

OMPI/PI/SEM/BOG/02/1

ORIGINAL: Español

FECHA: 1 de julio de 2002



REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUALSECRETARÍA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA

SEMINARIO DE LA OMPI PARA LOS PAÍSES ANDINOS SOBRE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN FRONTERA

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
la Secretaría de la Comunidad Andina (CAN),
el Ministerio de Comercio Exterior,
la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA),
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
y
la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
Bogotá D.C., 10 y 11 de julio de 2002

ALCANCE Y LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Documento preparado por el Sr. Juan Guillermo Moure, Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Bogotá D.C.

I. DERECHOS DEL TITULAR DE BIENES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Sistemas de adquisición de los derechos

- a) sistema declarativo
- b) sistema atributivo
- c) sistema adoptado por el régimen andino

B. Nuevas creaciones (patentes de invención y de modelo de utilidad)

- a) derecho de explotación directa (faceta positiva)
 - alcance de reivindicaciones
 - actos de explotación
 - * si la patente es de producto
 - * si la patente es de procedimiento
 - impedimentos para explotar
- b) derecho de explotación indirecta (licencias contractuales)
- c) derecho de prohibir (faceta negativa)
 - actos que se pueden impedir
 - acciones legales
- d) derecho de enajenación (transferencias)

C. Signos distintivos (Marcas de productos y servicios)

- a) derecho de uso directo (faceta positiva)
 - alcance del registro
 - uso de la marca
 - * facultad de poner la marca en los productos o en su presentación.
 - * facultad de introducir en el mercado los productos o servicios identificados
 - * facultad de emplear la marca en la publicidad pertinente
 - * facultad de importar, exportar, almacenar o transportar productos marcados
 - impedimentos para el uso
- b) derecho a otorgar el uso a terceras personas (licencias contractuales)
- c) derecho de prohibir (faceta negativa)
 - actos que se pueden impedir
 - acciones legales
- d) derecho de enajenación (transferencias)

D. Jurisprudencia (o casos)

II. LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Nuevas creaciones (patentes de invención y de modelo de utilidad)

- a) Usos que no requieren autorización del titular
 - * usos con fines privados o no comerciales
 - * usos con fines experimentales
 - * usos con fines académicos, de enseñanza o de investigación
- b) Agotamiento del derecho
- c) Usuario anterior
- d) Dependencia de patentes
- e) Licencias obligatorias

B. Signos distintivos (marcas de productos y servicios)

- a) Usos que no requieren la autorización de titular
 - * utilización del nombre de un tercero
 - * utilización de nombres geográficos
 - * utilización de indicaciones genéricas o descriptivas
 - * utilización para anunciar productos legítimamente marcados
 - * utilización para indicar la existencia de accesorios o piezas de recambio
- b) Agotamiento del derecho
- c) Importaciones paralelas

C. Jurisprudencia

III. TERMINACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Nuevas creaciones

B. Signos distintivos

I. DERECHOS DEL TITULAR DE BIENES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. En términos generales la protección de los bienes de propiedad industrial a través de los instrumentos jurídicos que hemos conocido da lugar a un derecho de exclusividad sobre los mismos, con algunas características particulares de acuerdo al tipo de bien frente al cual estemos (invención, modelo de utilidad, marcas, etc.).

2. Realmente, lo que da vida a estos intangibles, es la posibilidad de tener las exclusividades que han permitido un torrente de transacciones (sobre todo en esta era digital) que combinan velocidad y complejidad haciendo de la regulación un desafío sin precedentes en la historia, por ello se hace necesario asegurar esta protección a través no solo de leyes nacionales sino de acuerdos regionales y globales.

3. Es importante que las legislaciones combinen por lo menos tres aspectos que haría de la propiedad industrial, y la propiedad intelectual en general, un puntal de desarrollo y no un impedimento para el mismo, a saber: protección patrimonial propiamente dicha, facilitación en la rapidez de las transacciones y garantía de la observancia de los derechos ofreciendo recursos legales para la adecuada defensa de los intereses de los titulares. De esta manera el sistema normativo responde a las necesidades jurídicas y económicas del usuario para que contribuya al desarrollo.

4. La decisión 486 establece un reglamento en materia de propiedad industrial bastante completo y ajustado a esas exigencias internacionales. Procedemos a analizarla para, de una manera didáctica, dejar planteada la problemática de la protección y observancia de estos derechos, sobre todo para establecer pautas que ayuden a contrarrestar los efectos nocivos de la falsificación comercial sobre todo frente a la progresiva y casi agresiva apertura y liberalización del mercado internacional.

5. En principio los derechos de propiedad industrial tienen como ámbito de protección el país en que se concedió el derecho, es lo que se conoce como principio de territorialidad. Lo anterior quiere decir que el derecho al uso exclusivo propio de este tipo de bienes se ejerce en un ámbito geográfico determinado, para nuestro caso Colombia.

