

# LA DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA

## REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL (\*)

**Por: Dr. Galo Pico Mantilla**

### ANTECEDENTES

Los países que en la actualidad conforman el grupo andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, cuando iniciaron las conversaciones encaminadas a constituir lo que comúnmente se conoce como el Pacto Andino, como resultado, si se quiere, de la escasa participación de sus miembros en el desarrollo de la integración latinoamericana o del estancamiento casi inicial de la entonces Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), se propusieron diseñar un nuevo esquema de integración, con las bases de lo que sería la nueva construcción integracionista en el espacio subregional. Se pensó, en la conveniencia de establecer un régimen común que regule las diversas actividades relacionadas con cada uno de los nuevos pilares de la integración. Entre otros mecanismos, se habló de la programación industrial, del arancel externo común y del régimen común de capitales extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalías.

Así el Acuerdo de Integración Subregional deno-

---

\*) Documento preparado por el Dr. Galo Pico Mantilla, Ex-Magistrado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para el "Seminario sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial", organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Abril de 1994.

minado Acuerdo de Cartagena incluyó un capítulo que aún se conserva con el mismo título y con varias de sus disposiciones originales. Se trata del Capítulo Tercero que regula la "Armonización de las políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo" en el cual figura el texto original del artículo 27 –de gran significado en cuanto a la realización de la denominada construcción integracionista andina–, mediante el cual se dispuso que "Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías".

En efecto, este régimen fue aprobado el 31 de diciembre de 1970, mediante la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que como sabemos fue muy controvertida y sujeta a una serie de modificaciones con las cuales prácticamente se ha cambiado el propósito inicial de sus regulaciones, tanto que no solo la controversia, sino la indispensable aplicación y desarrollo de esta norma al parecer han quedado rezagadas. En esta Decisión se dispuso que "Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente régimen, la Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial que comprenderá, entre otros, los temas que figuran en el Anexo 1\1 ° 2".

En cumplimiento del citado mandato, los órganos del Acuerdo iniciaron los trabajos para la discusión y elaboración de lo que constituiría el régimen común de propiedad industrial y al cabo de casi cuatro años, la Comisión aprobó la Decisión 85 con la denominación de

"Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial (5 de junio de 1974).

Esta Decisión tuvo una vigencia relativamente larga, aunque parcial. Rigió –no podríamos decir que se cumplió– en solo tres de los cinco Países Miembros del Acuerdo de Cartagena Colombia, Ecuador y Perú. Fue inicialmente sustituida por la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo (G.O. 96 de 12 de diciembre de 1991). Lo fundamental, aparte de las diferencias que se pueden encontrar en el texto de las dos Decisiones, es que la Comisión no incluyó en la nueva Decisión, el artículo 86 de la Decisión 85 según el cual correspondía a los Países Miembros la incorporación de la norma comunitaria a su derecho interno, de modo que la vigencia de la Decisión 311 se produjo con su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Tratado del Tribunal que dice: "Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo a menos que las mismas señalen una fecha posterior".

Esta primera Decisión sustitutiva, tuvo realmente una vida jurídica extremadamente corta. Las presiones internas y externas sobre los negociadores gubernamentales, los intereses, si se quiere, de adoptar o configurar una norma comunitaria que por su propia naturaleza debe ser diferente a los intereses estrictamente nacionales o particulares, han conducido a la subregión andina a tener un régimen común, que en principio con el nombre de reglamento, fue incumplido y que hoy con el nombre de régimen común, parece ser inestable.

La segunda Decisión sustitutiva fue la 313. Este nuevo régimen aprobado por la Comisión, también fue "directamente aplicable" en los cinco Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, el 14 de febrero de 1992. A propósito, de esta Decisión –aunque ya se encuentra también sustituida– cabe señalar, que su publicación en otros Diarios, Registros o Gacetas Oficiales distintos de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena –como se argumentaba–, no constituía requisito válido para su vigencia por no estar previsto así en el Derecho Andino. Por tanto, no se podía sostener que su vigencia estaba condicionada a la publicación en el órgano nacional u oficial de cada uno de los países, ni que por ello dejó de ser directamente aplicable. Es más, dentro de las acciones o procesos judiciales nacionales que tengan por objeto reclamar las omisiones al ordenamiento andino o, en general, en las que deba aplicarse las normas del citado ordenamiento, es indispensable solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia. del Acuerdo de Cartagena, a título prejudicial.

La tercera Decisión sustitutiva vigente desde el 1º de enero de 1994 es la 344 de la Comisión (G.O. 142 de 29 de octubre de 1993).

Sin detenernos en el análisis de todas estas Decisiones, en el presente trabajo, procuraremos hacer una referencia comparativa entre ellas y especialmente entre la primera y la cuarta, es decir entre la Decisión 85 y la Decisión 344 de la Comisión, en lo que resulte pertinente.

En la Decisión inicial denominada Reglamento (Decisión 85), se establecieron disposiciones sobre los si-

guientes capítulos: el primero trataba sobre las patentes de invención y comprendía varias secciones sobre los requisitos de patentabilidad, los titulares de la patente, las solicitudes, los trámites de ellas, los derechos conferidos por la patente, las obligaciones del titular, el régimen de licencias, la protección legal y la nulidad de la patente; el capítulo segundo se refería a los dibujos y modelos industriales; el tercero, a las marcas, los requisitos para el registro, el procedimiento, los derechos conferidos por el registro, la cesión y transmisión de los mismos; y por último, el capítulo cuarto incluía las denominadas disposiciones varias.

