad”. (Proceso 03-AI-96))

Ahora bien, en aplicación y como corolario de los principios y características anteriormente descritos, en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, en el que se tutelan tanto la aplicabilidad directa e inmediata y el consecuente efecto directo, ambos derivados de la indispensable preeminencia de su ordenamiento jurídico, se le imponen a los

Países Miembros dos obligaciones básicas con respecto al mismo: una, de hacer, dirigida a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y, otra, de no hacer, conducente 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. (Véanse al respecto las sentencias dictadas en los Procesos 2-IP-88, 5-IP-89 y 6-IP-93, publicados en las Gacetas Oficiales N° 33 de 26-VII-88, 50 de 17-XI-89 y 150 de 25-III-94, respectivamente).³

➤ Efecto directo del Derecho Comunitario. Derechos y obligaciones de los particulares

“Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el del efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras que sus efectos “generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales”, permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales.

(...) “Entre el principio de la aplicabilidad directa y del efecto directo existe una conexión estrecha: la norma comunitaria andina al ser directamente aplicable en los Países Miembros tiene como efecto inmediato que los ciudadanos de la Subregión se sientan protegidos con y en los derechos que esas normas les confieran. Es la forma legal de abrirles la posibilidad de exigir su cumplimiento ante las justicias nacionales”.⁴

➤ Alcance de la Interpretación Prejudicial

“La función de este Tribunal, en consecuencia, en el tipo de acción de que se trata, es únicamente la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico. Por tal interpretación debe entenderse la búsqueda de la significación de la norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la de aplicar la norma a los hechos, la cual esta reservada al juez nacional, como ya se indicó, dentro de las correspondientes esferas de competencia. No puede referirse entonces el Tribunal al cotejo y adaptación entre el contenido general de la norma que interpreta y los hechos concretos y particulares. La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta ha de entenderse entonces no en el sentido de que este se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le esta vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez nacional que debe fallar. De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta, en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario.”⁵

³ Proceso 07-AI-99 del 12 de Noviembre de 1999. Caso INDECOPI. En G.O.A.C. No. 520 del 20 de diciembre de 1999.

⁴ Proceso 03-AI-96 del 24 de marzo de 1997. En G.O.A.C. No. 261 de 29 de abril de 1997.

⁵ Sentencia del T.J.C.A. del 3 de diciembre de 1987. Proceso No. 01-IP-87. Actor: Sociedad “Aktiebolaget VOLVO”. Publicada en la G.O.A.C. No. 28 el 15 de febrero de 1988.

3. Criterios jurisprudenciales relativos al derecho de marcas

Al respecto del tema es importante precisar que la norma que hoy regula lo atinente a la Propiedad Industrial en el Derecho Comunitario Andino es la Decisión 486 de la Comisión. No obstante, dada su reciente entrada en vigencia, y merced a la aplicación de los principios de irretroactividad y de ultraactividad de la ley, la gran mayoría de las consultas prejudiciales que absuelve hoy el Tribunal se refieren a normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión, toda vez que eran ellas las que regían al momento de presentarse las solicitudes correspondientes y cuando las oficinas nacionales competentes tomaron resolución sobre las mismas.

3.1. Sobre el concepto de marca y los requisitos para el registro

➤ La marca y las condiciones para su registro

“El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos:

“En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, *eiusdem*, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.”⁶

3.2. Sobre las clases de signos

➤ Clases y tipos de marca. Cotejo marcario:

“Para decidir sobre su registro, el Juez necesariamente debe realizar entre las marcas su respectivo cotejo. Al respecto y para realizar el análisis comparativo entre las mismas debe comenzarse por aclarar en qué tipo o clase de marca se encuadra. La doctrina ha definido tres clases de marcas, según estén representadas por una figura, una denominación o por un conjunto de las dos.

La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su 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.

La marca denominativa, 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.

A su turno la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos.

Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías de marcas antedichas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.”⁷

⁶ Sentencia del T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-IP-200. Parte actora: sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca:

⁷ “JOHANN MARIA FARINA. Publicada en la G.O.A.C. No. 786 el 24 de abril del 2002. PROCESO 15 -IP-2003. Marca: T MOBIL (DEUTSCHE TELEKOM AG). En G.O.A.C. NO. 916 de abril 2 de 2003.

➤ Clases y tipos de marcas. Denominativas y Mixtas

“... el Tribunal considera necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, también llamadas nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse o no provistas de significado conceptual.

Las segundas se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación semejante a la clase de marcas arriba descrita, y el segundo un gráfico, definido éste como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores.

A propósito de la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clasificación de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 de 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”) ha puesto de relieve lo siguiente: *“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”*.⁸

➤ Clases y tipos de marcas: familia de marcas; marca derivada; marca defensiva

“En el Derecho de Marcas *se admite* en general la existencia de *una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común*. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.⁹

⁸ Sentencia del T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-IP-. Parte actora: sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca: “JOHANN MARIA FARINA.. Publicada en la G.O.A.C. No. 786 el 24 de abril del 2002.

⁹ PROCESO N° 91-IP-2002. Marca: “ALPIN”. En G.O.A.C. No 912 de marzo 25 de 2003.

➤ Clases y tipos de marcas: familia de marcas; marca derivada; marca defensiva

“En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, *a fortiori* se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”¹⁰

➤ Clases y tipos de marcas: comparación entre marcas gráficas

“... la comparación entre los signos habrá de hacerse principalmente desde su elemento gráfico, y atenderse a la impresión gráfica de conjunto que aquéllos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate. Por tanto, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios. Es decir, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración.

A propósito del juicio de similitud visual entre signos gráficos, cabe citar la orientación de la doctrina, según la cual, a diferencia de las marcas nominativas, las gráficas “*son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos...*” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., pp. 226 a 229).¹¹

¹⁰ Sentencia dictada en el proceso N° 84-IP-2000, del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “KRYSTAL”.

¹¹ PROCESO N° 08-IP-2003. En G.O.A.C. No 917 de abril 10 de 2003.

➤ Clases y tipos de marcas: La marca notoria (características, prueba y protección especial)

“Las normas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un *status*, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

Corresponde, entonces, a la autoridad nacional competente o al juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.

(...)

La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto,

de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. Téngase en cuenta que la protección que confiere la marca notoria, de acuerdo a lo establecido en las normas andinas interpretadas es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.”¹²

➤ Clases y tipos de marcas: prueba de la marca notoria

“Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, puesto que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299 de 17 de octubre de 1997, “REMAVENCA”).

Cabe agregar que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia.

Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca de que se trate. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “*En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status*”. (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non eget probatione*. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores”.¹³

¹² Sentencia del T.J.C.A. del 9 del 2000. Proceso 01-IP-2000. Actor: Cervecería BACKUS & JOHNSTON S.A., marca: CRISTAL ORO. Publicada en la G.O.A.C. No. 539 del 28 de febrero del 2000.

¹³ Sentencia del T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-IP-2002. Parte actora: sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca: “JOHANN MARIA FARINA.. Publicada en la G.O.A.C. No. 786 el 24 de abril del 2002.

➤ Clases y tipos de marcas: la marca débil

“Todo signo registrado como marca, dado su origen y uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva”.¹⁴

➤ Clases y tipos de marcas: la marca farmacéutica:

“En el caso de marcas farmacéuticas *es frecuente que las marcas se confeccionen con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente* que, por lo general, le dan al signo creado cierto poder evocativo, bien sea de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. (...) tales partículas de uso común, por tal razón, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas, siendo ésta una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.¹⁵

3.3. Sobre las causales de irregistrabilidad de los signos

➤ Prohibiciones absolutas y relativas para el registro de marcas

El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica como paso previo al registro de una marca, además de que el signo no esté incurrido en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En efecto, el artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o intrínsecas basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de funcionar como una marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344. En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario.

Asimismo, señala la doctrina al referirse a las prohibiciones absolutas contenidas en el referido artículo 82 que: “*Se ha entendido que a través de estas causales se tutela primordialmente un interés público, el interés de los consumidores, razón por la cual la administración está obligada a aplicarla de manera estricta y absoluta*”. (Metke, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. 1ra. Edición. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie: Bogotá, 2001. p. 84).

¹⁴ PROCESO 28-IP-2003. Denominación: “VIDRIO ANDINO (mixta)” En G.O.A.C. No 947 de julio 16 de 2003.

¹⁵ PROCESO N° 78-IP-2003. Marca “HEMAVET”. En G.O.A.C. No 997 de octubre 13 2003.

Por otro lado, el artículo 83 de la Decisión 344 dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca. En este sentido, el artículo 83 contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible con el signo que solicita acceder al registro.

Cabe señalar que la prohibición contenida en el artículo 83 se fundamenta en los intereses protegidos por el derecho marcario como son, por una parte: el derecho de exclusividad del titular del registro; y por otra, el interés del consumidor a que exista transparencia en el mercado, y se evite el error o confusión real en las transacciones mercantiles. Por tal motivo, para que se configuren los supuestos establecidos en el artículo 83, es preciso que se den dos requisitos: primero, que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados para los mismos productos o servicios; segundo, que la identidad o semejanza produzca o pueda producir error o confusión real en el mercado”.¹⁶

➤ Irregistrabilidad por similitud de las marcas y riesgo de confusión

Como la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

La existencia en el mercado, en cabeza de dos o más personas, de marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, genera el denominado “riesgo de confusión”; situación esta que se presenta entre los consumidores al quedar incapacitados para distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Lógicamente tal incapacidad es contraria al libre albedrío con el que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Para evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “*a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error*”. (Artículo 83, literal a)).

El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión.

¹⁶ PROCESO N° 18-IP-2003. Actor: ARCOR S.A.I.C. Marca: BON O BON (nominativa). En G.O.A.C. No 947 de julio 16 de 2003.

“En los demás casos de comparación, en cambio, este análisis exige un mayor esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados *“el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. N° 375 de 7-X-98)”*.¹⁷

➤ Irregistrabilidad por riesgo de confusión. Conexión competitiva

Del texto del artículo en referencia se desprende que *la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo* para que se configure aquella prohibición.

En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

(...)

... que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, *la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes*.

Por lo tanto, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, *sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas*.

... a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, *la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor*; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva ... (Que los productos tengan finalidades idénticas o afines; sean intercambiables y complementarios; utilicen los mismos canales de comercialización; medios de comercialización o distribución; y ver la clase de consumidor y su grado de atención).

¹⁷ Sentencia del T.J.C.A. del 9 del 2000. Proceso 01-IP-2000. Marca: CRISTAL ORO. Publicada en la G.O.A.C. No. 539 del 28 de febrero del 2000

... será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurren en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

... en el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio”.¹⁸

➤ Irregistrabilidad de signos comunes o usuales:

“... el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual”.¹⁹

➤ Irregistrabilidad de signos genéricos:

“Los signos carecen de distintividad entre otras razones, por las siguientes: que la marca represente el nombre genérico o usual del producto o servicio que pretende amparar tal denominación o cuando los signos son semejantes para diferenciar los mismos productos o cuando describan las características esenciales de los productos. La distintividad es el requisito con el que debe cumplir principalmente todo signo si pretende ser registrado como marca, es así que dicho requisito se ve incumplido si la marca presenta el nombre genérico o usual del producto o servicios que pretende amparar tal denominación, cuando el nombre del producto y el signo es el mismo, ya sea por su genericidad o por las características usuales del producto, no existiendo ninguna diferencia entre la forma del signo y el producto, por lo que lo diferenciado sería igual a lo diferenciable, resultando que el signo solicitado carezca de distintividad dando lugar a que la solicitud de registro no progrese.”

¹⁸ PROCESO 68-IP-2002. Caso: marca “AGUILA DORADA” En G.O.A.C. No 995 9 de octubre de 2003.

¹⁹ PROCESO 22-IP-2003. Denominación: “SOFT TAILS”. En G.O.A.C. No 928 12 de mayo de 2003.

Mientras un signo marcario se halle más alejado de las características, propiedades y cualidades del producto o servicio que individualiza, será más distintivo e inversamente el riesgo de confusión con otros signos menor.

No se puede otorgar a persona alguna el derecho exclusivo sobre una palabra que pertenece al vocabulario general y común a través de su registro, pues en tal caso se estaría limitando la utilización comercial de esa palabra que es la específica y necesaria para denominar a determinados productos en el comercio, con lo cual se generaría una situación injusta en detrimento de unos comerciantes frente a otros.

En el proceso 2-IP-89 (G.O. N° 89 de 10 de noviembre de 1989) el Tribunal interpreta la prohibición de registrar marcas genéricas de la siguiente forma: “La razón de ser de la prohibición es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual y exclusivo al uso de una denominación para un producto o servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también le sería aplicable dentro del lenguaje corriente.”

El Tribunal en varios fallos ha definido la genericidad desde el punto de vista marcario, estableciendo que no por el hecho de que una palabra conste en el diccionario con ese carácter puede ser considerado como un signo genérico, es decir, que desde el punto de vista marcario si una palabra no guarda relación alguna con el género o especie de los productos que ampara, será un vocablo con distintividad propia siendo registrable.

En este punto es necesario que el Tribunal mencione que las denominaciones genéricas en lo que se refiere al ámbito marcario, son aquellas que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que tanto la una como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto y servicio que tratan de proteger. El diccionario de la Real Academia establece como noción de género y especie a la comunidad de elementos que hace evocar la idea de generalidad. Es así que la prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos -género y especie- a impedir que expresiones de uso común o generalizado lleguen a ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominaciones exclusivas de un producto o servicio.

El Tribunal ha expuesto sobre el tema que nos ocupa en el Proceso N° 18-IP-95, G.O. N°. 231 del 17 de junio de 1996, lo siguiente: “... Si un signo y producto se identifican o confunden, la genericidad del vocablo que ampara al género o especie de ese producto, obstaculizaría que otros industriales puedan utilizar ese nombre genérico para vender sus productos. Autorizándose por ejemplo la inscripción de “pantalón” para productos de ese género o especie, nadie podría utilizar ese sustantivo para esos productos limitándose el uso de las denominaciones como marcas”.²⁰

²⁰ PROCESO No. 16-IP-98. CASO “SALTIN” (ETIQUETA). En G.O.A.C. No. 398 de 22 de diciembre de 1998.

➤ Irregistrabilidad de signos engañosos:

“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.

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 engañosa *in totum* y no podrá ser registrada”²¹

3.4. Sobre el cotejo de las marcas

➤ Cotejo de las Marcas: criterios para realizarlo

“Para decidir sobre la posibilidad de registro del signo solicitado que presente similitud respecto de una marca registrada o de otro signo solicitado prioritariamente, el examinador necesariamente debe realizar entre ellos una comparación, un cotejo, tendiente a determinar el grado de semejanza y sobre todo, sus repercusiones con relación a la capacidad distintiva del primero y la mayor o menor posibilidad que tenga de inducir a error al público consumidor. La realización de este análisis comparativo debe partir de la ubicación de los signos que se confrontan en un tipo o clase de marca de las tres que la doctrina ha definido, según que estén representadas por una figura, una denominación o por un conjunto de figuras y denominaciones. La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su 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. La marca denominativa, 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. A su turno la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos. Esta ubicación es indispensable toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.

