

Nuevo régimen de propiedad industrial para la Comunidad Andina

MAURICIO JARAMILLO*

Un nuevo régimen en materia de propiedad industrial aplicable a todos los países que conforman la Comunidad Andina fue adoptado mediante la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, reemplazando el que estaba vigente desde 1993 con la Decisión 344. La nueva decisión adecua el régimen de propiedad industrial andina a las directrices de la Organización Mundial del Comercio –OMC– sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio –TRIPS– The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, que obliga a los signatarios del acuerdo creador de la OMC. El artículo presenta la normatividad que reglamenta las patentes de invención, los esquemas de trazados de circuitos integrados, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los signos distintivos. Finalmente analiza las acciones para la protección de los derechos de propiedad industrial.

A new law concerning industrial ownership to be applied to all countries of Andean Community was adopted by that which had been in force since 1993, by the «Decision» 344. The new Decision adapts the rule of law of Andean Industrial Ownership to the regulation of the World Trade Organization (WTO) about Intellectual Property Rights, that obliges the signatories of the assignment law of WTO. The law contains the rule that controls the patents of inventions, diagrams of integrated circuits designs, suitability models, industrial designs and the distinguishing signs, in the light of the new Decision. Finally, it analyzes the actions to be taken for the protection of Industrial Property Rights.



* Especialista en Derecho Comercial, Universidad de los Andes. Máster en Administración de la Deutsche Hochschule Fuerverwaltungswissenschaften de Speyer, Alemania. Director del Departamento de Propiedad Intelectual de Gómez Pinzón y Asoc. Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de la Comunidad Andina expidió, por medio de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, un nuevo régimen en materia de propiedad industrial aplicable a todos los países que conforman la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Este régimen reemplazó a la Decisión 344 la cual estaba vigente desde el año de 1993.

La Decisión 486 adecúa el régimen de propiedad industrial andino a lo establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), en los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPCI) / (TRIPS), *The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, que obliga a los signatarios del Acuerdo de Marrakech, acuerdo creador de la Organización Mundial del Comercio. La Decisión entró en vigencia en toda la comunidad el 01 de diciembre de 2000, convirtiendo a la Comunidad Andina en el primer grupo subregional en el hemisferio en cumplir con los plazos establecidos por la OMC.

Dado que la Decisión es una norma de carácter supranacional, sus disposiciones suspenden todas aquellas normas de orden nacional que le sean contrarias, en la medida en que la Decisión permanezca vigente. Los temas no regulados en la Decisión fueron regulados por el Decreto 2591 de 2000, y la resolución No. 00210 del 15 de enero de 2001, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de administrar el sistema nacional de propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

La Decisión 486, al igual que los anteriores regímenes de Propiedad Industrial expedidos en el marco de la Comunidad Andina, recoge y regula todos los aspectos relacionados con la propiedad industrial, siguiendo el mismo orden que las decisiones anteriores, a saber: patentes, registro de diseño industrial, de modelos de utilidad, indicaciones de origen, y signos distintivos. No obstante, esta Decisión trae nuevos derechos de propiedad industrial, siguiendo lo dispuesto por el ya referido TRIPS, según se comentará más adelante.

A continuación se hará un breve recuento de la nueva Decisión 486, mostrando cuáles fueron las modificaciones e innovaciones más significativas de la Decisión, sin pretender abarcar todo el tema, dado la complejidad del mismo. Se referirán cada uno de los bienes que la nueva decisión 486 considera como pertenecientes a la propiedad industrial, mostrando los aspectos más relevantes.

1. PATENTE DE INVENCIÓN

Al igual que lo que sucedido en casos anteriores, esta Decisión no trae una definición de lo que se debe considerar patente de invención, sólo se limita

a establecer cuáles son los requisitos para que una invención se pueda considerar como patentable, al señalar cuáles no se consideran invenciones, y decir cuáles se consideran patentes prohibidas. Sin embargo, se puede decir que la nueva decisión adopta la concepción de invención generalmente aceptada, es decir, aquella que considera la invención “como toda creación humana que permite transformar la materia prima y la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por parte del hombre, a través de la satisfacción de una necesidad concreta.”¹

Como se sabe, el objeto del sistema de patentes es otorgar a su inventor un derecho de explotación exclusiva sobre la invención por un término fijo, que impide que terceros exploten su invención durante el referido periodo.