La Decisión vigente (Decisión 344), además de los capítulos anteriores, incluye otro referente a los modelos de utilidad, e incorpora el relativo a los lemas y nombres comerciales.

Por otra parte, anotemos también que mientras la Decisión 85 remitía expresamente a la Legislación interna de los Países Miembros del Acuerdo, únicamente los asuntos no comprendidos en el reglamento de la propiedad industrial (artículo 84), la Decisión 344, además de contener una disposición igual (artículo 144), deja a la regulación del derecho interno –se entiende con normas existentes o por expedirse–, alrededor de 20 asuntos mencionados en diferentes artículos de la Decisión. En fin, una serie de disposiciones que de no ser debidamente aplicadas, bien podrían desvirtuar la esencia del régimen común, para convertirlo, mediante la expedición de normas nacionales si todas ellas fueran diferentes, en cinco regulaciones distintas sobre la misma materia, con requisitos y procedimientos divergentes.

La amplitud de los campos de aplicación que que-

dan reservados a los ordenamientos nacionales, después quizá de una corta experiencia de su aplicación, debería conducir a un perfeccionamiento del régimen común para darle un contenido realmente colectivo, de aplicación uniforme y **en** lo posible de un solo contexto normativo.

Ahora bien, la comentada apertura o "flexibilidad" del régimen común de la propiedad industrial en el grupo andino, que puede apuntar hacia un horizonte de estabilidad y cumplimiento en la medida que permite a cada País establecer sus propias regulaciones para determinadas materias, bien puede conducir, al menos en teoría, a considerar que sólo existe conformidad de los Países Miembros para ciertos asuntos de la Propiedad Industrial y no para ella globalmente considerada.

No obstante las reiteradas sustituciones de la Decisión inicial, la prevalencia y aplicación en el ámbito subregional de la norma comunitaria, sigue siendo la misma. El hecho de que la vigencia de la Decisión 344 no se produjo automáticamente con su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, sino que ella misma, de conformidad con la excepción contenida en el artículo 3<sup>o</sup> del Tratado del Tribunal, dispuso que entrará en vigor a partir del 1<sup>o</sup> de enero de 1994, no varía la naturaleza de la Decisión. El carácter preferente de la norma comunitaria no ha cambiado ni podía cambiar por la forma y contenido de sus nuevas disposiciones, pues el origen de su formación y atribución normativa siguen siendo los mismos. Por esta razón, la afirmación anterior de que no fue necesaria la publicación de la Decisión 313 de la Comisión en los Diarios, Registros o Gacetas Oficiales de los Países Miembros para que ésta en-

tre en vigor, tam' es aplicable para el nuevo régimen común de p. ()piedad industrial contenido en la Decisión 344 de la Comisión.

El orden de esta explicación siguiendo la pauta de la misma Decisión 344 comprende: las patentes de invención; los modelos de utilidad; los diseños y secretos industriales; las marcas; los lemas comerciales; las denominaciones de origen y las disposiciones complementarias.

## 1. PATENTES DE INVENCION

**Además de los requisitos** que inicialmente exigía la Decisión 85 para tener derecho a la patentabilidad de la invención, como la novedad y la aplicación industrial, la nueva disposición incorpora entre ellos al nivel inventivo, conocido también como altura inventiva. Además, aclara que la invención puede tratarse de productos o procedimientos, requisito éste que había sido propuesto desde hace mucho tiempo.

La inclusión del nivel o altura inventiva entre los condicionamientos para la patente, coloca a la regulación andina en condiciones similares a las legislaciones correspondientes de otros países, los cuales, siguiendo la doctrina consideran que esta particularidad existe cuando se trata de un invento que se tenga como nuevo no solo frente a lo existente al momento de la solicitud, sino realmente diferente a lo que ya se encuentre **en el** mercado. Sin duda, para precisar el alcance de este requisito, la Decisión 344 considera que "una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspon-

diente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". Al mismo tiempo, en concordancia con los requisitos para la patentabilidad, esta Decisión establece 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".

Consecuentemente, establecidos y definidos los requisitos de la patentabilidad por la propia Decisión 344, las oficinas nacionales competentes tienen la difícil tarea de verificar el cumplimiento de ellos antes de otorgar la patente, lo cual en algunos casos no será nada fácil, sobre todo si se trata de profundizar en lo que realmente constituiría la altura inventiva con posibilidades de aplicación en nuestros países para los inventos en ellos producidos. El cumplimiento de la altura inventiva apartándose apenas de la definición andina para incursionar en los campos de la interpretación de los países industrializados, podría causar una serie de inaplicabilidades que resultarían contrarias al anhelo de nuestros países de propender al desarrollo tecnológico **en condiciones de igualdad.**

**1 .1 . Excepciones a la patentabilidad.-** En general no se consideran patentables los casos que de acuerdo con los requisitos mencionados anteriormente no constituyen procedimientos o productos de carácter patentable. La Decisión enumera entre ellos a los descubrimientos, las teorías científicas, las materias de la naturaleza, las obras literarias y artísticas y los métodos tera-



péuticos y quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, entre otros.