De igual manera el Tribunal ha recogido en ya reiterada Jurisprudencia elaborada con base en la Doctrina, que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende se configura la causal de irregistrabilidad del Literal a), del artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:

²¹ PROCESO 33-IP-2003. Marca: “ONE STEP UP (mixta)”. En G.O.A.C. No. 949 de 18 de julio de 2003.

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse en forma sucesiva y no en forma simultánea.

Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.”²²

➤ Cotejo de marcas y conexión competitiva entre servicios:

“... el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

... a fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios ... (que los servicios posean finalidades idénticas o afines; canales de comercialización, finalmente tomarse en cuenta la clase de usuario y su grado de atención).”²³

3.5. Sobre la solicitud de registro y su trámite

➤ Uso de la Clasificación Internacional de Niza

“... la adopción de *la clasificación internacional se erigió en un compromiso comunitario de los Países Miembros, independiente de la voluntad de adhesión de cada uno de éstos al Arreglo de Niza*”.²⁴

➤ Solicitud de registro de un signo como marca y su procedimiento

“La inscripción en el registro -hecho constitutivo de la oponibilidad frente a terceros de los derechos que la propiedad de la marca confiere- presupone verificar la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. Por ello, el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez

²² PROCESO 4-IP-2003. Actor: STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “Latinmail”. En G.O.A.C. No 913 de marzo 26 de 2003.

²³ PROCESO N°109-IP-2002. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. En G.O.A.C. No 914 de 1 de abril de 2003.

²⁴ PROCESO 28-IP-2003. Denominación: “VIDRIO ANDINO (mixta)”. En G.O.A.C. No 947 de julio 16 de 2003.

admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. De ser admitidas éstas a trámite, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, la oficina en referencia decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con una marca notoria, siempre que se halle probada la notoriedad de ésta.

Por otra parte, en caso de conflicto por la presentación de varias solicitudes de registro, se considerará al primer solicitante como provisto del mejor derecho. El Tribunal ha señalado, por su parte, que “el signo primeramente registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’”. (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-96, de 13 de diciembre de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 253, del 7 de marzo de 1997, caso “EDWIN”). Por tanto, el derecho preferente corresponderá al primer solicitante del registro sobre una marca idéntica o similar y, en su caso, al titular del derecho sobre la marca ya registrada”.²⁵

➤ Prioridad en la solicitud de registro y derecho a presentar observaciones.

El artículo 93 de la Decisión 344 establece que cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca que haya sido solicitado señalando de seguido que tienen también legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

De lo anterior se desprende, en principio, que la admisión de la solicitud confiere al solicitante el derecho de “prioridad” frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios.

La institución de la “prioridad” o “prelación”, como también se le llama, concede prevalencia a la solicitud que primero se presentó y es una aplicación del aforismo que expresa que “*quien es primero en el tiempo es primero en el derecho*”.

Tal prioridad deriva de lo que dispone también el artículo 83, literal b), en el sentido de que no se pueden registrar marcas idénticas o similares “... a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero ...”.

²⁵ Sentencia del T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-IP-2002. Parte actora: sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca: “JOHANN MARIA FARINA. Publicada en la G.O.A.C. No. 786 el 24 de abril del 2002.

De ello se sigue que quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la primera solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Sin embargo, para que nazca el derecho de prioridad y pueda ser reconocido, la presunta prioritaria solicitud debe, en primer lugar, según lo que dispone el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, haber sido admitida; esto es, que se hace necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos formales de la mencionada norma comunitaria. En segundo lugar, el signo solicitado debe ostentar la calidad de registrable, pues si está incurso en alguna causal de irregistrabilidad ningún derecho de preferencia podría conferirse al solicitante.

Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

A voces del artículo 95 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 *ibídem*, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido este plazo, la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para el efecto. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Ello se desprende de lo prevenido en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que *“la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”*

“Cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de la marca solicitada. Tienen legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro del signo correspondiente.”²⁶

➤ Falta de notificación de observaciones presentadas a un registro de marca:

“Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. *Es importante tener en cuenta que la notificación de las observaciones, caso de haber sido admitidas éstas, constituye un acto que forma parte del procedimiento de registro del signo y que hace posible que el peticionario, si lo estima conveniente y dentro del plazo previsto, ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito*”²⁷

3.6. Sobre el otorgamiento o la denegación del registro

➤ Debida motivación de los actos relacionados con el registro de marcas

Como lo establece la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el procedimiento para el registro de marcas, tiene algunas formalidades que la Oficina Nacional Competente debe seguir, comenzando por el análisis de la solicitud de registro, cuyo contenido debe ajustarse a lo que impone el artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

Después de la publicación y admitidas a trámite las observaciones que se presenten, la Oficina Nacional Competente, decidirá sobre las mismas, concediendo o negando el registro de marca, para ello, la Decisión 344 exige reiterativamente en sus artículos 95 y 96 que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

La Jurisprudencia de este Tribunal en interpretación prejudicial sobre la debida motivación, en el proceso 64ip02. (Sentencia del 24 de julio del 2002. Proceso 64-IP-02. Marca: BLANQUEADOR INDIO), expuso:

“Empero la definición acerca de la debida o indebida, suficiente o insuficiente, verdadera o falsa motivación del acto administrativo es una circunstancia que corresponde a la apreciación del Juez Nacional, razón por la cual el Tribunal se limita

²⁶ Sentencia del T.J.C.A. del 9 del 2000. Actor: Cervecería BACKUS & JOHNSTON S.A., marca: CRISTAL ORO. Publicada en la G.O.A.C. No. 539 del 28 de febrero del 2000.

²⁷ PROCESO 28-IP-2003. Denominación: “VIDRIO ANDINO (mixta)”. En G.O.A.C. No 947 de 16 de julio de 2003.

a reiterar los conceptos que en relación con la debida motivación expuso en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97, (Sentencia del 8-VI.98. Proceso 5-AN-97. En G.O.A.C. No. 361 de 7-VIII-98.). Dijo en esa oportunidad:

... la motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto. La motivación se contrae en definitiva a explicar, el porqué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.

La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo.

*La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca: DILTANMEPHA.)”.*²⁸

➤ Sinonimias de las expresiones “otorgamiento” y “concesión” empleadas en los diferentes estatutos comunitarios que han regido el registro de marcas

“CONSIDERANDO el Tribunal que, tal como lo ha dejado expuesto, debe determinarse entonces previamente, qué se entiende a nivel de las normas comunitarias -siempre prelatorias sobre el derecho interno- por “otorgamiento”, ya que, es a partir de la fecha de éste cuando rige el plazo de cinco años previsto en el texto que ahora se interpreta; y al respecto observa:

Semánticamente surge -y así se desprende también de otras disposiciones del ordenamiento comunitario andino- la sinonimia existente entre “otorgamiento” y “concesión”. En efecto:

²⁸

PROCESO 107-IP-2002. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: HARTIK. En G.O.A.C. No 892 de 31 de enero de 2003.

Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el vocablo concesión vale por “otorgamiento gubernativo a favor de particulares o empresas, bien sea para apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, según acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración general o local.

Y, por su parte, jurídicamente nada se opone a esa sinonimia (Enciclopedia Jurídica OMEBA, tomo III, págs. 580 y s.s.: voces que tienen que ver con el término “concesión”).

Es más, la doctrina moderna (especialmente la española: VILLAR PALASI, GARCIA DE ENTERRIA y, a través de aquél, la alemana) ha reconducido a unidad la teoría de la concesión de servicios -bifurcada en “constitutivas” y “traslativas”-, poniendo de relieve cómo aun en las consideradas constitutivas “puras” (conferimiento de una condecoración por ejemplo, y por tanto el de un derecho, incluso a usarla) está presente también, y sin embargo, una “traslación” de la dignidad de la cosa pública” originariamente en poder del Estado concedente (en el ejemplo, el honor representado por la propia condecoración). (“Nueva Enciclopedia Jurídica”. F. Seix, Editor. Barcelona. 1952. Pág. 699).

b) De igual manera, las normas comunitarias andinas postulan la señalada identificación. Baste con transcribir el texto de algunas de ellas:

DECISIÓN 85. “Artículo 85. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de acuerdo en (sic) la legislación de los respectivos Países Miembros anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fue concedido. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene.

Los plazos previstos en los Artículos 30 y 34 se computarán para las patentes ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento.

DECISIÓN 313:

El artículo 87, correspondiente al ya transcrito 69 de la Decisión 85, expresa:

Artículo 87. El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”. Asimismo,

DECISIÓN 344:

Dispone, por su parte:

Artículo 98. El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.

Cabe destacar además, en relación con la normativa de la 313 (vigente desde el 14.2.92 hasta el 31.12.93, fecha de entrada en vigor de la 344), que aquella Decisión era la que regía para el momento en que la Alta Jurisdicción Nacional consultante dispuso formular su requerimiento de interpretación prejudicial (3 de noviembre de 1993, tal como se desprende de los autos).

Ahora bien, y volviendo al punto de que cabe la sinonimia entre concesión y otorgamiento, corresponde entonces al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena -en la por el juez solicitada interpretación de los artículos 69 de la Decisión 85, así como del artículo 87 de la Decisión 313- replantearse la interrogante referida supra, pero ahora formulada de la siguiente manera: ¿qué se entiende por “otorgamiento” o “concesión” - sinónimos, como ya se ha dejado “esclarecido-, a partir de los cuales corren los allí previstos respectivos períodos de vigencia de la marca?”.²⁹

➤ Publicación de las marcas registradas

Supra se ha dejado expuesto cómo la notificación, la publicación, el registro de los actos administrativos -y el concesorio de una marca, típicamente lo es-, constituyen formalidades a veces esenciales, por tanto insustituibles, y otras no; pero, sea cual fuere el caso, son condicionantes de la “eficacia” mas no de la “validez” de las respectivas providencias administrativas. También se ha afirmado en la presente sentencia, y ahora se reitera, que en la normativa comunitaria el registro de la marca es esencial para que el otorgamiento o la concesión de ésta -el derecho que de ella nace, en suma- surta todos sus efectos, incluso frente a terceros, dentro del plazo fijado por la norma y concretado por el acto concesorio que la ejecuta.

Ahora, respecto de la notificación y publicación, son postuladas, en principio, aquélla, especialmente para los actos individuales o particulares, y la segunda en cambio para los actos generales, encontrándose acorde la doctrina en que una no puede ser sustitutoria de la otra; salvo que la norma así lo estatuyere expresamente.

En el caso de la que se interpreta, dispone en efecto el artículo 71 de la Decisión 85 la obligatoriedad de la publicación, que la oficina competente ha de ordenar indispensablemente, y sólo “en un órgano de publicidad adecuado”. Todo, por imperativo de la propia norma comunitaria. Así se declara.

Responde así el ordenamiento andino a los también requerimientos de la doctrina, cuando ésta pone de relieve que: “crear el Derecho en secreto, carece de sentido”. Tanto más cuanto que en la concesión de una marca, aparte del titular del derecho subjetivo por ella creado, aparecen terceros interesados -algunas veces “legítimos”- en su otorgamiento o no; estando, además, el interés general o colectivo, siempre presente como elemento teleológico que preside esta materia.

Considera por tanto este Tribunal que la orden administrativa de publicación de la marca concedida, y la materialización y concreción de ese imperativo legal en el órgano publicitario adecuado y previsto, se convierte entonces también en esencial para la eficacia

²⁹ Sentencia del T.J.C.A. del 10 de abril del 2002. Proceso 01-IP-. Marca: “JOHANN MARIA FARINA. Publicada en la G.O.A.C. No. 786 el 24 de abril del 2002.

del acto de concesión, según lo dispone la norma comunitaria vigente para el momento en que la marca fue concedida. Y habiéndolo establecido así el legislador comunitario, ese requisito se convirtió entonces en irremplazable y, sobre todo, en insustituible. Así se declara, por vía de interpretación del artículo 71 de la Decisión 85 emanada de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”³⁰

3.7. Sobre los derechos que confiere el registro de marca

➤ Derechos que confiere el registro

En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, corresponde al sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; “es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.” (Proceso 20-IP-98, de 7 de agosto de 1998, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RÍO CLARO” (nominativa), TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA).

La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro y, por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario:

La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar;

La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca. (Proceso 4-IP-94, de 7 de agosto de 1995, G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN – Etiqueta”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA).

El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento mismo de su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca para usarla en la identificación de sus productos y servicios”.³¹

³⁰ Sentencia del T.J.C.A. dictada el 11 de octubre de 1994 dentro del Proceso 1-IP-94. Publicada en la G.O.A.C- No. 164 del 2 de noviembre de 1994.

³¹ PROCESO 33-IP-2001. Actor: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. Marca: “BUNKER”. En G.O.A.C. No. 676 de 6 de junio de 2001.

3.8. Sobre la cancelación o anulación del registro de marca

➤ Cancelación y anulación del registro. Diferencias

De los hechos previamente resumidos, surge igualmente la necesidad de establecer las diferencias entre las figuras de la cancelación y de la anulación de un registro marcario, distinción que puede responder a dos criterios diferentes:

Desde un punto de vista exclusivamente *orgánico*, la cancelación atendiendo al órgano emisor de la misma, en cuanto procede exclusivamente de la Administración del poder ejecutivo, en tanto que la nulidad provendría necesariamente de un órgano del poder judicial.

En cambio, con arreglo a un *criterio material* la cancelación obedece a exclusivas razones de *oportunidad* o de *conveniencia*, materia ajena al juez y sí de la exclusiva competencia de la Administración; en tanto que la anulación o nulidad responde exclusivamente a criterios de *ilegalidad*, y puede en consecuencia ser confiada por la norma tanto al poder judicial como a la administración.

Obviamente la Decisión 85 optó por un criterio orgánico, al denominar “cancelación” la facultad (que con arreglo a un criterio material se concibe como “nulidad”) de extinguir el acto administrativo concesorio de un registro, por razones de “ilegalidad” previstas en la respectiva norma comunitaria.

Por su parte, a partir de la Decisión 311, y concretamente en la 313, vigente para el momento en el cual fue expedida la resolución impugnada, se empleó la más *cónsona* denominación de “nulidad” para la misma facultad de hacer desaparecer por razones de “ilegalidad” un acto concedido en contravención con la ley, facultad denominada por la Decisión 85, “cancelación”; a la par que siguió confiándose a la administración.

Los anteriores criterios aparecen consignados en la jurisprudencia del Tribunal, especialmente con motivo de las sentencias producidas en las interpretaciones prejudiciales 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, caso “CANALI” (G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998), y en la más reciente No. 03-IP-99 del 14 de mayo de 1999, caso “LELLI (I)” (G.O.A.C. N° 461, del 22 de julio de 1999). Y, más recientemente, recogidos en la sentencia producida con motivo de la interpretación 15-IP-99, caso “BELMONT (II)”, del 27 de octubre de 1999.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el juez nacional consultante deberá tener en cuenta, que el recurso de “cancelación” intentado bajo la vigencia de la Decisión 85, se corresponde exactamente -dada, como ya se dijo, la identidad de las razones de ilegalidad por las que opera- con la “nulidad” prevista en la Decisión 313”.³²

³² PROCESO No. 12-IP-97. En G.O.A.C. No. 588 de 2 de agosto de 2000.