6. Sin embargo, para la efectividad de los derechos de Propiedad Industrial, la Decisión 486, prevé la posibilidad de que los derechos sobre un registro de marca se hagan valer en otros países. Dentro de los principales eventos en los que se puede invocar un derecho extraterritorialmente, está la prioridad (internacional y comunitaria), la oposición andina, la notoriedad (pruebas en la subregión), los acuerdos de comercialización entre particulares de diferentes países de la subregión de que trata el Artículo 159 de la Decisión 486 y los Convenios internacionales como la Convención de Washington de 1929, que permite proteger una marca registrada en algún país miembro.

7. El derecho marcario andino lleva implícita la necesidad de que exista un registro único y una protección generalizada en la subregión, lo que de acuerdo al avance del proceso de integración, parece lejano. Es así como, el principio de territorialidad se convierte en un obstáculo a la libre circulación de mercancías. Por ahora, es importante que los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, por lo menos apliquen de manera uniforme la legislación lo que sucede en gran medida si son observadas la interpretaciones prejudiciales, aunque no todos los países las tienen en cuenta.

A. Sistemas de adquisición de los derechosa) Sistema declarativo

8. El derecho se adquiere por el uso, pero puede establecerse la obligación de depositar o de registrar sólo como un requisito para establecer una presunción de propiedad del titular, no para reconocer la existencia misma del derecho. Estos registros o depósitos cumplen una función meramente informativa a manera de inscripciones.

b) Sistema atributivo

9. El derecho se adquiere por el registro, de manera que solo en ese momento se constituye el derecho y se le atribuye su propiedad a determinado titular. Algunos sistemas tienen cierta mixtura pues al concederse el registro dan un plazo determinado en el que este solo tiene efecto declarativo pero una vez transcurrido el mismo alcanza el efecto atributivo.

c) Sistema adoptado por el régimen andino

10. Por lo dispuesto en los Artículos 14 y 154 de la Decisión 486, los países de la Comunidad Andina adoptan el sistema puramente atributivo, que ya venía establecido en la decisión 344 y ha sido sostenido reiteradamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.¹

B. Nuevas creaciones (Patente de invención y de modelo de utilidad)a) Derecho de explotación

11. Realmente decir que esta explotación se da con la concesión de la patente resulta impropio por cuanto desde el momento mismo de su creación podría explotarla en una actividad productiva si así lo considera. Sin embargo se puede hablar que una vez concedida la patente el abanico de derechos que se otorga al titular se basa en el derecho a mantener con carácter de exclusiva dicha explotación y la consecuencia faceta negativa de la misma.

12. Los actos de explotación sometidos a los efectos de la patente pueden ser operaciones de comercio como importaciones, exportaciones o tránsito de productos.

- Alcance de las reivindicaciones

13. El alcance de la protección conferida por una patente está determinado por las *reivindicaciones* de la patente. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas, y estar enteramente sustentadas por la divulgación contenida en el documento de patente, y concretamente en la descripción y en los dibujos, cuando los hubiera. Las reivindicaciones se interpretarán, cuando ello fuese necesario, a la luz de la descripción contenida en la patente.

14. El derecho de prohibir o impedir una actividad comercial o industrial de un tercero sólo podrá ejercerse con respecto a lo que está reivindicado, o con respecto a las variaciones que puedan considerarse equivalentes de lo reivindicado.

¹ Proceso 13-IP-97 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena

15. En el caso de la Comunidad Andina el Artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que “el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”.

- Actos de explotación del titular

16. Al titular de la patente normalmente le quedan reservados los siguientes actos de explotación:

* si en la patente se reivindica un producto:

- i) fabricar el producto; y
- ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo o almacenarlo para dichos fines;

* si en la patente se reivindica un procedimiento:

- i) emplear el procedimiento; y
- ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el inciso a) respecto de un producto obtenido directamente por medio del procedimiento.

- Impedimentos para explotar

17. Aun cuando el inventor hubiese obtenido la patente, hay casos en los cuales no podrá explotar la invención, de modo que se encuentra justificado. Estos casos están previstos en el Artículo 20 de la Decisión 486, pero bajo el régimen andino este tipo de invenciones no será patentable.

b) Derecho de explotación indirecta (licencias contractuales)

18. De acuerdo con lo previsto en el Artículo 57 de la Decisión 486 el titular de la patente concedida o en trámite puede otorgar licencia a uno o más terceros para su explotación, las cuales deberán constar por escrito y ser inscritas ante la oficina nacional competente a fin de que surta efectos frente a terceros.