Además de señalar a los anteriores como aquellos casos que no constituyen invenciones, la Decisión 344 excluye expresamente de la 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 y las relativas a productos farmacéuticos que figuran en la lista de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Este nuevo régimen excluye asimismo a "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".

En la actualidad, entonces, han quedado al margen del Régimen Común vigente, tanto las invenciones extranjeras cuya solicitud se hubiere presentado después de un año de la primera, como los productos que podían excluir de la patentabilidad los mismos Países Miembros conforme autorizaba la Decisión 85, y las invenciones relativas a los materiales nucleares y fisiónales a los que se refería la Decisión 311.

**1.2. Titulares de la Patente.-** La nueva Decisión establece que si son varias las personas que realizan una invención en forma independiente, la patente debe concederse a la que primero presentó la solicitud o a la que invocó la prioridad de fecha más antigua. Esta regulación aclara lo dispuesto anteriormente respecto a la invención lograda por varias personas que hubieren realizado un trabajo conjunto, en cuyo caso el derecho de la

patente corresponde en común a todos los participantes.

1.3. Solicitudes de Patentes.- Las solicitudes de patentes, según la última Decisión que incluye un nuevo tipo de invenciones, establece en primer lugar los requisitos que debe reunir la solicitud para que se declare su admisibilidad y en segundo lugar, indica los documentos que debe acompañarse a la solicitud para que la oficina nacional competente realice el examen formal de la misma.

Lo nuevo de esta disposición es que cuando se trate de invenciones sobre "materia viva" en las cuales no puede detallarse la descripción, se debe proceder al depósito de esta materia en la institución que para el efecto determine cada uno de los Países Miembros.

Se permite dentro de este procedimiento que el peticionario pueda modificar su solicitud siempre que este hecho no signifique una ampliación de la invención o divulgación en ella contenida. Además, antes de la publicación, el peticionario puede solicitar la transformación de su solicitud a otra modalidad de protección industrial para amparar el mismo objeto. También la oficina nacional competente, de oficio, puede sugerir al peticionario el cambio de modalidad de la solicitud presentada dejando a la voluntad del solicitante la decisión sobre esta sugerencia.

Dentro de estas previsiones, se faculta también al peticionario para fraccionar su solicitud en dos **o más** peticiones, condicionadas a que ninguna de ellas pretenda ampliar la invención o la divulgación contenidas en

la solicitud originalmente presentada. En todo caso, las modificaciones autorizadas deben presentarse antes de la publicación de la solicitud con los requisitos y los documentos que le correspondan.

**1.4. Trámite de la Solicitud.-** La oficina nacional competente, dentro del plazo de quince días, debe proceder al examen de los requisitos formales de la solicitud y presentar las observaciones correspondientes si éstos no fueren encontrados a cabalidad, para que el peticionario dentro del plazo de treinta días responda a ellas. Si no cumpliera con esta obligación, la solicitud se considerará abandonada.

En todo caso, concluido el examen de forma mencionado anteriormente, procede la publicación dentro del plazo de dieciocho meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiere reivindicado. La norma vigente suprimió la facultad que la Decisión 311 concedía al peticionario para solicitar la publicación de la solicitud antes de la finalización del indicado plazo y dispuso que se lo haga de conformidad con la reglamentación que establezca cada País Miembro.

Con posterioridad a la publicación de la solicitud, se autoriza que quien tenga interés legítimo pueda presentar "observaciones" destinadas a desvirtuar la patentabilidad de la invención. Luego, la oficina nacional competente, con las observaciones o sin ellas, la notificación al peticionario y su respuesta, debe examinar si la solicitud es o no patentable, para lo cual está autorizada a solicitar informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos sobre "novedad, nivel inventivo y apli-

cación industrial de la invención". **Además de esto y de** los informes que podría solicitar a las oficinas competentes de los Países Miembros del Acuerdo, ahora se agrega la posibilidad de enviar igual solicitud a las oficinas similares de terceros países.

Concluido este procedimiento, si la resolución de la oficina nacional competente es favorable, procede el otorgamiento de la patente solicitada.

**1.5. Duración de la Patente.-** De conformidad con la Decisión 344, la duración de la patente es de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, con lo cual el plazo de duración resulta ser el doble del inicialmente previsto y cinco años superior al contemplado en la precedente Decisión, si no se toma en cuenta el plazo de renovación autorizado en la misma. La Decisión 85 concedía diez años, la 311 y la 313 quince años y ésta última veinte años. En esta reforma, al igual que en otras disposiciones se advierte una armonización con la legislación equivalente de otros países.

**1.6. Derechos que confiere la Patente.-** Como dice el artículo 34 de la Decisión que comentamos, el alcance de la protección que confiere la patente está determinado por el tenor de las reivindicaciones. Su interpretación se basa en la descripción, dibujos o planos y en el material biológico, si fuera el caso.

El titular de la patente tiene el derecho de impedir que sin su consentimiento previo, terceras personas exploten la invención por él patentada, pero este derecho está limitado a los casos que no comprendan productos

que se encuentren en el comercio de cualquier otro país, que se los distribuya en ámbito privado y a escala no comercial o que se trate de un uso que no tenga propósito lucrativo sino más bien experimental, académico o científico. Además, estos derechos no pueden hacerse valer contra terceros que obren de buena fe para la utilización de la invención en el ámbito privado.