➤ Nulidad de Registros Marcarios: acción procedente; caducidad; autoridad nacional competente y titulares de la acción

Como quiera que El Tribunal, en reciente sentencia interpretó en toda su extensión e implicaciones el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se considera útil transcribir apartes pertinentes de la misma. Ha dicho el Tribunal sobre la nulidad de registros marcarios en el derecho comunitario:

“El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley. La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación.

La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características:

- *Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible.*
- *Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés.*
- *El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.*
- *La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.*
- *“El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 19-V-99. Proceso 11-IP-99. Marca “LELLI”. En G.O.A.C. No. 466 de 6-VIII-99).*

Y al darle desarrollo al punto concerniente a la competencia y al procedimiento que deben seguirse para el trámite de la acción de nulidad de un registro marcario, la misma sentencia glosada dijo:

“... Sobre la competencia y el procedimiento.

Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional. En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia.

(...)

En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, el Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse. Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional.

(...)

Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna. (subrayado del Tribunal)”. (Ibidem).³³

3.9. Sobre la renovación del registro de la marca

➤ Renovación del registro marcario

El registro y la renovación de una marca son figuras jurídicas diferentes dentro del derecho marcario. Sin embargo existe una relación dentro de esas dos figuras: el carácter constitutivo del registro no sólo implica que el derecho al uso exclusivo se adquiere mediante él, sino también que la duración de tal derecho depende de la vigencia del registro. Si el

³³ PROCESO 68-IP-2000. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Marca: AMOZUL. En G.O.A.C. No. 612 de 25 de octubre de 2000.

registro no se renueva en tiempo se extingue el derecho que mediante él se ha constituido. Registrado un signo, su protección al derecho de uso exclusivo puede ser extendido mediante el acto de la renovación, que es la prolongación de la vida jurídica del signo como marca. En la renovación, ha dicho este Tribunal, no se aceptan observaciones ni impugnaciones, porque se entiende que la marca ya fue conferida bajo la presunción de legalidad. Para objetar una marca válidamente conferida el interesado dispone de la acción de nulidad determinada en el artículo 113 de la propia Decisión 344.

El Tribunal ha expresado en el Proceso 09-IP-94, págs. 98 y 99, Tomo IV de la Jurisprudencia que:

“La Decisión 85, en el artículo 69, fija la vigencia del registro de una marca en cinco años, con la probabilidad de renovarla en forma indefinida por períodos de cinco años.

El titular de una marca tiene dos posibilidades frente al transcurso del tiempo: o renovar su marca o dejarla extinguir por la falta del ejercicio de ese derecho. En este segundo caso -falta de renovación-, la marca podrá ser apropiada por cualquier persona e inscrita nuevamente.

La renovación se hará en relación con esa misma marca y con respecto a los mismos productos que anteriormente protegía”.

En el punto de la renovación, este Tribunal en sentencia dictada dentro del proceso 13-IP-95, marca GAMBRO, concluyó:

“1. El registro de la marca y su renovación son figuras jurídicas diferentes en cuanto a los fines y objetivos que cada una persigue. Por la primera nace el derecho marcario, y por medio de la segunda, se prolonga el derecho al uso exclusivo de la marca.

2. En el procedimiento de registro tienen cabida observaciones, oposiciones y correcciones a la solicitud y puede discutirse derechos de terceros o requisitos intrínsecos del signo. En las renovaciones esos temas o puntos de derecho no son admisibles”. (Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina Pág. 257)”.

Los requisitos exigidos por el artículo 99, para poder renovar una marca son, en primer lugar, que se haya presentado la respectiva solicitud seis meses antes de la finalización del período de duración o inclusive dentro del período de “gracia”, consistente en seis meses contados desde la fecha del vencimiento del registro.

Si las legislaciones nacionales disponen el pago de una tasa o contribución, se adjuntará, como otro requisito, el respectivo comprobante de pago.

Este plazo de gracia, tiene efectos importantes para el titular de la marca; pese a haber fenecido el plazo de concesión del registro, éste tendrá su “plena vigencia” durante el transcurso de ese período (artículo 99).

Renovada la marca por el período de diez años, el titular puede en el transcurso de su vigencia, renunciar “posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca”. En este último caso ha de entenderse como una renuncia total al derecho a la marca, que lleva implícita los efectos de la consiguiente cancelación de la misma por la Administración, aunque en acatamiento de la voluntad del titular de la misma.

Para efectos de lo anotado precedentemente, corresponde dejar establecido que el registro N° 122841 de la marca SUPERSAC en favor de la sociedad CARTÓN DE COLOMBIA S.A. por el período corriente del 6 de diciembre de 1988 al 6 de diciembre de 1993 oportunidad en que no se solicitó su renovación en tiempo y forma, por lo que habría caducado dando lugar a que desaparezca la causal de irregistrabilidad del art. 83 literal a) de la Decisión 344 en contra de la otra solicitud de la marca SUPERSAC MANIJAS; máxime si la solicitud de un renuevo de la marca SUPERSAC de la Sociedad CARTÓN DE COLOMBIA S.A. data de 21 de julio de 1994, o sea más de 6 meses.

Continuando con el criterio de nuestra jurisprudencia, en este aspecto debemos referirnos al proceso 1-IP-94, G.O. N° 164 del 2 de noviembre de 1994, en el que el Tribunal consideró que:

“Como puede apreciarse de la lectura de las señaladas normas comunitarias, coincide en general el espíritu de éstas con los principios básicos que regulan la conformación del acto administrativo, los cuales postulan que la notificación, la publicación o el registro, formalidades obviamente “posteriores” al nacimiento del acto, condicionan su *eficacia* mas no su *validez*; incluso en el caso, como el de autos, en que el legislador las convierta en “sustanciales”, y por tanto, en indispensables para que aquél comience a producir la totalidad de los efectos en él previstos, especialmente los que obrarían respecto de terceros.

CONSIDERANDO, por tanto, y así lo interpreta el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que el plazo de vigencia de una marca sólo puede ser concretado por el acto administrativo de concesión, dictado en cumplimiento de la norma comunitaria que la Administración nacional ejecute de manera directa e inmediata al emitirlo. Ese plazo ha de ser siempre, en consecuencia, el fijado por aquella norma con arreglo a la cual la administración produjo la providencia concesoria: cinco años, conforme al artículo 69 de la Decisión 85. En tal sentido, la concesión u otorgamiento del derecho al registro de la marca constituye el objeto del acto concesional; más concretamente es su contenido natural. En cambio el plazo de vigencia de la marca forma parte del contenido implícito del acto, pues tendrá que encontrarse previsto dicho plazo en la norma comunitaria ejecutada por la administración concedente, con lo que poco importa que dicho acto lo reproduzca o no, explícitamente.”

Reitera por tanto este Tribunal que en el caso de autos y según lo que de éstos se desprende, el acto administrativo de concesión lleva fecha 30 de octubre de 1984; que fue dictado bajo la vigencia de la Decisión 85, la cual fijó en cinco años el plazo de vigencia de una concesión de marca; y que en cambio su inscripción en el Registro, según certificación emitida por funcionario exclusivamente fedatario, sólo ocurrió, como se ha dicho, el 24 de febrero de 1992: seis años después de la emisión del referido acto administrativo concesorio, y diez días más tarde de haber entrado en vigencia la Decisión 313, al ser publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.

En la sentencia proferida en el proceso 15-IP-98, es aplicable a marcas lo expuesto sobre la duración de las patentes:

“Este organismo andino considera que el plazo de vigencia de una patente concedida bajo el régimen de la Decisión 85, sólo puede contarse a partir del acto administrativo que la otorga, pues es desde la fecha de concesión que la norma comunitaria dispone computar los cinco años de la duración inicial del privilegio. Consecuentemente con lo anterior, forzoso es señalar que el objeto del acto administrativo de concesión no sólo es el reconocimiento del derecho de invención, con los efectos que de ello se derivan, sino también, explícita o implícitamente, según la forma que adopte tal acto, la fijación del término de duración de la patente. Se observa entonces que en este aspecto, el artículo 29 de la Decisión 85 contiene una excepción a la regla general del derecho administrativo según la cual los actos de esa naturaleza sólo producen efectos desde su notificación, salvo que una norma de Derecho positivo establezca lo contrario”.

El artículo 69 de la Decisión 85, determina que la marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento ...” y conforme a la Jurisprudencia anterior, esos cinco años se contaría desde la fecha del acto establecido de concesión de la marca.

En cuanto a la renovación de la marca en la Jurisprudencia del Tribunal, Proceso 9-IP-94, textualmente se dice:

“La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro.

La presentación de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podrá efectuarse una vez que transcurra el plazo de gracia de los seis meses, por lo que no se puede admitir un trámite de solicitud de registro para esa misma marca en tanto no haya caducado el registro anterior, el que se produce, por el sentido de la norma 88 de la Decisión 313, ipso jure al vencimiento del plazo de gracia de seis meses, sin que sea necesario por lo tanto solicitud alguna para que se proceda a tal declaración por parte de la autoridad competente. El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro”.³⁴

³⁴ PROCESO N°. 21-IP-98. Actor: CARTON DE COLOMBIA S.A. Marca “SUPER SAC MANIJAS” (MIXTA). En G.O.A.C. No. 398 de 22 de diciembre de 1998.

4. Criterios jurisprudenciales relativos al derecho de patentes

4.1. La invención y los requisitos de patentabilidad. Invenciones no patentables

➤ La patentabilidad como regla general

En el proceso judicial que ha dado origen a la solicitud de interpretación que aquí se absuelve, se discute si los pesticidas están o no comprendidos en la excepción a la patentabilidad a que se refiere el literal c) del artículo 5 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Resulta de particular importancia señalar que el artículo 5º es de carácter excepcional, pues la regla general es la patentabilidad, consagrada en el artículo 1º de la propia Decisión, y, en consecuencia, debe ser interpretado por este Tribunal Comunitario y aplicado por el juez nacional con el carácter restrictivo que una norma de este tipo requiere, pues bien claro está que es de la competencia exclusiva del legislador -en este caso el andino- consagrar las situaciones excluidas de las disposiciones generales que él mismo ha establecido previamente.

De la anterior consideración se desprende que la interpretación y aplicación de una norma como la contenida en el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85, no puede comprender sino las situaciones jurídicas expresamente contempladas en ella, de suerte que no es dable hacerla extensiva por vía analógica a otros supuestos fácticos.

Sin embargo, ello no impide hacer una interpretación teológica, sino que por el contrario la impone, pues precisamente para determinar la medida y alcance de la excepción se requiere precisar cuáles fueron los motivos y finalidades del legislador -en este caso la Comisión- para su consagración, ubicándose, por supuesto, en el momento histórico en que la norma fue dictada”.³⁵

➤ Necesidad de regulaciones comunitarias sobre patentes

“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 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 inversión local con el proceso productivo real, el entorpecimiento del flujo tecnológico externo por la imposición de cláusulas restrictivas, la posibilidad de fijar precios monopolísticos al aprovechar la patente para eliminar la competencia, etc.

³⁵ PROCESO 15-IP-95. Demanda de la sociedad “FMC CORPORATION”, caso: “PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMICIDA”. En G.O.A.C. No. 308 de 28 de noviembre de 1997.

“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 consideraba a las patentes como un derecho de propiedad caracterizado por su condición monopólica y desvinculado de las políticas de desarrollo.”

Ciertamente, los gobiernos de los países de la Subregión hallaron en el Acuerdo de Cartagena (Artículo 27) el marco jurídico que les permitía, en forma conjunta, impulsar aquellas políticas reformistas que individualmente y en razón de su “inferioridad económica” no habían podido desarrollar. En este esquema de cambio, resultó de singular envergadura el tema de las patentes, pues es claro que la mayor o menor amplitud del derecho individual de explotación respecto de una invención, influye en relación de causa a efecto en el avance tecnológico y en el desarrollo económico de los Estados respectivos.

Se trataba entonces, y se trata hoy, de armonizar las exigencias de los países industrializados, los que, obviamente, propugnan por las máximas garantías para los productos patentables y patentados, con los intereses intraregionales de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, para los cuales el desarrollo económico y social emerge como su prioridad. La máxima expresión de este aserto lo halla este Tribunal plasmado en el literal e) del mismo artículo 5º de la Decisión 85, donde se dispuso la no patentabilidad de “las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País miembro”.³⁶

➤ Noción de Invención

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

³⁶ PROCESO 15-IP-95. demanda de la sociedad “FMC CORPORATION”, caso: “PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMICIDA”. En G.O.A.C. No. 308 de 28 de noviembre de 1997.

juicios 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).

Así las cosas, en el artículo 1º de la Decisión 344, el legislador andino ratificó lo dispuesto en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer que es requisito indispensable para la patentabilidad de una invención el que ésta sea novedosa, añadiendo la característica de tener nivel inventivo y además de ser susceptible de aplicación industrial, que constituyen los tres requisitos objetivos de patentabilidad .

El Tribunal Andino se refirió al alcance general de este artículo en sentencia de interpretación prejudicial dentro del proceso 6-IP-94, cuando señaló que para que exista patente de invención deben confluir los tres requisitos esenciales previstos en esta norma comunitaria. El Tribunal hace aplicables al presente caso las siguientes consideraciones formuladas en el Proceso citado:

En la evolución legislativa comunitaria (desde la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344)), se ha mantenido el requisito de la *novedad*, como factor esencial para ser otorgada una patente de invención, añadiéndose además: el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concepción de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de privilegio de patente.” (Proceso 06-IP-94, Gaceta Oficial N° 170 del 23 de enero de 1.995).

“La norma comunitaria en mención es clara al determinar tales requisitos para patentar una invención en cualquiera de los Países Miembros y a su vez el legislador andino los describe individualmente en los artículos 2º, 4º y 5º, cuyo texto puede profundizarse en particular al analizar las normas solicitadas en interpretación prejudicial, como se hace enseguida”.³⁷

➤ Requisitos de patentabilidad. La novedad en el régimen común andino de propiedad industrial

La petición de las partes y del Juez Nacional requiriente insisten en la necesidad de dejar claro el imperio de la siguiente disposición de la Decisión 344:

“Artículo 1º.- Los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan el nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

Esto supone la existencia de tres características del mismo: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

En consecuencia el artículo 1º de la Decisión 344 ratifica la novedad, como requisito para poder otorgar patentes a las invenciones.

37 PROCESO 12-IP-98. ACTORA: The Procter & Gamble Company. PATENTE DE INVENCION: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”. En G.O.A.C. No. 428 de 16 de abril de 1999.

Decimos ratifica el concepto de novedad, pues el artículo 1º de la Decisión 85 establecía que se otorgará patente de invención “a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionan dichas creaciones” (el subrayado es nuestro), lógicamente las nuevas creaciones o el perfeccionamiento de las ya existentes, suponen la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o perfecciona lo ya existente para beneficio de la humanidad, para lograr igualmente un lucro legítimo con su invento, el que registrado legalmente y otorgada su patente, le da derechos ciertos sobre el mismo.

El artículo 1º de la Decisión 311 que sustituyó íntegramente a la Decisión 85, mantuvo “la novedad” como requisito para la concesión de patentes, pues dice:

Artículo 1º.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo”. (El subrayado es nuestro).

O sea que a los requisitos previstos por el artículo 1º de la Decisión 85: ser nuevas creaciones, susceptibles de aplicación industrial, se añade explícitamente el nivel inventivo.

El artículo 1º de la Decisión 313 sustitutiva de la Decisión 311 recoge in extenso el artículo 1º de la Decisión sustituida no añadiendo, ni quitándole término alguno.