Entre los elementos más relevantes en materia de patente de invención que trae la nueva decisión se encuentran los siguientes:

1.1 PATENTABILIDAD

El artículo 14 de la Decisión 486 mantiene el principio general de considerar que todas las invenciones en cualquier campo de la tecnología, sean estas referidas a productos o procesos de fabricación, son patentables en la medida que dichas invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo, y tengan aplicación industrial.

No obstante lo anterior, la Decisión 486 trae como novedad frente a la Decisión 344, la posibilidad de patentar los microorganismo, las materias que componen el cuerpo humano y la identidad genética del mismo, siempre y cuando no se refiera a una réplica del material ya existente en la naturaleza. Es decir, estas invenciones son patentables en la medida en que cumplan con el artículo 14 de la Decisión: que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Así mismo, la Decisión elimina la prohibición en materia de medicamentos que traía la anterior Decisión 344, que impedía el otorgamiento de patentes sobre medicamentos considerados como esenciales por la Organización Mundial de la Salud. Bajo la nueva decisión, estos medicamentos tendrán la posibilidad de ser patentados.

La Decisión establece en su artículo 20 que no será patentable, a pesar de poder ser invenciones, lo siguiente:

- a. Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país miembro respectivo debe impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral



¹ Ley Mexicana de Propiedad Industrial. Artículo 16.

sólo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o regule dicha explotación.

- b. Las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.
- c. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.
- d. Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnósticos aplicados a los seres humanos o animales.

1.2 DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE

Sobre este tema la Decisión desarrolla en más detalle los derechos que confiere la patente a su titular. La patente se otorgará por el periodo de 20 años contados desde la fecha de la aplicación de la patente (Igual término que en la Decisión 344). A diferencia de la Decisión 344, la 486 enumera los actos que el titular de la patente tiene derecho a impedir en aquellos casos en que se esté violando su derecho de exclusividad por parte de terceros. Estos son:

- a. *Cuando se reivindica un producto como patente:*
 - i) Fabricar el producto.
 - ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo para alguno de estos fines.
- b. *Cuando la patente reivindica procedimiento:*
 - i) Emplear el procedimiento.
 - ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el punto a).

2. DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Como un nuevo elemento de la Propiedad Industrial, y siguiendo lo estipulado por el acuerdo TRIPS, la Decisión 486 trae un capítulo referente a la protección de los esquemas de trazados de circuitos integrados, definiendo lo que se entiende por circuito integrado y el esquema de trazado de circuito.

Se establece que el derecho de uso exclusivo sobre un esquema de trazado de un circuito integrado se otorgará por periodo de 10 años, en la medida en que este sea considerado como original, es decir, cuando resulta del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuere corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Para obtener el derecho de exclusividad sobre el esquema de trazado habrá que hacer la correspondiente solicitud ante la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio). En el caso que el esquema de trazado se hubiere explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presenta después de vencido el plazo, el registro será negado. Si el esquema de trazado no ha sido explotado en ninguna parte del mundo, solo podrá registrarse dentro de un plazo de 15 años a partir de la fecha en que se creó el esquema.

Derechos que confiere el esquema de trazado de circuitos integrados. La protección de exclusividad otorgada al titular del esquema de circuito integrado, se aplicará independiente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema se haya incorporado en un circuito integrado.

El derecho de exclusividad sobre el esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a. Reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad o novedad.
- b. Comercializar, importar, ofrecer en venta o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema.
- c. Comercializar, importar, ofrecer en venta o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que este siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Es importante señalar que la protección de exclusividad en su explotación sólo atañe a esquema de trazado propiamente, no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

3. MODELOS DE UTILIDAD

Los modelos de utilidad, siguiendo las líneas del artículo 81 de la Decisión 486, son todas aquellas nuevas formas, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le in-

corpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico al producto.

Esta definición no trae nada nuevo en relación con la anterior Decisión 344. Y al igual que en ella, los derechos sobre esta clase de bienes industriales se otorgan por un período de 10 años no renovables, y para su solicitud de registro ante la oficina nacional competente, se sigue el trámite general de las patentes de invención, habiendo para este caso una disminución en los plazos de tramitación.