1.7. **Obligaciones del Titular.**- Una de las principales obligaciones del titular de la patente es la de proceder a la explotación del invento, puesto que según los estudios realizados antes de la adopción del régimen común en la Subregión Andina, casi la totalidad de las patentes concedidas no habían sido explotadas. Si bien el número de estas patentes habrá disminuido, me atrevo a sostener que aún debe mantenerse en niveles críticos que no cumplen con la finalidad de la protección solicitada, sino con intereses muy particulares colocados posiblemente dentro de un marco especulativo.

Mientras en la Decisión 85, para el control del uso de la patente se indicaba lo que se ha de entender por "explotación y utilización permanente y estable de los procedimientos patentados o la elaboración del producto", en la 344 se dispone que para los efectos previstos en esta Decisión "se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente" o el uso integral del proceso patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos. También dice que se entenderá por explotación, la importación junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga en cantidades suficientes para satisfacer la demanda del mercado. Esta explotación del producto puede ser hecha no sola-

mente en el País Miembro en el cual fue concedida la patente, sino en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo, directamente o por medio de alguna persona autorizada, en el entendido que, con la ampliación del concepto de explotación transcrito anteriormente, el uso se produciría tanto por la fabricación del producto patentado, como por la importación, distribución y comercialización cuando en este segundo supuesto se satisfaga la demanda del mercado.

Para concluir la referencia anterior cabe señalar que el titular de la patente puede conceder licencia para su explotación. Si lo hace, debe celebrar un contrato escrito y registrarlo en la oficina nacional competente, sin cuya formalidad no tiene ningún efecto frente a terceros. En general, el titular de una patente tiene la obligación de registrar todo contrato de cesión, licencia o de cualquier otra forma de utilización de las patentes por parte de terceros.

La obligación del titular de la patente de proceder a la explotación, debe cumplirse dentro de los tres años siguientes a la concesión de la misma o de los cuatro años contados a partir de la solicitud y no puede suspenderla por más de un año continuo. Esta nueva disposición incluyó la posibilidad de que el titular pueda escoger un plazo mayor para la explotación, cuando incorporó la alternativa de los cuatro años posteriores a la presentación de la solicitud pues, inicialmente, se contemplaba únicamente el plazo de tres años contados desde la concesión de la patente.

El incumplimiento de estas obligaciones hace, que la oficina nacional competente pueda otorgar una licen-

cia obligatoria para la producción industrial del producto objeto de la patente o para el uso integral del proceso patentado. En consecuencia, esa medida podría considerarse como una sanción al titular. Por cierto, la autorización de la licencia obligatoria debe realizarse, tanto con el cumplimiento de varios requisitos por parte del solicitante, como previa la notificación al titular de la patente y la determinación de la cuantía de las compensaciones de acuerdo con la amplitud de la explotación industrial.

En todo caso, el titular de la patente puede justificar la falta de uso o "inacción", aduciendo las causas que reconozca la legislación interna de cada País Miembro, incluso razones de fuerza mayor o caso fortuito.

No obstante lo anterior, en cualquier momento, el Gobierno de un País Miembro, previa declaratoria de interés público, emergencia o seguridad nacional, puede conceder licencias obligatorias sin que éstas prohíban el derecho del titular a seguir explotando la patente.

1 .8. Protección de la Patente.- En la actualidad y a partir de la Decisión 311, el titular de la patente o **quien** le sustituyere en sus derechos está facultado para iniciar acciones reivindicatorias e indemnizatorias, en los términos establecidos por la legislación nacional del respectivo país miembro. La Decisión 344, además de este derecho, autoriza al titular para demandar daños y perjuicios contra la persona que sin su consentimiento hubiese explotado el proceso o producto patentado. Cuando se trate de una patente de procedimiento corresponde al demandado probar que el procedimiento por él utilizado para obtener el producto, es distinto de

**aquel que corresponde a la patente cuya infracción se hubiere reclamado.** Incluso se establece la presunción de que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

**1.9. Nulidad y Caducidad de la Patente.- La nulidad** de la patente puede declararse por parte de la autoridad nacional competente en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando ésta haya sido concedida con violación de las normas contenidas en la Decisión 344 o cuando se hubiere otorgado sobre la base de datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud de la patente. La nulidad, sea total o parcial, tiene efecto desde la fecha de presentación de la solicitud.

En cambio, la caducidad de la patente se produce por falta de pago de las tasas que establezcan las oficinas nacionales competentes, una vez vencido el plazo de seis meses que puede ser concedido para que se cumpla con esta obligación y, obviamente, antes de que se produzca la declaratoria de caducidad.

## **2. MODELOS DE UTILIDAD**

La Decisión 344 incorporó al Régimen Común de la Propiedad Industrial, un capítulo correspondiente a los Modelos de Utilidad. Define a ellos como: "Toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía".



De acuerdo con esta definición, no se consideran como modelos de utilidad las esculturas, las obras de arquitectura; la pintura, grabado o estampado y, en general, cualquier otro objeto de carácter puramente estético. Al mismo tiempo se prohíbe el registro de patente de modelo de utilidad a los procedimientos y materias excluidas de esta protección en las normas relativas a las patentes de invención.

La duración del registro para el modelo de utilidad es de diez años contados a partir de la fecha de la solicitud presentada en el correspondiente País Miembro.