Finalmente el artículo 1º de la Decisión 344 en vigencia, establece:

Artículo 1º.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. (el subrayado es nuestro).

Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además, el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concepción de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente.

Sin embargo, para referirnos a: “LA NOVEDAD” en el Régimen Común de Propiedad Industrial en el Pacto Andino, es necesario revisar los conceptos que sobre ella tenían y tienen las Decisiones que regularon y regulan la materia.

La Decisión 85 establecía:

“Artículo 2º.- Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente”.

Por su parte la Decisión 311, sustitutiva de la anterior disponía:

“Artículo 2º.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

También se considerará, dentro del estado de la técnica, 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 prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.”

El artículo 2º de la Decisión 313, es exactamente igual al arriba transcrito, ya que mantuvo toda su redacción sin variante alguna, mientras que el artículo 2º de la Decisión 344, añade “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad” al empezar el tercer párrafo, manteniendo la redacción de la Decisión 311 que, con el aditamento indicado queda así:

“Artículo 2º.- Una invención es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, 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 prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (Es nuestro el subrayado)

De lo anteriormente resumido se colige que para que este Tribunal Andino, coopere con la Justicia nacional en la interpretación de la norma comunitaria solicitada (arts. 1º y 2º de la Decisión 344), es necesario hacer un acopio de lo dispuesto por la norma comunitaria anterior, que nos permite establecer que para la concesión de patente de invención, entre los requisitos de fondo inexcusables estuvo y está la NOVEDAD. Esto quiere decir que la invención sea producto de la creatividad humana, porque si no hay creación no hay invención, y que una invención es nueva “cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Todo concordante con lo dispuesto por los artículo 3º, 4º y 5º de la misma Decisión.

Al respecto el Tribunal Andino en su jurisprudencia, se ha referido a la novedad, en el Proceso 6-IP-89 (G.O. N° 50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que:

“1.3.- El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no esta comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

La misma sentencia añade lo siguiente:

“La novedad requerida para una u otra patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan solo mejorarlo.”

Continúa la sentencia transcrita en el punto 1.5., manifestando lo que sigue:

“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 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”.

Finalmente el Tribunal concluyó que:

“a) El estado de la técnica, a que se refiere el artículo 2º de la Decisión 85, es el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial. Para la utilización de ese criterio, los Países Miembros pueden ordenar que “se verifiquen exámenes completos sobre el estado de la técnica que pueden afectar la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria.”

“b) La novedad debe ser apreciada por la oficina nacional competente en la fecha de presentación de la solicitud de patente. Hechos anteriores a la fecha que constituyen divulgación del invento, le hacen perder la novedad.”

Correlativamente a la “NOVEDAD”, la Decisión 344 habla del “Nivel Inventivo” conocido también como la “altura inventiva”. Al respecto vale la pena recoger el criterio del artículo 4º de la misma Decisión, que dice:

“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.”

Igualmente el artículo 5º de la misma Decisión con referencia a la “aplicación industrial” nos dice 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”.

Esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de los que habla el artículo 1º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde “LA NOVEDAD” tiene el carácter predominante, por qué no decir *sine qua non*, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2º de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Cualquier concesión de patente al margen de lo establecido en los primeros artículos de la Decisión 344 sería nula y no se puede forzar interpretación o estimación subjetiva al margen del mandato claro y terminante de los artículos 1º, 2º y siguientes de la Decisión 344 que son cabalmente las primeras disposiciones de la norma comunitaria, porque constituyen el marco general de referencia sobre patentabilidad.

No debe olvidarse que por otra parte rige el mandato del artículo 52 de la Decisión 344 que establece:

“Artículo 52.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;...” (El subrayado nos pertenece).

Por lo que antecede, la novedad, el nivel ó altura inventiva y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación para el otorgamiento de patente de invención “sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología”. Así se declara.

En cuanto a la mención del principio del “*pipeline*”, éste que pudiera haber modificado el concepto de novedad de acuerdo al criterio de los demandantes, no está reconocido expresamente en la legislación andina vigente, por lo que no es aplicable. Así se declara”.³⁸

➤ Materias no consideradas invenciones e Invenciones no patentables

El Juez nacional peticionario de la Interpretación Prejudicial, solicita también en su auto de fecha 3 de octubre del presente año, la interpretación de los artículos 6º y 7º de la Decisión 344 “respecto a la posibilidad de patentar inventos prohibidos, antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, en especial para patentes farmacéuticas.

Al respecto cabe en primer lugar, considerar que si bien ambos artículos están correlacionados entre sí y con el resto de la Decisión, sin embargo el primero (artículo 6º) establece qué “no se consideran invenciones”, mientras que el segundo (artículo 7º, ambos de la Decisión 344), se refiere a los inventos que “No serán patentables”, materias diferentes a las que pasamos a referirnos.

(...) En efecto la norma en cuestión de la Decisión 344, dice lo siguiente:

“Artículo 6º.- No se consideran invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas;
- c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas;

³⁸ PROCESO N° 06-IP-94. En G.O.A.C. No. 170 de 23 de enero de 1995

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico;

e) Las formas de presentar información; y

f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.”

Ahora bien, como se tiene manifestando los artículos 1° y 2° de la Decisión 344, indican la regla general, por la que se ha de considerar inventos susceptibles de patentes a todas las invenciones sean de productos o procedimientos, que cumplan los requisitos de “novedad”, “nivel inventivo” y de ser “susceptibles de aplicación industrial”; complementando el segundo artículo con la definición de que novedad, es aquello que “no esta comprendido en el estado de la técnica”. El artículo 4° define el “nivel inventivo” y el artículo 5° establece qué se considera “de aplicación industrial”. En resumen, las normas generales para considerar una invención se hallan previstas en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la Decisión 344 hoy vigente.

Por su parte el artículo 6° al que estamos haciendo referencia, considera la excepción a la regla, o sea aquello de que “no se considerarán invenciones”, con un listado que si bien varió de la primera Decisión a la segunda que abordó este tema (Decisión N° 85 a la N° 311), sin embargo se mantiene inalterable desde la Decisión 311, pasando por la Decisión 313 hasta la actual 344.

En consecuencia la interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6° nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como “invenciones”, o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación, observa los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional.

(...) Por su parte, aunque correlacionado con los artículos anteriores (1° al 6°) el artículo 7° ingresa en otra materia, pues define qué inventos, a pesar de tener la calidad de tales “No serán patentables”, aspecto diferente al anterior, que establecía reglas para calificar qué es lo que se considera como inventos y qué es lo que no se considera como tales.

En la especie, el artículo 7° sin quitar la calidad de inventos y asumiendo la filosofía de que los mismos deben ser de utilidad pública, hechos para el bien común y mejoramiento del nivel de vida del habitante andino (art. 1° del Acuerdo de Cartagena), establece cuáles a pesar de que puedan ser considerados como inventos, no pueden patentarse.

Este artículo, a la letra, dice:

“Artículo 7°.- No serán patentables:

a) Las invenciones que sean contrarias al orden público, o a la moral o a las buenas costumbres;

b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente;

- c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención;
- d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y
- e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.”

Al respecto conviene indicar que a partir de la Decisión 311, pasando por la 313 y manteniéndose en la 344, se establece una modificación en cuanto a los productos farmacéuticos que se hallaban mencionados de manera general en el artículo 5º literal (c) de la Decisión 85, pues a partir de la 311 hasta la 344 vigente, se mencionan en los artículos 7º de las tres Decisiones como no patentables a las “invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud” cuya especificación es importante, pues deja en manos de una entidad de prestigio mundial, como lo es la O.M.S. el establecer la lista de medicamentos esenciales que no son patentables y que en la actualidad se encuentran indicados en el *World Health Organization (WHO) Technical Report*, Serie número 825, donde se hace pública la última lista de medicamentos esenciales (la séptima a la fecha), así como los antecedentes sobre términos y condiciones de su *actualización (World Health Organization -General 1992- “THE USE OF ESSENTIAL DRUGS” Model List of Essential Drugs (Seven List))*.

En consecuencia queda claro que el artículo 7º de la Decisión 344, deja al margen del derecho de patentabilidad las invenciones contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres; las especies y razas animales; las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano, las establecidas en la lista 7a. de Drogas Esenciales por la O.M.S. de 1992; las invenciones contrarias a la salud o la vida de las personas o de los animales; la preservación de los vegetales y la preservación del medio ambiente.

Queda así establecido que cualquier concesión de patentes en los países del área andina otorgada contra las prohibiciones del artículo 7º de la Decisión 344, por imperio de la norma comunitaria (artículo 52, literal a)), deberá ser declarada nula.

Cabe recordar que bajo el imperio de la Decisión 85, el Tribunal Andino ha dictado Jurisprudencia al respecto. Por ello vale la pena recordar, porque no ha perdido actualidad, lo sentenciado por este Tribunal en el Proceso 7-IP-89, que versaba sobre el artículo 5º literal (c) de la Decisión 85 (prohibición de otorgar patentes a “productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticas activas”).

Al respecto en la mencionada sentencia el Tribunal Andino dice:

“Las restricciones que se derivan de la Decisión 85 sobre Propiedad Industrial son, en resumen, el resultado que buscó expresamente el propio legislador. El intérprete -en este caso el Tribunal- se limita a constatar el significado normativo, atendiendo a la historia fidedigna de la norma, a su finalidad manifiesta y a su claro sentido de conjunto, anteponiendo estos criterios funcionales a un posible examen exegético del texto”.

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.

Finalmente en lo tocante a las prohibiciones existentes sobre patentes farmacéuticas antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, o sea las que existían en el artículo 5º de la Decisión 85, dichas prohibiciones dejaron de tener vigencia a partir de la nueva legislación andina quedando establecido como lógica consecuencia, que las únicas existentes a la fecha, son las contempladas en el artículo 7º de la Decisión 344 hoy vigente.

Específicamente en cuanto a las patentes farmacéuticas, éstas solo tienen las restricciones establecidas en el artículo 7º de la Decisión vigente, en especial las indicadas en el literal e) de dicho artículo, en lo referente a “invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”, que como hemos dicho se hallan establecidos en el Nomenclátor, forma y condiciones a que hace referencia la Séptima Lista aprobada por la O.M.S., en Génova en noviembre de 1991 y publicada en “*THE USE OF ESSENTIAL DRUGS*” *Model List of Essential Drugs (Seven List)*. Siendo estas las únicas restricciones a patentes farmacéuticas, las demás, con exclusión de las prohibidas por la OMS, se hallan amparadas por la legislación andina en cuanto la concesión y uso del derecho de patentabilidad, con la única obligación de cumplir con los requisitos de la norma comunitaria hoy vigente en la materia. Así se declara”.³⁹

➤ Requisitos de patentabilidad: de carácter objetivo y de carácter subjetivo

“En la Sección Primera, del Capítulo Primero de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 1º, 2º, 4º y 5º, se consagran, bajo el título “DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD”, lo que la doctrina y jurisprudencia internacionales (entre otras, la argentina, española y mexicana) han denominado “requisitos OBJETIVOS de patentabilidad”. Para efectos de analizar tales requisitos, conviene señalar el ámbito general del Derecho de Patentes que ha sido considerado por varios tratadistas especializados en la materia.

“Así, en la mayoría de las legislaciones se ha considerado que para obtener un privilegio de patente, se deben reunir ciertos requisitos determinados por las normas que regulan la materia; la doctrina más generalizada señala requisitos objetivos, subjetivos y formales que deben confluir en una solicitud de patente, para ser sometido a estudio por parte de la Oficina Nacional Competente.

“Los requisitos subjetivos, se refieren a las características del solicitante de la patente; los formales están directamente vinculados con las características que deben contener los documentos que se anexan a la solicitud y con las que ella misma debe tener; por su parte, los requisitos objetivos, son los que se refieren al objeto mismo para el cual se solicita la patente -sea ésta un producto o un procedimiento- y son los de mayor

³⁹ PROCESO N° 06-IP-94. En G.O.A.C. No. 170 de 23 de enero de 1995

importancia, pues a ellos alude la norma comunitaria al referirse a los criterios de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Estos últimos han sido llamados comúnmente “requisitos de patentabilidad”, aunque quizás la expresión más adecuada sea la de “requisitos objetivos de patentabilidad”.⁴⁰

➤ La Novedad y el estado de la técnica

La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario, para efectos de delimitar y precisar el espacio temporal que con relación a un patrón establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico determine si una patente es o no nueva.

Siguiendo la doctrina española, liderada por José A. Gómez Segade y Carlos Fernández Novoa, podemos afirmar que la patente se concederá sólo si la invención contenida en la solicitud corresponde a un aporte técnico que enriquezca objetivamente el acervo tecnológico en beneficio general, es decir si tal invención es nueva y hace aporte positivo a dicho enriquecimiento. Al tenor del artículo 2º de la Decisión 344, vemos que se ha consagrado una presunción *iuris et de iure*, que no permite prueba en contrario, pues si se determina que una invención está comprendida en el estado de la técnica, no será nueva y por ende no podrá ser patentable. (Obra citada, página 69).

A manera de parámetro legal comparativo en materia de patentes, el legislador andino suministra una herramienta fundamental para efectos de llevar a cabo el análisis de patentabilidad de una invención respecto a su novedad; así, al determinar en el artículo 2º de la Decisión 344, lo que comprenderá el estado de la técnica, precisa que éste estará conformado por todo lo que haya sido accesible al público, por cualquier medio, antes de la fecha de prioridad, o de la fecha de la solicitud presentada.

Al respecto el Tribunal Andino en su jurisprudencia, se ha referido a la novedad, en el Proceso 6-IP-89 (G.O. Nº 50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que:

“Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad.

La novedad requerida para una u otra patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan solo mejorarlo.

⁴⁰ PROCESO 12-IP-98. ACTORA: The Procter & Gamble Company. PATENTE DE INVENCION: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”. En G.O.A.C. No. 428 de 16 de abril de 1999.

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 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.

Este Tribunal agrega ahora que la fecha de presentación de la solicitud de patente no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita.”

En conclusión, siguiendo la doctrina española citada anteriormente, este Tribunal considera que para efectos de determinar si una invención es NUEVA o no, se deben observar las siguientes reglas:

- a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.⁴¹

➤ El Nivel Inventivo

Para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, el legislador comunitario trazó en el artículo 4º 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 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

⁴¹ Ibidem.

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.

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.

Siguiendo lo anotado por el Doctor Manuel Pachón, para efectos de determinar quien es el técnico medio que realizará el análisis de patentabilidad, vemos que la propia norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades. “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 Ibañez, Bogotá, 1995, página 62”*).⁴²

➤ Susceptibilidad de Aplicación Industrial

“El artículo 5° de la misma Decisión con referencia a la “aplicación industrial” nos dice que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por ésta a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano sólo es útil si se puede poner en práctica.

Así las cosas, la concesión de patentes de invención debe ser una actuación que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnología.