4. DISEÑOS INDUSTRIALES

La decisión 486 considera como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

En relación con la definición de los diseños industriales no existen variaciones respecto a la Decisión 344. Sin embargo, la nueva Decisión amplía el alcance de los mismos, dado que se elimina la prohibición de registrar los diseños industriales a las indumentarias; de tal manera que hoy es posible registrar como diseño industrial cualquier diseño de moda, e indumentarias en general. El titular de los derechos sobre los diseños industriales es el diseñador, quien podrá registrar sus diseños siempre y cuando estos tengan el carácter de novedosos.

Otro cambio importante que tuvieron los diseños industriales en relación con la anterior decisión es que el derecho de exclusividad otorgado por el registro de un diseño industrial se amplía de 8 a 10 años, extendiendo su tiempo de protección.

El registro del diseño industrial conferirá a su titular la posibilidad de excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial, o cuando se trate de un producto que sólo incorpore diferencias secundarias con respecto al diseño registrado.

5. SIGNOS DISTINTIVOS

5.1 MARCA

El concepto general de marca no varía y en la nueva Decisión se aceptó el concepto general que utilizaba la Decisión 344 sobre lo que es la definición

de marca. Esta Decisión establecía que era todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

El nuevo régimen de propiedad industrial dispone, de manera expresa, que puede registrarse como marca cualquier signo susceptible de representación gráfica, además de sonidos, olores, formas, envases o envolturas que cumplan con los requisitos de registrabilidad de una marca, es decir, que sea distintivo y que no afecte indebidamente intereses de terceros. Esta concepción sobre la marca, no varía la que traía la anterior Decisión; sin embargo, el hecho de indicar expresamente que los sonido, olores y las formas de los envases y sus envolturas podrán constituir marca, constituye un avance importante en cuanto a lo que definición de marca se refiere.

La nueva decisión dispone la prohibición del registro como marcas de aquellos signos que consistan en el nombre de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, las letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o formas de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud se presente por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

Derechos del titular de la marca. Al igual que en la anterior Decisión, se establece que el derecho de exclusividad sobre el uso de la marca sólo se adquiere con su registro ante la Oficina Nacional competente. De manera general, y siguiendo los términos de la anterior Decisión, se establece que el registro de la marca conferirá a su titular, entre otros derechos, la posibilidad de impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, cuando su uso pudiese causar confusión o error; constituyéndose como presupuestos para la determinación de dicho uso en el comercio los siguientes hechos:

- a. Introducir en el comercio, vender, ofrecer o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b. Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo, o;
- c. Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas de publicidad que fuesen aplicables.

No obstante lo anterior, es importante advertir que los derechos de exclusividad del titular de la marca se ven restringidos si el uso en el comercio de la marca a que se refieren los puntos anteriores es hecho por un tercero para anunciar la marca, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legíti-

mamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

El trámite de registro sigue, en general, los parámetros establecidos por la anterior Decisión; sin embargo, se aumentaron algunos términos dentro del trámite de registro a favor del solicitante. El registro de marca se otorgará por un periodo de 10 años, el cual será renovable indefinidamente.

En relación con la posibilidad de presentar oposiciones por parte de los terceros durante el trámite de registro, se establece que en la oposición andina, es decir la que se fundamenta en el registro de la marca en algún otro país miembro de la comunidad, no bastará con demostrar su registro en el país del opositor, ya que éste deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro donde interponga la oposición, debiendo para tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La Decisión 486 establece un atenuante para la prohibición contenida en la anterior Decisión, relacionada con la imposibilidad de registrar signos que se pudieran considerar como genéricos o descriptivos dentro del mercado de productos o servicios que se iban a identificar con la marca. De acuerdo con la nueva decisión, se permite registrar signos genéricos o descriptivos que por su uso continuado adquieran la calidad de suficientemente distintivos para identificar un determinado producto o servicio.

Por otro lado, como una novedad dentro de la Decisión, se establece la posibilidad que la Oficina Nacional competente, de oficio o a solicitud parte, decrete la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ellas se conviertan en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 169, se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para que se considere que una marca se ha pasado a ser genérica o se uso común, deberán concurrir los siguientes hechos:

- a. La necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo.
- b. El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo.

- c. El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

5.2 OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

5.2.1 Lemas comerciales. En materia de lemas comerciales, es decir, la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, no hubo modificaciones. Se establecen los criterios generales de la anterior Decisión, manteniéndose la obligación de especificar dentro de la solicitud de registro la marca solicitada o registrada en la cual se usará el lema.