En lo demás, los modelos de utilidad se rigen por iguales disposiciones que las establecidas para las patentes de invención a las cuales nos referimos anteriormente. En consecuencia, siguiendo el tenor de esas disposiciones, los derechos del titular de un modelo de utilidad son exclusivos tanto para su explotación, como para ceder o conceder licencias y para ejercer las acciones que le correspondan en defensa del derecho protegido.

### 3. DISEÑOS INDUSTRIALES

El Régimen Común define como diseño industrial a "cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial **o de** artesanía para darle una apariencia especial sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de patrón para su fabricación". Esta definición tiene relación con lo que inicialmente se había previsto como "dibujos y modelos industriales" en la Decisión 85, en la cual se definía en forma independiente lo que represen-

taba un dibujo y lo que era un modelo industrial y también se exigía el requisito de novedad absoluta para que sea objeto de registro.

En cuanto a la novedad, en la Decisión 344, igual que en la 311 y 313, ha quedado establecido que un diseño industrial no es nuevo si antes de la solicitud o prioridad ha sido de conocimiento público en cualquier lugar o momento. La norma vigente aclara que el diseño no se considera nuevo, cuando presenta únicamente diferencias secundarias en relación con otros diseños anteriores o cuando se trata de productos diferentes a esas realizaciones.

No pueden ser objeto de registro los diseños industriales que correspondan a indumentaria y, como en todas las modalidades de la Propiedad Industrial, los que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres y los que estén comprendidos entre las prohibiciones para el registro de marcas.

En este caso, la solicitud de registro debe cumplir con los requisitos señalados en la Decisión: la identificación del peticionario, a la indicación del género de productos y de la clase a la que pertenecen y la presentación de un ejemplar, su representación o fotografía con el correspondiente diseño, sin perjuicio de acatar los requisitos locales o nacionales que establezca la correspondiente legislación del País Miembro.

La solicitud es examinada en la oficina nacional competente, en los aspectos formales, con carácter previo a su publicación. Con posterioridad a ella y dentro de los treinta días hábiles siguientes, quien tenga legíti-

mo interés puede presentar observaciones al registro. La Decisión vigente no dice "oposiciones" como la anterior. El trámite de estas observaciones debe sujetarse tanto al procedimiento establecido por la Decisión para las patentes de invención, como al que señalen para este caso, las legislaciones nacionales. Si las antedichas observaciones no se hubieren presentado o si de haberlas, no hubieren sido aceptadas por la oficina nacional competente, ésta debe proceder a realizar el examen de la novedad del diseño.

También en el caso de los diseños industriales, puede declararse la nulidad del registro que hubiere sido contrario a las normas que lo regulan, bien sea de oficio o a petición de parte. Es decir, el que haya sido concedido en contra de lo dispuesto por la Decisión o que se haya otorgado teniendo en cuenta los datos de la solicitud que resultaren ser falsos o inexactos. Esta acción puede ser intentada sin limitación de ninguna clase en cualquier momento en que se descubrieren las causas de la nulidad. Si ésta es declarada, la nulidad surte efecto desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, el cual si es debidamente otorgado tiene una duración de ocho años contados desde la misma fecha.

Los derechos del titular del registro incluyen la facultad de excluir a terceros de la explotación del diseño y, en consecuencia, la de actuar contra quien fabrique, importe o comercialice productos que reproduzcan el diseño industrial, sin su autorización. El titular puede transferir el diseño o conceder licencias previo registro del acto en la oficina nacional competente.

Además, en lo que sea pertinente, son aplicables pa-

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

ra los diseños industriales, las disposiciones **sobre patentes de** invención contempladas en la misma Decisión 344.

#### **4. SECRETOS INDUSTRIALES**

Las disposiciones relativas a los secretos industriales son nuevas en el régimen de propiedad industrial del grupo andino. Por primera ocasión, en la Decisión vigente de las cuatro que hasta la fecha han estado dirigidas a regular esta materia, se incluye un capítulo destinado a los "Secretos Industriales".

En resumen, estas normas conceden protección contra la revelación, adquisición o uso de un secreto a quien lícitamente tenga el control del mismo. La Decisión sostiene que el secreto se refiere "a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios".

Además de constituir secreto industrial en los términos señalados anteriormente, la información debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos y otras formas similares.

Contrariamente, no se considera como secreto industrial, "la información que sea de dominio público y la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial".

La protección del secreto industrial no tiene un pla-

zo determinado y subsiste por el tiempo que existan las condiciones que lo determinaron.

El secreto industrial también puede ser transmitido mediante contrato escrito en el cual consten "cláusulas de confidencialidad" con la determinación precisa de aquello que se considere que está dentro de esta protección.

## **5. DE LAS MARCAS**

La Decisión 344 mantiene como concepto de marca el que constaba también en la Decisión sustituida y dice que se entenderá como tal "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".

Esta definición extendió el concepto inicial en el cual se consideraba la "visibilidad" en lugar de la "perceptibilidad" que hoy se establece, con lo cual se amplía notablemente el campo de las marcas, pudiendo incorporarse dentro de ellas, por la razón antedicha, a las marcas auditivas.