Además es necesario indicar 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. El Tribunal se ha referido al tema en la sentencia expedida a propósito del Proceso 11-IP-95”.⁴³

⁴² Ibidem

⁴³ Ibidem

➤ Inescindibilidad en el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

“Las consideraciones anteriores suponen que el establecimiento de los tres requisitos objetivos de patentabilidad tienen el carácter de ESENCIALES para el otorgamiento de un privilegio de patente, el cual no podrá concederse si llegase a faltar alguno de ellos; donde “LA NOVEDAD” tiene el carácter predominante, *sine qua non*, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2º de la misma Decisión no deja lugar a dudas cuando establece: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Según lo anotado por el tratadista Robert M. Sherwood, se puede afirmar que la Patente es el derecho temporario a excluir a otros de utilizar una invención nueva y útil; tan es así que el citado autor indica entre los antecedentes históricos de las patentes el elemento de la novedad ya que el otorgamiento de patentes en su concepción original era potestad discrecional del Rey, en especial en los estados italianos del Renacimiento y que “A comienzos del siglo XVII en Inglaterra se hizo la aclaración de que las patentes no eran admisibles para productos conocidos, sino solamente para nuevas invenciones”. (*El subrayado es nuestro*).”

Conviene en el presente caso retomar la posición adoptada por este Tribunal según la cual “Cualquier concesión de patente al margen de lo establecido en los primeros artículos de la Decisión 344 sería nula y no se puede forzar interpretación o estimación subjetiva al margen del mandato claro y terminante de los artículos 1º, 2º y siguientes de la Decisión 344 que son cabalmente las primeras disposiciones de la norma comunitaria, porque constituyen el marco general de referencia sobre patentabilidad.”

“Por lo que antecede, la novedad, el nivel ó altura inventiva y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación para el otorgamiento de patente de invención “sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología...” (*El subrayado es del Tribunal en el presente caso*). (Ver Proceso 06-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial Nº 170 del 23 de enero de 1.995).

Como herramienta adicional para la interpretación en conjunto de las normas objeto de análisis, son de interés las consideraciones del Dr. Manuel Pachón en cuanto a la novedad como requisito de patentabilidad; se refiere al artículo 16 de la Decisión 344, complementario de los artículos 1 y 2 de la misma Decisión, para indicar que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Para el citado autor, “esta norma se debería haber colocado entre los requisitos de patentabilidad y no al regular el procedimiento de concesión de la patente, con lo cual este Tribunal hace suyas las consideraciones al respecto y para efectos de un análisis correcto y sistemático de las normas del régimen común de propiedad industrial, concluye que dentro de los requisitos de patentabilidad se deberá incluir la norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 344 aun cuando el contenido de la norma es controvertido por la doctrina. (*obra citada, página 54*)”.⁴⁴

⁴⁴ Ibidem

➤ El ordenamiento jurídico comunitario y las patentes de segundo uso

El campo de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones, se encuentra al momento de producida esta controversia, regulado por el Régimen Común establecido por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada el 21 de octubre de 1993 y publicada en la Gaceta Oficial N° 142, de 29 de los mismos mes y año.

Esta Decisión, aún vigente a la fecha de presentación de la demanda, regula en su capítulo I lo relativo a las patentes de invención y, en sus tres primeras secciones, lo atinente, de manera específica, a los requisitos de patentabilidad, a los titulares de las patentes y, a las solicitudes de patentes.

El artículo 1 de la Decisión determina, textualmente:

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

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.

Determina el artículo, por otra parte, los requisitos exigidos para el patentamiento permitido por el régimen, especificando, taxativamente para el efecto, las características de novedad, de nivel inventivo y de susceptibilidad de aplicación industrial; condiciones cuya definición se hace, una a una, en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión.

Para mayor precisión acerca del único ámbito susceptible de patentabilidad concertado en el Régimen Comunitario, en los artículos 6 y 7 del instrumento se determina aquello que no se considerará invención y, se aclara perfectamente lo que no será patentable en ninguno de los Países Miembros de la Comunidad.

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.

En la Sección III, de las solicitudes de patente, por otro lado, el artículo 16 textualmente establece:

“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 por la patente inicial.”

Para este Tribunal resulta claro a partir de esta disposición, que el legislador andino determina con la misma, una condición adicional a los requisitos fijados en los primeros artículos de la Decisión 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento, a los productos o a los procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la Patente, “...por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”

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 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”.⁴⁵

➤ Reivindicaciones en la Solicitud de Patentes

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

⁴⁵ Proceso 89-AI-2000. En G.O.A.C. No. 722 de octubre 12 de 2001.

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.

En la jurisprudencia argentina, por ejemplo, las reivindicaciones han sido dotadas de un mayor valor jurídico, respecto de lo técnicamente dispuesto e ilustrado en la solicitud de patente, con lo cual éstas se han convertido en el elemento delimitador de los derechos del inventor o solicitante.

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.

La legislación comunitaria andina en materia de patentes es clara al respecto y establece en los literales c), d) y e) del artículo 13 de la Decisión 344, que las solicitudes de patentes deben tener, entre otros requisitos, los siguientes:

- descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla (este requisito va en relación con el artículo 4° de la misma Decisión 344, para efectos de que el examinador pueda determinar si existe o no nivel inventivo);
- una o más reivindicaciones que PRECISEN la materia para la cual se solicita la protección; y de otra parte,
- un resumen con el objeto y finalidad de la invención.

La intención del legislador andino al establecer en forma detallada la manera en la cual se debe presentar la solicitud de patente, fue la de reunir los requisitos señalados en el artículo 13, citado.

Del cumplimiento exacto de tales requisitos se permitirá llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. Estos requisitos permitirán determinar el OBJETO, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

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”.⁴⁶

4.2. Procedimiento aplicable a la solicitud de patente

➤ Procedimiento para la obtención de patente. Trámite de la solicitud. Examen de patentabilidad

En las Secciones III y IV del Capítulo I de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se encuentran previstas las normas de Procedimiento para la obtención de Patentes de Invención. Específicamente en la Sección IV, se prevén las normas concernientes al “Trámite de la Solicitud” y con respecto a esta Sección, en la cual se encuentran los artículos 27 y 29, que serán objeto de análisis por parte de este Tribunal, se ha considerado conveniente realizar una interpretación sistemática, funcional y teleológica de los artículos en mención para efectos de determinar el alcance de las normas de procedimiento que prevé la Decisión 344 en este punto.

Este Tribunal considera que del análisis de las normas en cuestión, la posición jurisprudencial que se adopte permite esclarecer aspectos del procedimiento de patentes, con respecto a las garantías procesales, los términos y plazos previstos en la norma comunitaria, dirigidos a garantizar los derechos emanados del régimen común de propiedad industrial.

Así las cosas, para este Tribunal es oportuno referirse al procedimiento o trámite que se prevé en la Sección IV, del Capítulo I, de la Decisión 344:

De la lectura de los artículos 21 a 29 de la Decisión 344, se desprende el procedimiento a seguir por parte de la Oficina Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina:

1. La Oficina Nacional Competente, una vez admitida a trámite la solicitud, deberá revisar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación, si se han cumplido los requisitos formales que se señalan en la Decisión 344, más exactamente los contenidos en la Sección III del Capítulo. (Artículo 21°).

2. Hecho el examen de forma anterior, la Oficina Nacional Competente determinará si la solicitud cumple o no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido con ellos se le requerirá por una sola vez al solicitante para que complemente su solicitud o responda a las observaciones que le haga la propia Oficina, respuesta que deberá darse por parte del solicitante dentro del término legal de treinta días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado tan solo una vez, por un período igual y sin que pierda su prioridad. Finalizado el plazo sin contestación alguna por parte del solicitante, se declarará abandonada la solicitud. (Artículo 22°).

3. Terminado el examen de forma que se haga a la solicitud, y si éste es favorable, la Oficina Nacional Competente publicará el aviso correspondiente dentro de 18 meses contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se haya reivindicado. Publicación ésta que reviste carácter público y por ende podrá ser consultada. (Artículos 23° y 24°).

⁴⁶ Ibidem.

4. Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley comunitaria quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias. (Artículo 25°).

5. Si se llegaren a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de treinta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) “haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención...”, facultándolo la norma comunitaria para que incluso cambie la modalidad de la solicitud (por ejemplo, la convierta en solicitud de modelo de utilidad), fraccione su solicitud en dos o más solicitudes, etc. de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Decisión 344. (Artículo 26°).

6. Una vez concluida esta etapa del trámite, es decir, vencidos los plazos previstos, la Oficina entrará a determinar si la solicitud es o no patentable. Durante este examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso-administrativo:

- Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros.
- Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarios.

En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional Competente de requerir por escrito al solicitante para que “... dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.” En este sentido, del tenor literal de la norma en mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente. En este último caso deberá entenderse que “la información o documentación necesarias” requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344. (*El subrayado es del Tribunal*).

De esta forma quiso el legislador andino dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.

Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales Competentes se nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan continuar adelante con su labor de ejecutores primarios de las normas de propiedad industrial, labor que reviste máxima dedicación y cuidado.

Además el legislador andino dispuso en el artículo 28 de la Decisión 344, que la Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan su concepto sobre los requisitos de patentabilidad previstos en las normas andinas de propiedad industrial sobre la invención contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes, pero que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias.

7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27”.⁴⁷

➤ Corrección de errores materiales en el título de la patente:

Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73 de la Decisión 486 facultan al titular de la patente para solicitar, en la forma allí establecida, la corrección de errores materiales en el título de la patente, y la modificación de ésta en cuanto a los datos del titular o del inventor y a las reivindicaciones, así como para que el titular manifieste su voluntad de renunciar a una o más reivindicaciones o a la patente, de dividirla en dos o más o de fusionar dos o más de ellas. Se trata de facultades que derivan del derecho exclusivo que nace con la patente de invención, la prueba de cuya concesión reside en el título que el Estado otorga.

⁴⁷ Ibidem

En lo que concierne a la facultad de solicitar la corrección de errores materiales, es decir, de errores de impresión o de escritura en el título, se observa que, si bien la norma prevista en el segundo inciso del citado artículo 70 no fija de manera directa el plazo de ejercicio de la facultad en referencia, prevé la remisión y, en consecuencia, ordena la aplicación, en lo pertinente, de las disposiciones relativas a la modificación o corrección de la solicitud de patente. Visto que del ya citado artículo 35 cabe desprender que el pedimento de corrección de cualquier error material en la solicitud de patente puede formularse en cualquier momento del trámite, y visto que la disposición indicada es aplicable, por mandato del artículo 70, al pedimento de corrección de cualquier error material en el título, corresponde interpretar que este último pedimento podrá formularse en cualquier tiempo, una vez concedida la patente y hasta su vencimiento, mientras el derecho subsista en cabeza de su titular”.⁴⁸

4.3. Derecho y obligaciones derivados de la patente

➤ Vigencia de la patente de invención

La Decisión 344 establece que la patente de invención tendrá un plazo de vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. (Art. 30). Esta disposición es aplicable para las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 1994, así como para aquellas presentadas con anterioridad y concedidas durante la vigencia de la Decisión 344.

Las solicitudes de patente presentadas y concedidas con *anterioridad al 1 de enero de 1994* tienen que sujetarse al plazo de duración que se encontraba vigente al momento en que fueron concedidas por el respectivo País Miembro.

A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se les aplica lo dispuesto por el Art. 29 de esa Decisión que establece:

“Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada.”

A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 311, esto es, desde el 12 de diciembre de 1991 hasta el 13 de febrero de 1992, se les aplica lo previsto en el Art. 30 que dice:

“La patente tendrá un plazo de duración de quince años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud”.

⁴⁸ PROCESO 83-IP-2003. Caso: “Demanda de nulidad del artículo 5 de la Resolución 00210 de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia” (DECISIÓN 486). En G.O.A.C. No 1008 de noviembre 6 de 2003.

“A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 313, esto es, desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993 se les aplica, en cuanto al plazo de vigencia, lo dispuesto por el Art. 30, idéntico al de la Decisión 311”.⁴⁹

➤ Obligación de explotar la invención patentada. Importación y comercialización del producto patentado

De acuerdo con el artículo 38 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la explotación de la patente implica la ejecución de diferentes actos que concurren para su demostración, estos son la producción o la importación, la distribución y la comercialización del producto patentado, o el uso del procedimiento patentado, siempre ligado a la distribución y comercialización de los productos resultantes del procedimiento registrado. Estos conceptos deben estar siempre ligados al concepto de que siempre se los haga en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

Se entiende como explotación el cumplimiento alternativo de todas las fases de comercialización de un producto esto es su producción, su distribución y por último su comercialización al consumidor final. Por lo tanto la explotación se refiere a las operaciones económicas de producción, importación, distribución y comercialización del producto 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.

La Jurisprudencia sobre el concepto de explotación manifiesta:

“... luego de considerar antecedentes jurisprudenciales, en especial la sentencia de la Corte Suprema en autos “Franco Duranti c. Supramar, S.A.”, afirma con relación a la interpretación de nuestra jurisprudencia en torno del concepto de explotación: puede concluirse que ella ha considerado que la explotación no puede satisfacerse ni mediante el ofrecimiento o concesión de licencias, ni por la simple importación de los productos patentados (o fabricados con procedimientos protegidos), y que aquélla, por ende, debe consistir en la fabricación de los productos o utilización del procedimiento en forma real, efectiva y permanente, en una medida tal que satisfaga las necesidades de la demanda”. (Revista del Derecho Industrial Año 14, 1992, Pag. 630).

A si mismo el profesor Manuel Pachón Muñoz, en la obra “Manual de Propiedad Industrial”, página 56, sobre la explotación de la invención manifiesta:

⁴⁹ PROCESO 8-IP-99. Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE NUEVOS DERIVADOS DE FENETANOLAMINA QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPÉUTICA”. En G.O.A.C. No. 498 de 20 de octubre de 1999.

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 exista explotación, también deberá suministrarse al mercado el resultado final; por ello no basta que dicho resultado se utilice como insumo en la elaboración de otros productos fabricados por la empresa.

Por otra parte, el suministro al mercado se hará en condiciones razonables de comercialización, esto es, de manera que la cantidad, calidad y precio u otros factores análogos satisfagan las necesidades del mercado nacional.

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”.⁵⁰

⁵⁰ Ibidem

5. Criterios jurisprudenciales relativos al derecho de autor

➤ La obra susceptible de protección. La originalidad

A criterio de este Tribunal, para la presente interpretación debe partirse de la definición de lo que es obra, en los términos de la Decisión 351.

En ese sentido, el transcrito artículo 3 la define como “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.

De los elementos contenidos en la precedente definición, varios son determinantes para resolver el conflicto; a saber:

Debe tratarse de una “*creación intelectual*”, es decir, producto del ingenio humano, de manera que el simple trabajo intelectual, por muy arduo o complejo que sea, no constituye, por ese solo hecho, una creación (V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “*Derecho de Autor*”. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Caracas, 1999. Tomo I. p. 127), independientemente de las inversiones o recursos que se hayan aportado para su producción o ejecución.

Para que llegue a tener entonces el carácter de “*creación*”, es necesaria la “*originalidad*”, que no es sinónimo de “*novedad*”, sino de “*individualidad*”, vale decir, “*que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad*”, cuestión de hecho que debe examinarse en cada caso y, en el presente, por el juez nacional. (V.: LIPSZYC, Delia: “*Derecho de Autor y Derechos Conexos*”. UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA. Buenos Aires, 1993. pp. 65-66).