5.2.2 Marcas de Certificación. La decisión establece una nueva modalidad de marcas, las denominadas marcas de certificación, que son definidas por el artículo 185 de la Decisión como los signos destinados a ser aplicados a los productos o servicios cuya calidad u otras características han de ser certificadas por el titular de la marca.

Para registrar una marca de certificación, y dado que está destinada a dar fe sobre las características de determinados productos o servicios, la solicitud deberá ir acompañada del reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular, definiendo las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en que se ejercerá el control de tales características.

5.2.3 Nombres Comerciales. En materia de nombre comerciales, la nueva Decisión, a diferencia de la anterior, trae una definición de lo que se debe considerar nombres comerciales. El artículo 128 de la Decisión, establece que se considerará nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil.

El mismo artículo referido afirma que una empresa o establecimiento de comercio podrán tener más de un nombre comercial. Según el artículo, pueden constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en el registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo coexistir.

Esta nueva definición sobre nombre comercial que incorpora la Decisión envuelve los conceptos de nombre comercial y enseña comercial que trae nuestro Código de Comercio en sus artículos 583 en los numerales 5 y 4.² En razón a lo anterior, se podría considerar que las disposiciones del Código



² C. Co. Art. 583.4: Se entiende por enseña, el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento. Se entiende por nombre comercial el que designa al empresario como tal.

de Comercio en esta materia han quedado suspendidas, ya que la Decisión eliminó la división existente, y reunió ambas modalidades de signos bajo un solo concepto.

Siguiendo a la anterior Decisión 344, se establece que el derecho de exclusividad sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o establecimientos que los usa. No obstante, se regula la posibilidad de establecer una modalidad de registro de nombre comercial, la cual tendrá efectos declarativos, y constituirá prueba de uso sobre el nombre comercial.

Como novedad, el capítulo referido a nombres comerciales establece expresamente las facultades del titular del nombre comercial, disponiendo que éste podrá impedir que cualquier tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ellos pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con al empresa titular o con sus productos o servicios.

5.2.4 Rótulos o enseñas. Este concepto es nuevo, ya que se trata de un signo distintivo que no estaba reconocido por la anterior decisión. Sin embargo, la decisión no define que se debe entender por rótulo o enseña, por lo que queda en el aire cuál es el signo distintivo que de manera específica se pretende proteger como un bien perteneciente a la propiedad industrial. Su protección, de acuerdo la Decisión, es igual a la de los nombre comerciales.

5.3 INDICACIONES GEOGRÁFICAS

En relación con las indicaciones geográficas no hay mayores cambios. Se da la inclusión de un concepto nuevo adicional a las ya tradicionales denominaciones de origen, que son protegidas desde tiempo atrás³. El concepto nuevo es el de las indicaciones de procedencia, las cuales son definidas como los signos, imágenes o signos que evoquen un país, región o localidad determinada.

Se establece en el artículo 222 de la Decisión que una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto de su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.



³ Artículo 201 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o un de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

5.4 SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

La nueva Decisión se destaca por la amplia protección que le otorga a los signos notoriamente conocidos (marcas, nombres comerciales, lemas etc), trayendo todo un capítulo para regular esta materia. A diferencia de lo que sucedía con la anterior decisión, la nueva define expresamente lo que se debe entender por signo notoriamente conocido, definición que está recogida en el artículo 224, que expresa lo siguiente:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

La Decisión 344 establecía que el carácter de notoriedad sólo se predicaba de las marcas, en tanto que la nueva decisión establece que este carácter se puede predicar tanto de las marcas como de cualquiera de los signos distintivos protegidos por la propiedad industrial, es decir, los nombres comerciales, lemas comerciales y las enseñas o rótulos.

5.4.1 Criterios y sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una signo distintivo. La Decisión trae una enumeración más extensa de los factores que deben ser tomados en consideración a la hora de determinar la notoriedad de un signo, además que no restringe estos criterios al concepto de marca notoria, como en el caso de la Decisión 344, sino que son criterios que se extienden a todos los signos distintivos.

Entre los criterios más importantes para determinar la notoriedad de un signo, que trae el artículo 228 de la Decisión están:

- a. El grado de conocimiento entre los miembros el sector pertinente dentro de cualquier país miembro;
- b. La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.
- c. El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
- d. Las cifras de venta y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el país miembro en el que se pretende la protección;
- e. El grado de distintividad inherente o adquirida por el signo;
- f. El valor contable del signo como signo comercial;

- g. El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
- h. La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca la protección;
- i. Los aspectos del comercio internacional; o,
- j. La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro.