**5.1. Prohibiciones.-** No son susceptibles de registrarse como marcas, entre otras, aquellas que consistan en las formas usuales de los productos, que den ventaja funcional o técnica al producto, o que constituyan **exclusivamente** un signo o indicación sobre la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen, producción o designación común y usual de productos o servicios. Además, tampoco pueden registrarse las que represen-

ten un color aislado sin forma específica, las que puedan engañar al público consumidor, las reproducciones de denominaciones de origen protegidas, la imitación de nombres, los escudos de armas, la reproducción de monedas o billetes, las que sean contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público y las denominaciones de variedades vegetales protegidas.

Además, la Decisión indica los signos que en relación con los derechos de terceros no pueden ser registrados, Entre ellos señala a los que sean idénticos a una marca, a un lema comercial y los que constituyan la reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido o similar que pueda causar confusión con una marca también notoriamente conocida, sin consideración a la clase de productos o servicios para la cual se solicite el registro. En resumen, aquellos casos que no se consideraran registrables y los que expresamente están excluidos del registro, son los mismos que se habían establecido en la Decisión sustituida.

**5.2. Registro de la Marca.-** El registro de la marca en la oficina nacional competente es el único que confiere "el derecho al uso exclusivo". Para obtenerlo debe presentarse una solicitud para cada clase de productos o servicios con el lleno de los requisitos de identificación, descripción e indicación de la clase a la que pertenece, con los documentos que la Decisión requiere y con el pago de las tasas correspondientes. La falta de cualquiera de ellos, será causa para que la oficina nacional competente declare a la solicitud como no admitida a trámite. Por otra parte, además de los requisitos señalados por la Decisión, la solicitud deberá cumplir con aquellos que adicionalmente establezcan las legislaciones nacionales.

Esta solicitud puede ser modificada tanto por decisión del peticionario del registro como por requerimiento de la oficina nacional competente, pero en ningún caso la modificación puede comprender el cambio del signo ni la ampliación de los productos o servicios para los cuales se solicitó inicialmente el registro.

En forma semejante a los casos descritos anteriormente, corresponde a la oficina nacional competente realizar en primer lugar, el examen de los requisitos formales de la solicitud y notificar al peticionario las omisiones en que hubiere incurrido para que las subsane dentro del plazo de treinta días. La falta **de respuesta** del solicitante, produce el rechazo de la solicitud por parte de la oficina nacional competente.

En cambio, si la petición cumple con los preceptos de la Decisión 344, la oficina nacional puede ordenar su publicación y luego de ella, quien tenga legítimo interés, durante treinta días, puede presentar observaciones al registro de la marca. Sobre este particular, la Decisión 344 incluye un nuevo concepto, según el cual "se entenderá que también tienen 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".

Las observaciones a la solicitud del registro por parte de quien tenga legítimo interés, deben ser notificadas al peticionario para que éste responda dentro del plazo de treinta días vencido el cual, corresponde a la oficina

nacional competente decidir tanto sobre las observaciones, como sobre la concesión o denegación del registro de marca solicitado. Igualmente cuando no se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente debe realizar el examen de registrabilidad y otorgar o no el registro de la marca.

La duración de este registro de marca es de diez años contados a partir de la fecha de su concesión, con derecho a renovaciones por períodos sucesivos también de diez años. La renovación debe ser solicitada dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o dentro del plazo de gracia también de seis meses posteriores a su vencimiento. Con esta disposición, el nuevo Régimen Común mantiene el aumento de cinco a diez años que se había ampliado a partir *de* la aprobación de la Decisión 311, con la ventaja de que "la renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata".

**5.3. Derechos conferidos por la Marca.-** El titular, como hemos dicho, tiene el derecho exclusivo sobre una marca desde el momento de su registro en la oficina nacional competente. Además, la primera solicitud presentada en un País Miembro o en terceros países que conceden trato recíproco dan al titular el derecho de prioridad por seis meses, para solicitar el registro de la misma en los otros Países Miembros del Acuerdo.

El titular de una marca, por otra parte, puede ejercer acciones contra cualquier persona que, sin su consentimiento use la marca registrada para productos o servicios idénticos o similares para los cuales fue regis-



trada. Asimismo, puede reclamar la actuación indebida de un tercero cuando ofrezca en venta o importe productos con la marca protegida o cuando utilice por ejemplo un signo idéntico o similar al de la marca registrada para productos o servicios distintos en condiciones que puedan inducir a error o crear confusión en el público consumidor, causar a su titular un daño económico o comercial o producir una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca registrada.

Este titular también tiene derecho para actuar contra cualquier persona que sin haber obtenido su consentimiento importe al país productos que correspondan a una marca igual a la registrada. No obstante, en términos generales y sujeto a las regulaciones precisas de la Decisión 344, los terceros pueden realizar determinados actos siempre que su acción se la "haga de buena fe y no constituya uso a título de marca".

De otro lado, la Decisión 344 incorpora una nueva regulación sobre el caso de que en los diversos países de la subregión andina pudieran existir registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de diferentes titulares, para distinguir los mismos productos o servicios. En este supuesto, prohíbe la comercialización de ellos en el territorio del respectivo País Miembro salvo cuando los titulares de las marcas suscriban acuerdos de comercialización en los cuales conste el compromiso de evitar la confusión del público consumidor sobre el origen de los productos o servicios, el cual debe figurar con caracteres destacados. Para que estos acuerdos tengan valor deben ser inscritos en las correspondientes oficinas nacionales competentes.