Sobre *la originalidad* ya se ha pronunciado este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 32-IP-98, al afirmar que: “La originalidad -en el sentido de ‘individualidad’- como requisito existencial de la “obra” objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo. Así, la Decisión 351 reconoce la protección a los autores sobre las “obras del ingenio” (artículo 1), y a esos efectos define como autor a la persona física que realiza la “creación” intelectual, y a la obra como toda “creación” de naturaleza artística, científica o literaria (artículo 3).” (Interpretación prejudicial 32-IP-97, caso “TERMINATOR”, del 02 de octubre de 1998. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 416 del 15 de marzo de 1999).

Por último, esa creación debe pertenecer al dominio literario, artístico o científico y, en el caso de autos, al ámbito literario, porque tanto los programas de ordenador, como las compilaciones legislativas, se expresan a través de un lenguaje, característica de las obras literarias (V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “*Derecho de Autor*”. Ob. Cit. Tomo I. p. 299), independientemente de su género, mérito o destino, como lo expresa el artículo 1 de la Decisión 351.

El Tribunal ha hecho la precedente mención expresa, tanto de los programas de ordenador, como de las bases de datos, porque conviene, a los efectos del caso concreto, formular algunas precisiones iniciales que más adelante se detallan”.⁵¹

➤ El software y la base de datos

... el “*software*” o programa de ordenador, es definido por el artículo 3 de la Decisión 351 como la “*expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado ...*”.

Ahora bien, aunque muchas bases de datos –por el volumen de información almacenable y la rapidez para proporcionarla al usuario–, utilizan sistemas computacionales, existe la tendencia a confundirlas con el “*software*” utilizado, eventualmente, para “*informatizar*” los elementos recopilados, no obstante tratarse de dos bienes intelectuales distintos.

En ese sentido, se ha afirmado en doctrina que si bien “... *tradicionalmente el uso del nombre “bases de datos” estaba reservado a aquellas colecciones procesadas por medios informáticos, mientras que las compilaciones comprendían también las legibles de cualquier otra forma (v.gr.: por fichas o listados impresos)*”(V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “*Disposiciones especiales para ciertas obras (las bases de datos)*”, en ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol: “*El Nuevo Derecho de Autor en el Perú*”. Perú Reporting. Lima 1.996), “... *la originalidad o no en la recopilación de obras, hechos o datos no depende de su almacenamiento informático, razón por la cual la expresión “bases de datos” comprende a todas las compilaciones de información, independientemente de que existan o no en forma impresa, en unidades de almacenamiento en computador o de cualquier otra forma*”. (V.: FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos: “*El derecho de autor y los derechos conexos en los umbrales del año 2000*”, en el libro-memorias del I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Tomo I. Madrid, 1991. pp. 107-133).

Así lo ha entendido el legislador andino, al mencionar como obras distintas por una parte, tanto a los programas de ordenador (Decisión 351, artículo 4, párrafo I), como a las bases de datos (Decisión 351, artículo 4, párrafo II); y, por la otra, al calificar a las bases de datos como “*recopilaciones*” (Decisión 351, artículo 58), sin exigir que éstas hayan sido elaboradas con el auxilio de un computador y de un programa de ordenador, o mediante otros medios no informáticos, incluso manuales. Esa posición fue adoptada también, posteriormente, por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, artículo 10,2) en el marco del Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por el nuevo Tratado sobre Derecho de Autor (artículo 5) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se refieren a las bases o compilaciones de datos “*en forma legible por máquina o en otra forma*”.

⁵¹ Proceso 10-IP-99. En G.O.A.C. No. 468 de 12 de agosto de 1999.

De allí que en el lenguaje jurídico-autoral, el vocablo “*compilación*” sea sinónimo de “*colección*” (V.: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI): “*Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos*”. Ginebra, 1.980. Voz 47. p. 47), género creativo existente desde mucho antes de la era de la electrónica y la computación.

Con lo cual puede concluirse que con el uso de un mismo programa de ordenador puedan elaborarse bases de datos distintas y que una misma compilación de datos pueda realizarse con el uso de diferentes programas de ordenador.

“Pero aunque esa confusión parece advertirse en varios de los escritos y medios de prueba que conforman las actuaciones del expediente, la interpretación prejudicial solicitada está referida a los artículos 28 y 58 de la Decisión 351, que analizados en forma conjunta y armónica limitan dicha interpretación *a la protección de las bases de datos*, aunque las consideraciones precedentes resultan de suma importancia para el Tribunal solicitante, en orden a la aplicación de la normativa andina, tanto en relación con los programas de ordenador, también mencionados en el artículo 58 de la Decisión 351, como en cuanto a la protección de las bases de datos”.⁵²

➤ Definición legal de “programa de ordenador”

La Decisión 351 dispone en el artículo 3 que: A los efectos de esta Decisión se entiende por:

Programa de Ordenador (software):

Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso”.

Por su parte, la Ley Venezolana sobre el Derecho de Autor, en su artículo 17 define el programa de computación como: “(omissis). La expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o función determinada, cualquiera sea su forma de expresarse o el soporte en que se haya realizado la fijación.

Según el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “*Es un conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consiga una función, tarea o resultado determinados.*” (OMPI, “Glosario”, p. 54).

Como puede observarse, las definiciones citadas son coincidentes al indicar que el programa de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que este pueda llevar a cabo una función determinada.

⁵² Ibidem

Así pues, a los efectos de la protección legal debe entenderse que la tutela sobre el programa de ordenador también comprende la documentación técnica y los manuales de uso.

En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana indica expresamente en su artículo 28 que la protección incluye “*diagramas de flujo, planos, manuales de uso y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.*”⁵³

➤ La originalidad y la protección de las bases de datos

Bajo las anteriores premisas, debe advertirse entonces, como primer elemento, que así como la originalidad en las “*obras originarias*” (es decir, las que no se basan en la transformación o modificación de una obra primigenia), radica en la “*forma de expresión*” que las individualiza en relación con otras preexistentes, esa originalidad, en ciertas “*obras derivadas*” (como en las colecciones o antologías de obras ya existentes), puede hallarse en su “*composición*”, por ejemplo, en “*la selección de las obras o de los fragmentos de las obras que la componen y la metodología con que son tratados*”. (V.: LIPSZYC, Delia: Ob. Cit. p. 114).

Tal es también el supuesto de las recopilaciones o compilaciones (y las bases de datos, son una de ellas, de acuerdo al artículo 58 de la Decisión 351), las cuales, conforme al artículo 4, párrafo II) de la misma normativa comunitaria, y en concordancia con el artículo 28 *eiusdem*, están protegidas *siempre que “por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales”* (resaltado y subrayado del Tribunal).

Esa fórmula no es nueva, ni exclusiva del Derecho Comunitario Andino, sino que tiene su origen en el artículo 2,5 del Convenio de Berna, según el cual “*las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que formen parte de estas colecciones*”.

Sin embargo, aunque el artículo 2,5 citado está referido a las colecciones “*de obras literarias o artísticas*”, siempre fue interpretado que, dado el carácter enunciativo de la referida norma, que le atribuye el empleo en ella de la expresión “*tales como*”, no solamente estaban protegidas aquellas compilaciones de obras literarias o artísticas (en este caso, sin perjuicio de los derechos de los autores de las creaciones primigenias, objeto de la recopilación), sino también las recopilaciones de otros elementos de información que no constituyeran “*obras preexistentes*” (como datos jurisprudenciales, legislativos o numéricos, efemérides, movimientos bursátiles, factores climáticos, etc.), siempre que la selección o disposición de esas “materias”, dieran como resultado un producto creativo con características de originalidad.

Ese es el sentido, en criterio de este Tribunal, de la incorporación por el legislador andino de las bases de datos como compilaciones en el artículo 4 párrafo II), en concordancia con el artículo 58, ambos de la Decisión 351.

⁵³ Proceso 24-IP-98. En G.O.A.C. No. 394 de 15 de diciembre de 1998.

Cuando la compilación constituye una colección de obras preexistentes (como en las antologías y recopilaciones), se afirma que son obras “*relativamente originales*”, pues la originalidad radica únicamente en la composición, “*en las que se protege la selección de obras o de trozos de obras ajenas*”.(¹V. LIPSZYC, Delia. Idem. p. 70).

Y cuando la base o compilación de datos no constituye una colección de obras preexistentes (o éstas no están protegidas), sino una colección de elementos de información no tutelados en sí mismos, solamente se puede invocar la protección por el derecho de autor en cuanto a los elementos de selección o disposición de los contenidos que constituyan una creación personal, pero no sobre dichos contenidos en sí, pues de acuerdo al artículo 28 de la Decisión 351, la protección concedida por el derecho de autor a las bases de datos “*no será extensiva a los datos o información compilados....*”.

En el mismo sentido se pronuncian, por ejemplo, el ADPIC (artículo 10,2) y el nuevo Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (artículo 5).

De esta manera, la originalidad en las compilaciones o bases de datos no radica en la “*expresión*” de las obras u otros elementos recopilados (pues esa expresión ya se encuentra presente en el material coleccionado), sino en la “*selección*” o en la “*disposición*” de las materias objeto de la recopilación.

Ahora bien, como quiera que de acuerdo a los artículos 4 párrafo II) y 28 de la Decisión 351, los vocablos “*selección*” y “*disposición*”, están separados por una “*o*”, disyuntiva, la originalidad exigida por dichas normas puede estar en uno cualquiera de esos elementos (o en ambos), vale decir, en la selección o en la disposición de las obras o de los datos recopilados en las bases.

La originalidad en la “*selección*” implica la preexistencia de un importante número de elementos de información (obras o simples hechos o datos), de los cuales el compilador elige algunos de ellos, conforme a un determinado criterio y a una metodología específica que reflejen un acto creativo.

La originalidad en la “*disposición*” implica que no puede tratarse de una mera acumulación de hechos o datos (por muy laboriosa que sea esa acumulación), ni tampoco que esa disposición se realice con la aplicación de simples criterios rutinarios (como las guías profesionales realizadas solamente a partir del índice alfabético de todos los miembros colegiados), sino que supone una clasificación de esos datos en forma tal que den como resultado una “*creación personal*”.

Así, como lo ha señalado la más calificada doctrina: “*de allí resulta un requisito necesario para que se hable de “obra” al referirse a la base de datos, y es que por la disposición o selección de las materias (obras originarias o hechos y datos), pueda afirmarse que se trata de un trabajo creativo, con características de originalidad (en el sentido de individualidad), de manera que quedan excluidas aquellas bases de datos producto del resultado del simple trabajo mecánico o rutinario –siempre se menciona el ejemplo de los listados telefónicos-, en los que no se advierte una creación personal y, por tanto, carecen de tutela autorral*” (V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “*Disposiciones especiales para ciertas obras (las bases de datos)*”. Ob. Cit. p. 246).

En el caso concreto de las compilaciones legislativas, objeto de la presente interpretación, deben tomarse en cuenta varios factores, a saber:

1. La tendencia universal en derecho de autor, en plena concordancia con el artículo 2,4 del Convenio de Berna, es la de excluir de la protección por esta disciplina a las llamadas “*obras oficiales*” (textos de orden administrativo, legislativo o judicial), entre otras razones porque “*tratándose de normas o disposiciones en las cuales la comunidad tiene interés en difundirlas, y constituye esa difusión, en alguna medida, una obligación del Estado, la protección por el derecho de autor podría significar una limitante para la libre divulgación de dichas obras*”. (V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: “*Derecho de Autor*”. Ob. Cit. Tomo I. p. 145).
2. Pero ello no impide que se imponga a quien utilice tales obras la obligación de respetar los textos y mencionar la fuente, al estilo del derecho de cita, previsto en el artículo 22 párrafo a), de la Decisión 351.
3. Quiere decir entonces que si se trata de una compilación legislativa, no es necesaria la autorización previa para realizar esa colección, salvo disposición legal expresa en contrario, ni nadie puede alegar un monopolio sobre esos elementos de información, de manera que “*cualquiera podrá utilizarlos para la formación de otra base de datos, pero sin aprovecharse de la inversión y esfuerzo ajenos*” (destacado del Tribunal). (V.: LIPSZYC, Delia: Ob. Cit. p. 116).
4. Si ese esfuerzo ajeno da como resultado una obra (por la originalidad en la selección o disposición de las materias recopiladas), el titular de la base ostentará derechos exclusivos sobre la compilación de los datos (en la forma como seleccionó o dispuso los elementos de información compilados, y no sobre la información en sí misma), pero no podrá impedir que otra persona, sobre similares elementos (especialmente cuando se trate de elementos de información de uso, interés y difusión públicas, que deben reproducirse textualmente), realice otra compilación, con sus propias características de originalidad en la selección o disposición de las materias.
5. Esa originalidad en la “*segunda*” base de datos, podría estar, por ejemplo, en la selección del material (v.gr.: textos vigentes, modificados o derogados, total o parcialmente, u otros datos que faciliten el acceso a la información) o en la disposición o agrupación del mismo (v.gr.: organización por materias, títulos dados a los módulos de clasificación, aclaraciones derivadas de la entrada en vigencia de otras leyes, correspondencia con otras normas, comentarios, o como consecuencia de lo anterior, en la forma de acceso a la información para recuperar o utilizar ésta, etc.).
6. Pero si no está presente la originalidad en la selección o disposición de los textos recopilados, como se ha dicho, sino una acumulación de datos sobre la base de criterios rutinarios, habrá una base de datos, desde el punto de vista técnico, en el sentido de una recopilación de elementos de información (en este caso, textos legales), pero no una base de datos protegida por el derecho de autor, al no cumplir con los requisitos de originalidad a que se refieren los artículos 4,11 y 28 de la Decisión 351.
7. Otra cosa es, al contrario, que la recopilación de los datos no la realice el “*segundo*” compilador con sus propios medios o elementos, sino que se limite a “*extraerlos*” de la base de datos preexistente (y no protegida por ausencia de originalidad en la selección o

disposición de las materias), por ejemplo, mediante su duplicación electrónica no autorizada, pero ya en este supuesto no se estará en presencia de una violación al derecho de autor, sino, de ser el caso, frente a otras figuras de derecho común, como la competencia desleal o el enriquecimiento sin causa, por ejemplo, lo que le corresponderá resolver al Juez nacional en el caso concreto, y conforme a lo alegado y probado en autos.

8. Es igualmente posible que el “segundo” compilador, a los fines de “extraer” los datos de la base preexistente, haya imitado, duplicado o reproducido el “software” original usado para la compilación preexistente (no protegida si está ausente la originalidad en la selección o disposición de los elementos compilados), en cuyo caso tampoco se estará ante un ilícito contra el derecho de autor sobre la base de datos, sino frente a una usurpación de los derechos autorales sobre el programa de ordenador, cuestión que también debe resolver el Juez en el caso concreto, de acuerdo a lo alegado y probado en autos.

Distinta es la situación en otros ámbitos, como el comunitario europeo, que carece de un texto codificado como la Decisión 351, pero cuya Directiva 96/9/CE del 11 de marzo de 1996, no solamente reconoce la tutela a las bases de datos “creativas”, sino que también otorga una protección “sui generis” (distinta a la del derecho de autor), a aquellas bases de datos en las cuales, sin necesidad del requisito de la originalidad en la selección o disposición de las materias, “el fabricante demuestre que la obtención, la verificación o la presentación del contenido representan una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo...” (V.: RODRÍGUEZ-TOQUERO Y RAMOS, Pilar: “La protección de las bases de datos”, en el libro-memorias del III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Tomo 2. pp. 634-635), figura no prevista en el Derecho Comunitario Andino.