Para determinar la notoriedad de un signo, habrá que tener en cuenta el sector pertinente del mercado de servicios o productos donde dicho signo se aplica. A estos efectos, la Decisión 486, en su artículo 230, establece que se considerarán como sectores de referencia para determinar la notoriedad de un signo, los siguientes:

- a. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b. Las personas que participan en la distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- c. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a que se aplique.

Para efectos de determinar la notoriedad un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los puntos anteriores.

5.4.2 Protección de los signos notoriamente distintivos. Lo importante de que un signo distintivo sea reconocido como notoriamente conocido, radica en que su titular podrá ejercer las acciones de defensa de sus derechos de exclusividad, aun si el signo no está registrado o en trámite de registro en alguno de los países miembros de la Comunidad o en el extranjero, o no haya sido usado o no se esté usando para distinguir la empresa, el establecimiento o productos y servicios dentro del país, en los casos en que su uso es necesario para adquirir el derecho de exclusividad. Asimismo, para ejercer las acciones para la protección sobre un signo notoriamente conocido, no será necesario que éste sea considerado como notorio en el extranjero.

El titular de un signo que sea considerado como notoriamente distintivo tendrá todas las acciones pertinentes para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad competente las acciones por infracción de sus derechos de propiedad industrial. La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocidos prescribirá, de acuerdo con el artículo 232 de la Decisión, a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento del tal uso, salvo que éste se hubiese

iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios según la legislación común.

5.4.3 Los signos notoriamente conocidos y los nombre de dominio.

Como un importante avance, y teniendo en cuenta la importante evolución de la Internet, la nueva Decisión 486 trata la protección de los signos notoriamente conocidos frente a los registros de Nombre de Dominio no autorizados que afecten los derechos de los titulares de éstos signos.

La Decisión establece, en su artículo 233, que a pedido del titular o legítimo poseedor de un signo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los siguientes efectos:

- a. Constituyan una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo o marca notoriamente conocida en su totalidad o en una parte esencial, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique;
- b. O aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplique el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:
 - ♦ Constituyan una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo o marca notoriamente conocida en su totalidad o en una parte esencial, susceptible de crear confusión, riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
 - ♦ Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
 - ♦ Aprovechamiento injusto del prestigio o del Nombre del signo.

Es importante tener en cuenta que la provisión anterior sólo estaría dirigida a los nombres de dominio locales que son registrados por el NIC local o administradores de dominios locales de cada uno de los países que hacen parte de la Comunidad andina: **.bo** para Bolivia; **.co** para Colombia; **.ec** para Ecuador; **.pe** para Perú; y, **.ve** para Venezuela, ya que son las jurisdicciones sobre las cuales cabría aplicar las disposiciones andinas.

La protección de los signos notoriamente conocidos frente al registro de nombres de dominio de alto o primer nivel (Top Level Domain names - gTDL), continuará regulado por la Política Uniforme de Resolución de dis-

putas dictadas por la ICANN de 1999, a través de los centros de arbitrajes nombrados para tal efecto, recordando que la protección que establece dicha política sólo se refiere a las marcas, y no a los signos distintivos en general.

6. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

6.1 LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

La acción reivindicatoria que trae la Decisión, es un nueva forma de protección para los titulares de las patentes, diseños industriales y marcas. En caso de las patentes y registros de diseños industriales, cuando su registro se hubiese solicitada u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otro persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular de dicho derecho.

En el caso de las marcas, cuando su registro se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente, pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. No se entiende por qué, para el caso de las marcas, no se da la posibilidad para el afectado de reivindicar la titularidad sobre todo el registro o solicitud de marca.

La acción reivindicatoria prescribe a los cuatro años de concederse tal derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiere comenzado a explotarse u usarse en el país por quién obtuvo el derecho, aplicando el plazo que expire primero.

6.2 DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS Y MEDIDAS CAUTELARES

Como uno de los nuevos temas dentro del régimen de propiedad industrial, la Decisión 486 regula el tema de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y medidas cautelares tendientes a su protección. En la anterior Decisión, este tema no se reguló, y se dejaba a las normas internas de cada uno de los países de la comunidad la regulación sobre las acciones tendientes a la protección por infracción de los derechos de propiedad industrial y medidas cautelares.