**5.4. Cancelación del Registro.-** Cuando la marca no fuere utilizada por lo menos en uno de los Países Miembros por su titular o licenciataria, durante los tres años anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, la oficina nacional competente puede cancelar el registro de una marca, a solicitud de parte interesada. Esta cancelación puede solicitarse también como defensa en un procedimiento de infracción, observación o nulidad basado en la marca no usada.

El uso de la marca que inicialmente, en la Decisión 85 estaba sujeto únicamente a la prueba que cada país establezca, en la actualidad se rige a los medios de prueba indicados expresamente por la Decisión 344. Estas son las facturas comerciales, los inventarios de las mercaderías y aquellos que sean permitidos por la legislación del país en el cual se solicite la cancelación del registro.

Asimismo, la Decisión establece que también se puede cancelar el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a otra que hubiere sido notoriamente conocida en los términos que consideraba como tal la legislación vigente a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

**5.5. Nulidad del Registro.-** La Decisión 344 dispone que se podrá decretar la nulidad del registro de marca, de oficio o petición de parte, en los siguientes casos: cuando haya sido concedido contraviniendo las disposiciones que le corresponden; cuando los datos o documentos contenidos en la solicitud hubieren sido declarados falsos y cuando el registro haya sido obtenido de mala fe, en los supuestos que así considera la Decisión.

**5.6. Caducidad del Registro.-** La Decisión 344 esta-

blece dos casos de caducidad del registro. El primero, cuando no se solicita la renovación dentro de los de seis meses previos al vencimiento del registro o del plazo de gracia también de seis meses, posterior a éste; y **el segundo**, cuando el titular no cancele las tasas que le correspondan según lo que disponga la legislación nacional del respectivo País Miembro.

**5.7. Cesión de la Marca.-** El titular de una marca está facultado para ceder el uso de ella o para transferirla mediante documento escrito que deberá registrarse en la oficina nacional competente. Estos contratos no pueden contener cláusulas restrictivas del comercio ni contravenir en general con lo dispuesto sobre la materia por el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros. (Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

**5.8. Lemas Comerciales.-** Dentro del capítulo correspondiente a las marcas se encuentra la sección relativa a los lemas comerciales cuya regulación no estaba contemplada por la Decisión 85. A partir de la aprobación de la Decisión 311 hasta la 344 se conserva cinco artículos que contienen las disposiciones comunes para los lemas comerciales.

En ellos se define como lema comercial "la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca" y se dispone que el registro de éstos como marcas deberá hacerse de conformidad con lo que dispongan las legislaciones nacionales de los Países Miembros.

En la solicitud de registro de un lema comercial se debe especificar la marca registrada con lo cual se usará

el lema objeto de la solicitud. Por tanto se trata de registrar un elemento que se constituiría en complemento de la marca y que, por tanto no podrá contener "alusiones" a productos o marcas similares o "expresiones" que puedan causarles algún perjuicio.

Por último se dispone que la transferencia de un lema comercial para ser autorizada, debe comprender el signo marcario del cual forma parte, y que ella tendrá vigencia por el tiempo que este signo permanezca en vigor. Por lo demás, se establece que en lo pertinente serán aplicables las disposiciones contenidas en el capítulo de marcas de la misma Decisión.

**5.9. Marcas Colectivas.-** Igualmente, la Decisión 344 mantiene vigente las disposiciones sobre marcas colectivas en los mismos términos en que fueron aprobadas por la Decisión 311 de la Comisión. Estas regulaciones comienzan por definir a la marca colectiva, como "toda marca que sirve para distinguir *el* origen o cualquier otra característica común de productos o servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular".

El registro de una marca colectiva puede ser solicitado por las asociaciones de productores, fabricantes o prestadores de servicios y por organismos o grupos de personas mediante petición escrita que cumpla tanto con los requisitos señalados por la Decisión 344, como con aquellos que establezca la legislación nacional del correspondiente País Miembro. Entre los primeros figuran la copia de los estatutos, la nómina de los integrantes de la asociación, la indicación de las reglas o procedimientos de control para sus productos o servicios y las

condiciones y forma de la marca. Los segundos son aquellos que señale cada País Miembro y que bien pueden ser similares o diferentes entre sí.

En todo caso, "en lo que fuere pertinente" las marcas colectivas y sus reglamentos nacionales, deben registrarse por lo contemplado en el capítulo de marcas de la comentada Decisión 344; en cambio, el trámite de la solicitud debe sujetarse a las normas nacionales expedidas con este objeto por el respectivo País Miembro.

## **6. DENOMINACIONES DE ORIGEN**

La nueva Decisión 344 crea un capítulo especial (VII) para las denominaciones de origen. Define a ellas, como "una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluido los factores naturales y humanos". En esencia, la denominación de origen está ligada al área o medio geográfico escogido para la designación.

Estas denominaciones corresponden en uso exclusivo a su titular de acuerdo con la declaración que conceda la oficina nacional competente, de oficio o a petición de parte, la cual para ser considerada tiene que corresponder a quien tenga "interés legítimo", esto es a la persona que se dedique a la extracción, producción o elaboración del producto al que corresponda la denomi-

nación. Entre quienes tienen interés legítimo se incluye también a las autoridades de las circunscripciones geográficas a las que se refiere la denominación.