Así las cosas, en el referido Derecho supranacional, como es actualmente la solución mayoritaria en el Derecho Comparado, las bases de datos solamente se encuentran protegidas por el Derecho de Autor en la medida en que constituyan obras, por reunir el requisito de la originalidad, que se traduzca, para el caso que nos ocupa, por la selección o disposición de las materias, todo conforme a los artículos 4 párrafo II), 28 y 58 de la Decisión 351, consagradoria en el Derecho Andino del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

La ausencia o no de originalidad en una base de datos legislativa, en cuanto se trate solamente de una mera yuxtaposición de textos legales siguiendo simples rutinas conocidas o que, por el contrario, exista una creación personal en cuanto a la composición de esos datos, en vista de la selección o disposición de las materias, solamente puede ser apreciada por el Juez nacional en el caso concreto, de acuerdo a las probanzas aportadas al proceso, incluida entre éstas la de experticia, realizada a solicitud de parte o requerida de oficio”.⁵⁴

➤ El plagio

Porque, en efecto, si determinare el Juez nacional que hay una base de datos protegida por la originalidad en la selección o disposición de las materias, y también una acción mediante la cual un tercero asume la paternidad de esa obra ajena, se habría producido un plagio, además de otros ilícitos contra los derechos exclusivos de orden patrimonial

⁵⁴ Proceso 10-IP-99. Ibidem.

establecidos en el artículo 13 de la Decisión 351, tales como la comunicación pública, la reproducción, o la distribución de los ejemplares. Pero, en cambio, de concluirse que no hay obra, tampoco puede haber plagio, ni ilícito autoral alguno.

A tales efectos, se entiende por plagio “...*el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados...*” (subrayado del Tribunal). (V.: OMPI: “*Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos*”. Ob. Cit. Voz 188. p. 182).

De allí que, como lo ha apuntado la doctrina, la “*materia del plagio son las obras intelectuales*”, es decir, *las obras de ingenio literarias, artísticas o científicas susceptibles de ser reproducidas por cualquier medio. El carácter de obra intelectual estará dado por su originalidad o individualidad. Esta nota es la causa de su protección. Su falta obstará a la misma*” (destacado del Tribunal). (IRIBARNE, Rodolfo Antonio y RETONDO, Hilda: “*Plagio de Obras Intelectuales*”, en “*Los Ilícitos Civiles y Penales en Derecho de Autor*”. IIa Conferencia Continental de Derecho de Autor. Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). Buenos Aires, 1.981. p. 110).

Por último, vale destacar que, de acuerdo a los criterios anteriormente expuestos, puede existir un plagio del programa de ordenador, en código-fuente o en código-objeto (Decisión 351, artículo 23) utilizado para la elaboración o el uso de la base de datos, pero sin que se haya plagiado esta última (porque la información almacenada con el uso del mismo programa sean distintos, o porque la selección o disposición de los datos sea diferente), o que exista usurpación de la base o compilación, aun empleando para ello otro programa de ordenador, con su propia originalidad, o incluso a través del uso de medios manuales o no informáticos, como ha sido expresado *supra*”.⁵⁵

➤ El programa de ordenador como objeto de protección autoral

Dentro de la gama de obras protegidas por la disciplina del derecho de autor, se encuentran incluidos los programas de ordenador o programas de computación.

En el artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando se enuncian a modo ejemplificativo el conjunto de obras que pueden ser objeto de protección autoral, se hace directa referencia a los mismos.

Asimismo, la referida normativa comunitaria establece en su artículo 23 que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias (programas operativos y aplicativos). En consecuencia, al titular o titulares originarios y derivados de este tipo de creación del intelecto, le asisten los derechos morales y patrimoniales que constituyen el contenido del derecho de autor, los que para su goce durante el lapso previsto en la ley no requieren de un registro previo o inscripción ante la oficina nacional competente, toda vez que opera el principio de tutela o protección automática por el solo hecho de la creación consagrado

⁵⁵ Ibidem.

en el Convenio de Berna, en su artículo 5,2; ya que como señala Delia Lipszyc “A diferencia de lo que ocurre en el derecho de propiedad industrial, el derecho de autor nace del acto de la creación y no del reconocimiento de la autoridad administrativa.” (LIPSZYC, Delia: “Derecho de Autor y Derechos Conexos”, Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p.68).⁵⁶

➤ Autoría y titularidad

Partiendo del hecho de que el programa de ordenador es una creación intelectual protegida por el derecho de autor, el cual reconoce y garantiza una serie de derechos, es necesario determinar quien debe ser considerado legalmente su autor y a quien corresponde el ejercicio de tales derechos.

Siendo esto así, conviene precisar en primer término la noción de autor. La doctrina es conteste al señalar que en los países cuya legislación es de tradición latina, tal es el caso de los países miembros de la Comunidad Andina, se considera autor solamente a la persona física que crea la obra, excluyéndose de esta calificación a las personas jurídicas o morales. La Normativa Comunitaria Sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, Decisión 351, así lo reconoce al contemplar en su artículo 3 que autor es “la persona física que realiza la creación intelectual”.

Asimismo, la Decisión en referencia consagra una presunción de autor al establecer en su artículo 8: “Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra”. Al respecto señala MILLE “Los programas de computación exhiben normalmente en los envases, etiquetas y documentación de sus ejemplares, así como en sectores de su código fuente y salidas por impresoras y por pantalla las menciones de *copyright* usuales, generalmente en la forma prevista por el artículo III-1 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor”. (MILLE, Antonio: “La piratería de los programas de computación. respuestas a las preguntas más frecuentes”, en: Tercer Congreso Iberoamericano Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, p. 779).

Distinta a la situación que se presenta en el supuesto de la autoría, es la de la titularidad de los derechos de autor, en relación a la cual se deben distinguir dos aspectos a saber: la titularidad originaria y la titularidad derivada.

El titular originario será siempre una persona física y se corresponde, en consecuencia, con el autor. En tanto que titulares derivados “son las personas físicas o jurídicas que han recibido la titularidad de algunos de los derechos del autor. La titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho del autor (moral y patrimonial). (LIPSZYC, Delia, ob. cit. p.127).

El ejercicio de los derechos patrimoniales que se derivan de una determinada obra por una persona física o jurídica distinta del autor, reviste sus particularidades dependiendo que ésta sea producto del ingenio de un solo individuo o de varios, pudiendo presentarse en este caso a su vez tres supuestos: coautoría, obras en colaboración y obras colectivas.

⁵⁶ Proceso 24-IP-98. Ibidem

Reviste fundamental importancia a los efectos del caso específico del programa de ordenador, lo pertinente a las obras colectivas. “... En la actualidad es raro concebir un programa de ordenador que no sea el resultado de diversas contribuciones individuales, generalmente de difícil o imposible identificación”. (TOBAR CARRION, Bernardo, en “X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales”, Quito, 1995, p. 371).

Por obra colectiva se entiende “Aquella creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona física o jurídica, quien la edita y divulga bajo su nombre, a partir de las contribuciones personales realizadas para tal fin por los autores que han participado en la elaboración, las que se funden en una creación única y autónoma”. (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 133).

Dada la naturaleza compleja de este tipo de obra, en la que es difícil determinar con precisión quienes fueron sus autores, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se ha pronunciado al respecto señalando que “Las obras colectivas participan necesariamente de la situación jurídica de las obras anónimas, aunque con la diferencia de que no existe a su respecto la hipótesis de que el autor revele su identidad” (OMPI: Comentarios al Proyecto de Disposiciones Tipos para Leyes en materia de Derecho de Autor”, Documento CE/MPC/1/2/-III, Ginebra, 1989, p. 36).

En tal sentido, el Convenio de Berna en su artículo 15,3 relativo a las obras anónimas y seudónimas establece:

“Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquellas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor, con esta calidad, estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél...”

De modo que, en el caso de los programas de ordenador, la titularidad del derecho patrimonial se rige por lo dispuesto en la ley donde se reclame la protección y, a falta de disposición expresa al respecto, deberá aplicarse, cuando corresponda, el régimen previsto para las obras colectivas, siendo entonces el productor quien ostente esa titularidad, en el ejercicio de los derechos patrimoniales que la ley reconoce, salvo pacto en contrario”.⁵⁷

➤ Derechos morales y patrimoniales

Dada la protección vía derecho de autor de esta clase de creaciones del ingenio, se reconocen derechos de orden moral y patrimonial a los titulares de los mismos. Estos derechos morales son inalienables e inembargables, imprescriptibles e irrenunciables conforme lo establece el artículo 11 de la Decisión 351 y son exclusivos y confieren los llamados derechos patrimoniales que especifica el artículo 13 de la misma Decisión.

Con respecto a la primera categoría, esto es, “los que protegen la personalidad del autor en relación a su obra” (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 154), en los programas de computación o de ordenador, por tratarse en la mayoría de los casos de obras colectivas, se presentan dificultades en lo que a su ejercicio se refiere.

⁵⁷ Proceso 24-IP-98. Ibidem.

Tales dificultades se derivan del hecho de ser inalienables e irrenunciables, ya que al ser prácticamente imposible determinar la autoría en esta clase de obras, se dificulta el ejercicio directo del derecho por parte de su autor, razón por la cual han tenido que crearse fórmulas dirigidas a garantizar su ejercicio, tales como la presunción de autorización por parte de los autores al productor para la divulgación de la obra y la defensa de los derechos morales (solución adoptada por la legislación autoral de países como Perú y Venezuela, entre otros).

Por su parte, los derechos patrimoniales implican la facultad exclusiva del titular de realizar o abstenerse de realizar cualquier acto conducente a la explotación económica de que la obra pueda ser posible (en este caso, el programa de ordenador).

En relación a esta categoría de derechos, la doctrina hace mención a una serie de características, que a su vez constituyen, en ciertos casos, diferencias respecto de los referidos derechos morales:

a) Es un derecho de contenido ilimitado: Aun cuando en las leyes que regulan el derecho de autor se hace mención a los distintos derechos patrimoniales, debe entenderse que los mismos no están sujetos, como lo señala Delia Lipszyc, a *número clausus* (LIPSZYC, Delia. ob. cit., p.175); por lo que se comprende bajo esta denominación a cualquier forma de explotación de la que sea susceptible la obra.

b) Estos derechos son independientes entre sí: Fundamental importancia reviste este punto, toda vez que el hecho de haber un titular autorizado o permitido la explotación de su obra, mediante licencia o cesión, no implica que se han consentido las restantes formas de utilización, para las cuales se requerirá de la correspondiente autorización. Por tanto, la licencia o cesión dada sólo surtirá efecto respecto de aquella forma de explotación que se encuentre debidamente especificada, y durante el lapso y lugar geográfico previsto.

c) Las limitaciones o excepciones son de interpretación restrictiva: “... Están sujetas a número *clausus*. Son específicas, a diferencia de los derechos, que son reconocidos con carácter genérico. Por tanto, mientras la ley no establezca expresamente determinada limitación, el derecho exclusivo del autor cubre toda forma posible de utilización de la obra, ya existente al momento de la sanción de la norma o que surja en el futuro como consecuencia del desarrollo tecnológico o de nuevas modalidades en la comercialización de obras y de productos culturales” (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 177).

d) La autorización concedida por el titular de una obra para su uso, conlleva la obtención por parte del mismo de una remuneración.

e) Es disponible, toda vez que es susceptible de ser transmitido a personas distintas de su autor o titular originario.

f) Finalmente, cabe resaltar que el derecho patrimonial es temporal, y por tanto se extingue una vez cumplido su plazo de duración, que conforme a la Decisión 351 es el de la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Esta categoría de derechos, señala Delia Lipszyc “Son tantos como formas de utilización sean factibles, no solo en el momento de la creación de la obra, sino durante todo el tiempo en que ella permanezca en el dominio privado” (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p.175); de donde se desprende que todas aquéllas actividades destinadas o dirigidas a la explotación por cualquier

medio de la obra protegida sin la autorización previa del titular de los derechos, constituyen un uso ilícito del mismo, salvo que se trate de limitaciones al ejercicio de las facultades de orden patrimonial establecidas en las legislaciones respectivas.

En este sentido, la Decisión 351, en el Capítulo VIII “De los Programas de Ordenador y Bases de Datos”, artículo 26 (acápite), establece los hechos que no constituyen reproducción ilegal de un programa de ordenador, de forma que el derecho de explotación, tal y como se indicara anteriormente, sólo debe entenderse limitado al caso específico dispuesto en la ley. Así, el titular goza del derecho de explotar la obra en la forma que le plazca, y solo éste podrá autorizar otro uso distinto al permitido expresamente en la ley, de modo que el derecho de explotación no conoce otras limitaciones que las establecidas en la misma.

Delgado Porras señala que “dado que con la propiedad se protege el interés de la cosa en la íntegra totalidad de sus posibilidades” (Pugliati, cit. por Baylos) el monopolio de referencia se extiende a todas las posibilidades de explotación de la obra, sin que sea de aplicación a las mismas el principio de tipicidad legal, que parece necesario en la figura del privilegio y en aquellos sistemas que conservan residuos de ella (Área del copyright (...)) “La propiedad intelectual y la explotación videográfica”, ob. cit., por Delia Lipszyc, p. 176).

Tal principio adquiere especial significación en el caso de los programas de ordenador, toda vez que todas las posibles formas de explotación difícilmente podrían ser previstas”.⁵⁸

➤ Introducción de un programa en la memoria interna del ordenador

Otra de las limitaciones al derecho de explotación, es la contenida en el acápite del artículo 26 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual hace alusión a la permisión de introducción de un programa de ordenador en la memoria interna del equipo para efectos de su exclusivo uso personal.

Así pues, se observa cómo en la norma se establece claramente que cualquier uso que no sea “exclusivamente personal”, constituye una infracción al derecho de explotación conferido por la legislación comunitaria andina. No obstante, en el aparte único del mismo artículo se establece expresamente que como consecuencia de lo anterior, no será lícito su aprovechamiento por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento de su titular.

La calificación de ilicitud dada al supuesto mencionado, obedece a que los derechos patrimoniales del autor son independientes entre sí, toda vez que la autorización concedida para una forma de explotación, como lo es el uso personal, no implica que quien haya obtenido la autorización pueda extender la misma a otras formas de explotación, como lo sería la utilización en redes, pues en ese caso se requiere que medie licencia del titular de los derechos, la cual “Tiene como función específica los límites y condiciones de la autorización concedida por el autor para que un tercero pueda ejercitar todo o parte de sus facultades exclusivas”. (MILLE, Antonio: ob. cit. p. 782).

⁵⁸ Ibidem.

De forma tal, que el licenciatarario sólo podrá explotar la obra única y exclusivamente en los términos que se establezcan en la licencia respectiva conforme a lo expresado en el artículo 31 de la Decisión 351, y quien no haya obtenido licencia no podrá explotar la obra, de modo que aquéllos que “a pesar de no haber obtenido una licencia del autor para ello copien o usen programas de computación incurren en las responsabilidades civiles que los regímenes de Derecho de Autor atribuyen a los usurpadores de las facultades exclusivas de los autores respecto de sus obras.” (Idem. Pág. 784).⁵⁹

➤ La potestad exclusiva del titular de derechos, para autorizar la explotación del programa de ordenador

Como se indicara anteriormente, sólo el titular o titulares de los derechos sobre una obra, en este caso, un programa de ordenador, podrá explotarla o autorizar su explotación.