Con la adopción de estas disposiciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial y medidas cautelares, se crea un mismo sistema de protección para todos los países de la comunidad, y se suspenden todas aque-

llas normas de orden interno que tratan sobre la materia en la medida que le sean contrarias.

Antes de la Decisión 486, en Colombia las acciones por infracción derechos de propiedad industrial y medidas cautelares estaban contenidas en los artículos 568 a 570 del Código de Comercio y las acciones por indemnización de perjuicios en los artículos 396 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En lo referente a las medidas penales la Decisión se remite a la regulación de cada País miembro.

6.2.1 Acciones por Infracción de Derechos. La Decisión 486 establece, en su artículo 238 que el titular de un derecho de propiedad industrial protegido de acuerdo con los términos de la Decisión, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente (jueces del circuito), contra cualquier persona que infrinja su derecho. Siguiendo las líneas del artículo 241, el demandante o denunciante podrá solicitar, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a. El cese de los actos que constituyen la infracción.
- b. La indemnización de daños y perjuicios.
- c. El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d. La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e. Adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización por daños y perjuicios;

La acción por infracción de derechos de la Decisión, está concebida para ser ejercida contra las personas que infringen el derecho y además contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. La Decisión 344 sólo se refería a la posibilidad de ejercer la acción contra las personas que infrinjan el derecho.

La acción por infracción de derechos prescribe a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. En la anterior Decisión 344 no se estableció ningún término de prescripción por infracción de los derechos, término que tampoco estaba establecido en la legislación nacional.

6.2.2 Medidas Cautelares. En relación con las medidas cautelares, la Decisión 486, en su artículo 245, establece que quien inicie una acción por

infracción de los derechos de propiedad industrial, podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene las medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o resarcimiento de los daños o perjuicios.

En la decisión 486, la acción de medidas cautelares no es autónoma, sino una acción accesoria, pues requiere que el accionante inicie una acción declarativa de infracción, so pena de que las medidas cautelares queden sin efecto. En razón a lo anterior, las medidas cautelares se deberán solicitar antes de iniciar la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Este procedimiento difiere de la acción de medidas cautelares que, en esta materia, recoge nuestra legislación interna (arts 568-570 C.Co.), ya que en este último caso la acción cautelar es autónoma y no requiere de un proceso declarativo, a menos que este último sea iniciado por el propio infractor para controvertir el derecho que se supone infringido. Dado el carácter supranacional de la norma andina, los artículos del Código de Comercio quedarían suspendidos, para dar paso a las normas contenidas en la Decisión 486.

En el caso de las medidas cautelares que traía nuestro ordenamiento interno, su objetivo básico era el de evitar que se infringieran los derechos garantizados al titular de la patente o marca. En el caso de la Decisión 486, se contempla un objetivo mucho más amplio:

- a. Impedir la comisión de la infracción y evitar sus consecuencias.
- b. Obtener o conservar pruebas
- c. Asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Entre las medidas cautelares que se pueden solicitar, de acuerdo con la Decisión están las siguientes:

- a. Cese de los actos que constituyen la infracción.
- b. Retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción.
- c. Prohibición de importación o exportación.
- d. Constitución por parte del presente infractor de una garantía.
- e. Cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

6.2.3 Indemnización de perjuicios. La Decisión establece criterios importantes que se deberán tener en cuenta al momento de establecer la indemnización por daños y perjuicios en los casos de infracción de derechos de propiedad industrial, entre otros:

- a. Daño emergente y lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción.
- b. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor.
- c. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual.

6.3 MEDIDAS DE FRONTERA

Un capítulo importante que se incorpora a la nueva Decisión en materia de protección de los derechos sobre la propiedad industrial, es el relativo a las medidas de frontera. Por medio de este mecanismo, el titular de un registro de marca que tenga motivos suficientes para suponer que se va a realizar la importación o exportación de productos que infringen sus derechos de propiedad sobre la marca, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.

Quien pida que se tomen las medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y la descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Extraña que sólo se refiera la marcas y no abarque a los demás bienes que hacen parte de la propiedad industrial.

6.4 COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Decisión 486 considera como actos constitutivos de competencia desleal, todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Como actos constitutivos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial se encuentran los siguientes:

- a. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor; o,

- c. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público consumidor a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.