La mencionada declaración de la oficina nacional competente debe basarse en una solicitud en la cual conste entre otros requisitos, el de la indicación del área geográfica y la descripción pormenorizada del producto objeto de la denominación solicitada. A estos requisitos, pueden añadirse los que cada legislación interna establezca con esa condición.

El procedimiento siguiente corresponde a la publicación de la solicitud y a las observaciones. Debe ser igual al establecido para las marcas. Por último, la resolución del organismo nacional competente autorizando o negando la denominación debe expedirse dentro de los quince días posteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

En general, aun cuando se solicite determinada denominación de origen, no puede ser declarada como tal por la autoridad nacional si la petición no está comprendida dentro de la antedicha definición, si puede inducir a error en cuanto a la procedencia o si se trata de indicaciones genéricas que, para la Decisión, son aquellas que se consideran de esta manera por los concededores de la materia y por el público consumidor.

La protección de las denominaciones de origen debe darse según el lugar al que ésta se refiera. Si se trata de los Países Miembros del Acuerdo, se hará de conformidad con la Decisión 344 y si tuviere relación con terceros países se procederá según lo que disponga el con-

venio internacional del cual sea parte el País Miembro o de acuerdo con la reciprocidad que exista sobre esta materia. En todo caso, para que haya lugar a la citada protección se requiere que estas denominaciones hayan sido previamente declaradas en su país de origen.

## 7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

**7.1. Fortalecimiento de la Propiedad Industrial.-** Entre las disposiciones complementarias, la norma comunitaria vigente, con cierta singularidad faculta a los Países Miembros para legislar internamente o para suscribir acuerdos internacionales con el objeto de "fortalecer los derechos de propiedad industrial". Esta disposición que primeramente en la Decisión 311, con similar autorización señalaba de manera expresa que los nuevos compromisos podrían efectuarse, "siempre que no contravengan las disposiciones" de la Decisión; que luego, en la 313 se refería no solo a fortalecer sino a ampliar "los derechos de propiedad industrial cuando el país crea conveniente"; ahora, en la 344 se dispone que los países informen a la Comisión cuando adopten las medidas autorizadas. Esta información –aun cuando no dice la Decisión–, se entiende que debe servir no solamente para el conocimiento del órgano superior del Acuerdo Andino, sino sobre todo para confirmar que la legislación nacional o los acuerdos internacionales objeto del "fortalecimiento" de esos derechos se encuentren dentro del marco jurídico comunitario de la protección industrial y no contravengan los preceptos comunes incorporados al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. En conclusión, aun cuando se haya eliminado la última frase de la Decisión 311 antes citada, subsiste la obligación de los Países Miembros de respetar la

Decisión 344 y, **en** general, todas las normas que conforman el citado ordenamiento jurídico definido por el artículo 1 ° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo.

Asimismo, dentro de la óptica positiva y **en** conocimiento de algunas de las acciones desarrolladas por los órganos del Acuerdo de Cartagena, debemos considerar que la citada disposición apunta particularmente hacia una correcta inserción y negociación conjunta en el campo del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), lo cual, como es obvio, interesa no solo a los países individualmente considerados sino a la comunidad andina, como un conjunto en proceso de consolidación y perfeccionamiento de sus estructuras integracionistas.

**7.2. Asuntos no comprendidos en la Decisión.-** Únicamente quedan excluidos de las regulaciones del Régimen Común de Propiedad Industrial de la Decisión 344, los asuntos que no se encuentran comprendidos dentro de ella. En otras palabras, los Países Miembros se comprometieron a someterse a las disposiciones contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena conservando su facultad legislativa, tanto para los asuntos no regulados por la Decisión, como para aquellos que la misma norma remite a las respectivas legislaciones nacionales.

**7.3. Oficina y Autoridad Nacional Competente.-** Por último, el nuevo régimen común distingue a la oficina nacional competente de las autoridades nacionales competentes para los efectos de la aplicación de la Decisión 344. Dice que la "oficina nacional competente" es el



"órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial" y que la "autoridad nacional competente" es el órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuyo comentario concluimos, como ya se ha dicho, sustituyó íntegramente a la Decisión 313 aunque conservando muchas de sus disposiciones. Esta hizo lo mismo con la 311 la cual, a su vez, sustituyó a la primera norma reguladora de la propiedad industrial, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En orden inverso, cabe recordar que la Decisión 85 no fue realmente común por voluntad de los propios países del Acuerdo pues solo tres de ellos la ratificaron y permaneció así durante diecisiete años desde su aprobación; la Decisión 311 vigente desde su publicación rigió fugazmente durante tres meses; la 313 también vigente desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo permaneció en vigor durante veinte meses; y por último, la Decisión 344 cuya aplicación se estableció por la vía excepcional que permite el ordenamiento jurídico andino, se encuentra vigente en los cinco Países Miembros del Acuerdo, desde el 1<sup>o</sup> de enero de 1994.

El cumplimiento, desarrollo, aplicación y perfeccionamiento de esta norma depende de la actitud de todos nosotros teniendo en cuenta que las Decisiones de la Comisión son directamente aplicables en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, de conformidad con la expresa disposición del artículo 3<sup>e</sup> del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Esta es, entonces, la situación jurídica *de* la Decisión 344 que hemos comentado.