En este sentido, el artículo 54 dispone que ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

De modo que, ninguna persona distinta al titular de los derechos sobre un programa de ordenador, podrá facultar o permitir su utilización, y todo acto así orientado, debe considerarse violación a la protección conferida por la normativa comunitaria andina.

Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que “apoyo” es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión.

En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.⁶⁰

➤ Medidas cautelares

“Para Marysol Ferreyros, la importancia del sistema cautelar estriba en:

1. Muchas de las infracciones que se cometen tienen un carácter temporal y efímero, especialmente en las comunicaciones públicas no autorizadas.

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰ Ibidem.

2. Los ejemplares ilícitamente reproducidos o distribuidos , y los equipos utilizados para la reproducción ilegal, pueden ser desplazados u ocultados rápidamente.” (FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol. “Las acciones y los procedimientos civiles”. El nuevo derecho de autor en el Perú. 1ra Edición. Perú, 1996. Pág. 512).

Delia Lipszyc indica que “Las medidas cautelares que pueden ser solicitadas antes de ser promovida la acción y aún antes de que tenga lugar la infracción, tienen fundamental importancia, como dijimos, tanto para evitar la consumación del ilícito, como para asegurar medios de prueba, bien o el objeto del proceso (omissis). La inmaterialidad de la obra y su don de ubicuidad determinan que una vez que ella ha sido difundida escapa a la custodia del autor o de sus derechohabientes y sea susceptible de ser apropiada, utilizada y transformada sin su intervención”. (LIPSZYC, Delia. ob. cit. Pág. 580).

La Decisión 351, en su artículo 56, establece las medidas cautelares que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los países miembros de la Comunidad Andina con el fin de asegurar a plenitud el ejercicio de los derechos conferidos por la misma. Entre esas medidas figuran la incautación, el embargo, el decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, cuando haya infracción de los derechos, y la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

Así pues, la autoridad nacional competente esta facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe en el uso de los programas de ordenador comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, *in fine* de la Decisión 351 son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal.

Los procedimientos, oportunidad, legitimación del solicitante así como los requisitos para las medidas precautelares y la procedencia de la solicitud, se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio excepcional de “complementariedad” entre el derecho comunitario y el derecho nacional”.⁶¹

➤ Naturaleza y fines de las asociaciones o sociedades de gestión colectiva

La filosofía de las sociedades de gestión colectiva se deriva de la doctrina y de la ley comunitaria; de ellas se desprenden sus atribuciones de administrar los derechos de los asociados según sus normas orgánicas, procurando los mejores beneficios para ellos, como los del fomento de la producción intelectual y el mejoramiento de la cultura. Por conducto de estas entidades que se llamarán en adelante dentro de esta sentencia “Sociedades de Gestión” pero que se conocen también como Sociedades de Administración o Sociedades de Percepción o Asociaciones de Gestión, se realiza el ejercicio de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos. Dícese que “en un sentido lato, siempre que haya una actuación conjunta de un grupo de autores o de titulares de derecho de autor o conexos podría

⁶¹ Ibidem.

decirse que se está en presencia de esta actividad” como una forma de actuar “en interés de una pluralidad de autores o titulares de derechos”, que se efectúa “por un tercero, persona natural o jurídica al que cada uno de estos le haya otorgado los oportunos poderes de representación -gestión colectiva- por “agentes”. “(Delgado Porras Antonio, “La Función de las Sociedades de Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos”. Condiciones necesarias para su cumplimiento, Curso de la OMPI sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, en Cooperación con el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y la Sociedad de Autores y Editores (SGAE), Quito, noviembre de 1995).

La existencia de la sociedad de Gestión Colectiva se justifica por la doctrina, por los siguientes motivos:

- a) El ejercicio individual del derecho de autor resulta de muy difícil cumplimiento frente a la diversidad de usos que de la producción artística o literaria se realiza a través de comunicaciones públicas como radio, televisión, salas de fiesta, tecnología digital, etc.
- b) Los derechos de simple remuneración concedidos a los artistas por la Convención de Roma y por las leyes nacionales no podrían llevarse a efecto sin la gestión colectiva.
- c) La existencia de un gran número de artistas, escritores y en general titulares de derechos de autor con una relativamente débil posición negociadora y contractual para salvaguardar los derechos de remuneración, requiere de una efectiva representación por conducto de las sociedades de gestión.
- d) La garantía para el usuario de poder obtener licencia de uso por parte de una sociedad de gestión, que representa a todos los artistas.

En síntesis la administración colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos se justifica cuando tales derechos “no pueden ejercerse en la práctica de manera individual o cuando desde el punto de vista económico sea desventajosa” (Pérez Solís Miguel, “La Gestión Colectiva en los Umbrales del Siglo XXI: de los Derechos Conexos”, publicado en la Memoria del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Montevideo 1997, pág. 14).

La existencia de estas sociedades se justifica aún más frente al progreso y desarrollo de la tecnología digital que permite almacenar una inmensa cantidad y combinación de categorías de obras y fonogramas y en general de datos combinado en sistemas de multimedia, sistemas en los que las sociedades de gestión están en mejor capacidad de seguir el rastro de las interpretaciones o ejecuciones de obras protegidas por derecho de autor, respecto de las cuales ha concedido licencia.

Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica las sociedades de gestión colectiva, aunque no reguladas en las convenciones internacionales, tienden a ser organizadas como instituciones de naturaleza privada en algunos países europeos, en Estados Unidos y en Latinoamérica, sin perjuicio de que puedan ser sometidas a autorización de funcionamiento, a fiscalización o vigilancia por parte del Estado, a la intervención para el señalamiento de tarifas, etc. No participan estas instituciones de la naturaleza de sociedades mercantiles, por cuanto no están sujetas al aporte de capital de sus miembros, no se constituyen *intuitu personae*, no tienen fines de lucro, lo cual no indica que estén impedidas de desarrollar actividades económicas o actos mercantiles. Para algunos las anteriores características hacen que las entidades de gestión sean consideradas más bien como asociaciones *sui generis*,

sujetas a una regulación detallada. (Véase Antequera Parilli Ricardo, Derechos de Autor, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Caracas, segunda Edición, 1998, págs. 688 y 689). La Decisión 351 no define explícitamente la naturaleza privada o pública de estas sociedades.

En la sociedad de gestión la relación jurídica entre ésta y sus miembros o asociados puede ser la del mandato con representación para la administración de los derechos de autores, artistas o productores, el cual puede ser voluntario o por imperio de la ley. Consideran los tratadistas que la relación entre la asociación y sus miembros se asimila a una concesión o a una “cesión fiduciaria” con respecto a los derechos patrimoniales que ceda (Delgado Antonio, “Gestión Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos”, citado por Antequera Parrilli, obra citada, pág. 697). La sociedad sólo podrá realizar las gestiones para las cuales el miembro o asociado haya accedido.

Pueden ser miembros las sociedades de gestión colectiva, en términos generales, los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexos, de otra advirtiéndose sí que no existe la posibilidad jurídica para que en una misma sociedad converjan miembros pertenecientes a una y otra categoría, como se indica más adelante en esta sentencia”.⁶²

➤ Reconocimiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión

En el proceso interno generador de la presente consulta se debate el tema de la distinción entre el reconocimiento de personería de una sociedad colectiva de gestión por la oficina nacional competente y la autorización de funcionamiento propiamente dicha, indicándose que por el primero se reconoce la existencia de tal personería y se permite a la sociedad ejercer su razón social una vez que la autoridad nacional competente declare formalmente constituida la sociedad. Cosa distinta es la autorización de funcionamiento.

Aunque las dos formas relacionadas con la constitución y funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva debieran estar comprendidas dentro de una sola actuación administrativa, para que la sociedad una vez nacida a la vida jurídica pueda ejercer su capacidad de actuación en forma plena, debe indicarse que, de todas maneras, una sociedad de gestión colectiva para que pueda ejercer las atribuciones que le señala la ley comunitaria debe estar previamente autorizada por la oficina nacional competente, según lo establece el artículo 43 de la Decisión 351, la que, para efectos de la función y vigilancia que el Estado debe ejercer sobre estas entidades, exige la correspondiente autorización de funcionamiento. Ello indica la calidad de entidades de derecho privado, que tienen en la subregión, sujeta al control y vigilancia del Estado.

La autorización de funcionamiento que en términos de la doctrina administrativa se conoce como un “acto condición”, hace que los sujetos de derecho para los cuales se declare que reúnen los requisitos exigidos por la ley, puedan ejercer sus atribuciones. Se ha dicho que a través de la autorización se ejerce el control del acceso de estas organizaciones a la gestión autoral y de allí nace la vigilancia del Estado para asegurar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento exigidas en la ley. En la Decisión 351 se sigue el modelo de control no sólo formal de las sociedades de gestión, como lo indica el artículo 45 literales a) a l), sino de fondo,

⁶² Proceso 22-IP-98. En G.O.A.C. No. 419 de 17 de marzo de 1999.

como se desprende particularmente del artículo 45 literal f), que se ejerce tanto desde el comienzo de la vida de la sociedad (artículo 43), como a lo largo de ella (artículos 46, 47 y 50). La autorización de funcionamiento no es el acto por el cual se da reconocimiento de la existencia jurídica de la sociedad, sino que constituye un acto administrativo de habilitación de la sociedad para que desarrolle su actividad dentro del marco legal establecido.

El reconocimiento de personería en cambio está destinado a dar nacimiento a la sociedad como ente jurídico distinto de los socios individualmente considerados. Podría decirse que la personería jurídica se produce en el momento en que se constituye legalmente una sociedad por el reconocimiento que de ella haga el Estado, pero por ese sólo hecho no puede entrar a funcionar sin la autorización previa del estado (Oficina Nacional Competente), que debe hacerlo una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley comunitaria.

Cuestión importante se suscita en el caso en estudio con la autorización de funcionamiento, pues la exigencia del literal k) del artículo 45 de la Decisión 351 en el sentido de que las sociedades de gestión colectiva deben obligarse a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión del mismo género, sino cuando hubieren renunciado previamente a ellas, se ha establecido que es un requisito que debe cumplirse para obtener la autorización de funcionamiento. De manera que si por falta de desarrollo reglamentario de la ley comunitaria en el derecho interno para regular la autorización de funcionamiento se llegare a argüir -como lo ha hecho la Dirección General de Derechos de Autor- que la norma comunitaria no se ha podido poner en efecto, quedarían en suspenso y sin poder vinculante las determinaciones de la Decisión 351 relativas a los requisitos que deben cumplirse para la autorización de funcionamiento, entre ellos el del literal k) aludido.

Sobre este punto debe enfatizar el Tribunal, en primer lugar, que la norma comunitaria en estudio sí señaló claramente el régimen de autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, como se desprende de lo establecido en el artículo 43 de la misma Decisión en concordancia con el artículo 45, que asignan categóricamente a la oficina nacional competente la facultad de autorizar el funcionamiento de las sociedades previo el cumplimiento de requisitos tales como los contenidos en los literales k) y l) sobre obligación de los asociados de no aceptar miembros de otras sociedades de gestión del mismo género y sobre cumplimiento de los demás requisitos señalados en las legislaciones internas. Es decir, cuando la ley comunitaria se refiere en concreto a las oficinas nacionales competentes identificándolas como las Direcciones de Derechos de Autor y a ellas les asigna la función de expedir las autorizaciones de funcionamiento, indudablemente debe entenderse que el tema está regulado a nivel comunitario, y a éste le es aplicable el principio ampliamente reconocido por este Tribunal de aplicación directa, inmediata y prevalente en cada uno de los Países Miembros”.⁶³

⁶³ Ibidem.

Calidad de autores y editores, y diferenciación con los titulares de derechos conexos

Se debate en el proceso interno la distinta calidad del autor propiamente dicho de una obra y del editor de la misma, hasta el punto de que la demandante considera que los editores que figuran como miembros de la nueva sociedad de gestión no pertenecen a la misma actividad del autor ya que, según el actor, el editor es un mero intermediario en el proceso de difusión de una obra, carece de fuerza creativa y por esas circunstancias no puede formar parte éste de una sociedad de gestión, con lo cual el demandante asimila al editor más a un titular de derechos conexos.

Por ello estima el Tribunal indispensable referirse a la distinción entre derecho de autor como titularidad originaria, y al editor, como titularidad derivada. En primer lugar debe decirse que el derecho de autor nace para éste con la creación de la obra intelectual. Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el autor es la persona que crea una obra. Esta definición coincide con la de autores como Antequera Parilli y otros, así como con el Proyecto de Ley de Derecho de Autor patrocinado por la *Business Software Alliance* (BSA) que hace recaer la protección de derecho de autor sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, de naturaleza literaria, artística o científica. La noción es recogida también por la Decisión 351 cuando en su artículo 3 define al autor como la persona física que realiza la creación intelectual. La Protección al derecho de autor comienza pues en el momento de creación de la obra sin que para ello se requiera trámite o inscripción alguna. El autor es titular de su derecho per se hasta el punto de que el artículo 8 de la Decisión 351 señala que se presume autor a la persona cuyo nombre aparece indicado en la obra. Por eso se le califica como titular del derecho en calidad de autor, lo cual no impide que una persona natural o jurídica sin ser creador de una obra pueda ostentar titularidad de los derechos patrimoniales de una obra a la luz de lo señalado en el artículo 9 de la Decisión 351.

De la naturaleza del derecho de autor se desprende que siendo el autor a quien le corresponde la titularidad originaria del derecho por ser creador de la obra, tiene la facultad de transferir a un derecho-habiente su derecho patrimonial. Ese derecho-habiente es quien adquiere la calidad de titular del derecho patrimonial en forma derivada. Corresponde pasar a establecer ahora cómo se realiza la transmisión de un derecho a otra persona y qué calidad ostenta quien lo recibe. Sólo así, a la luz de la norma comunitaria, se podrá despejar la duda presente en el proceso interno, acerca de si en una misma sociedad de gestión colectiva pueden o no coexistir el autor y el editor.

Sobre la naturaleza del acto por el cual se transfiere el derecho patrimonial de autor no existe coincidencia entre quienes se ocupan de este tema. Para algunos (Planiol y Ripert, citado por Antequera) -los que conciben el derecho autoral como perteneciente a la propiedad intelectual- la transmisión se realiza como una venta. Para otros se trata de una delegación o autorización para el ejercicio del derecho patrimonial (Della Costa Héctor, citado por Antequera) y para otros, el fenómeno es el de una cesión especial, no exclusiva del derecho pecuniario por parte del autor o de un cesionario autorizado para ello. El cesionario final del componente patrimonial de los derechos de autor adquiere el título en forma derivada, por medio de la cesión. Así lo reconoce expresamente el artículo 30 de la Decisión que se interpreta, al distinguir la cesión, de las licencias de uso de obras protegidas.

Sea una u otra la tendencia que se acoja -puesto que el artículo 9 de la Decisión 351 deja este aspecto a la regulación de las legislaciones internas de los Países Miembros- lo cierto es que los derecho-habientes en su calidad de cesionarios se subrogan al autor para el ejercicio de los derechos patrimoniales cedidos, ocupan su lugar, por así decirlo, y por tanto mal puede afirmarse que siendo titulares tanto el uno como el otro, sean considerados como pertenecientes a actividades distintas. No es aceptable pues para este Tribunal que los titulares originarios y derivados estén impedidos de participar como miembros de una misma sociedad de gestión colectiva”.⁶⁴