19. El titular de la patente podrá dar licencias contractuales únicamente respecto de la materia comprendida dentro del alcance de las reivindicaciones.

c) derecho de prohibir (faceta negativa)

20. La patente confiere a su titular un *ius prohibendi* o facultad de exclusión, de tal modo que el titular de la patente no sólo podrá explotar la invención, sino que además podrá impedir a los terceros que exploten la invención patentada.

21. La facultad de exclusión otorgada por la patente a su titular para impedir determinados actos de explotación de la invención patentada, será efectiva únicamente en el territorio del Estado cuya administración otorga la patente.

22. En el caso de la Comunidad Andina, el Artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la patente confiere a su titular el derecho a impedir que terceros exploten sin su consentimiento la invención patentada.

- Actos que se pueden impedir

23. El citado Artículo 52 de la regulación andina establece una lista donde se concretan las actividades que el titular de la patente puede impedir a terceros. De este modo, los terceros están enterados de las conductas que les están prohibidas.

* Cuando en la patente se reivindica un producto:

- i) la fabricación del producto; y
- ii) ofrecimiento en venta, venta o uso del producto.

* Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

- i) empleo del procedimiento; o
- ii) la ejecución de cualquiera de los actos indicados en el asterisco anterior respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

- Acciones legales

acciones administrativas:

- oposiciones de terceros (Artículos 42 y 43 de la Decisión 486).

acciones jurisdiccionales:

- civiles: acción ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios; acción reivindicatoria (Artículo 237 de la Decisión 486); y medidas cautelares
- contencioso administrativas: nulidad de los actos administrativos ante el Consejo de Estado (Artículo 75 al 79 de la Decisión 486).
- acciones por competencia desleal (Artículos 258 a 269 de la Decisión 486)
- acciones penales (Artículo 306 del código penal y pertinentes del C. de P.P.)

d) Derecho de enajenación (transferencias)

24. El titular de una patente podrá ceder o transferir la patente a un tercero.

25. En el caso de la Comunidad Andina el Artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que “una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria”.

26. Toda cesión o transferencia deberá registrarse ante la oficina nacional competente. Si no hay registro la transferencia no surte efectos frente a terceros.

C. Signos distintivos (marcas de productos y servicios)

27. Al disponer el Artículo 154 que el derecho exclusivo sobre la marca se adquirirá por el registro ante la oficina nacional competente, está estableciendo el sistema atributivo de concesión de derechos y la exclusividad misma como la faceta más importante de los mismos.

28. Desde un punto de vista subjetivo, esa exclusividad está fundamentada en las funciones que este signo cumple en el mercado y especialmente con su función indicadora del origen empresarial.

29. Analicemos los diferentes aspectos de este derecho de exclusiva, así:

a) Derecho de uso directo (faceta positiva)

30. El titular tiene la facultad de usar directamente el signo, se trata de la prerrogativa más lógica dentro de la exclusividad y se concluye de lo previsto por el mismo Artículo 154.

31. Es importante puntualizar en esta parte el alcance que el registro le impone al titular en el ejercicio de sus derechos:

- alcance del registro

32. Se refiere a la cobertura u objeto del derecho, a los elementos que lo conforman, teniendo de presente el acto administrativo que expide la oficina nacional competente que se conoce como certificado de registro (o título). Este se convierte en el único documento que legitima a una persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en tal título.

33. Tanto el derecho mismo como su uso están reducidos a lo consignado en cada título individualmente considerado que es, el que le confiere el derecho de utilizar la marca según la literalidad de dicho documento y no con las variantes o modalidades que quiera introducirle el titular (salvo las excepciones que prevé la misma norma comunitaria en su Artículo 166 en cuanto a cambios secundarios), es decir, el uso de la marca no puede ser según el capricho del titular.

34. El registro de una marca, materializado en un acto administrativo expedido por la oficina nacional competente, contiene las siguientes indicaciones determinantes del objeto del derecho de exclusividad:

- Marca: es el signo distintivo con el cual serán identificados los productos y servicios del titular y que se puede usar exclusivamente, tal como fue solicitada. Hay que aclarar que la marca puede ser nominativa si consiste en la sola palabra (sin grafía especial ni ningún otro distintivo), figurativa si consiste solo en la combinación de líneas y colores cualquiera que sea la forma adoptada, y también puede ser mixta si combina las letras o palabras con dibujos o combinación de líneas y colores. Otro punto para destacar es que deben suprimirse de las etiquetas (marcas figurativas y mixtas) las menciones innecesarias sobre las cuales no se va a reivindicar ningún derecho sobre todo si son palabras genéricas, descriptivas o que puedan estar incursas en alguna otra causal de irregistrabilidad, son las llamadas palabras explicativas que en todo caso si quedan consignadas en el conjunto marcario no pueden ser reivindicables

por el titular pues su uso se hace necesario para la generalidad de los competidores y hasta del público consumidor. En caso de etiquetas, las particularidades del signo protegido serán según el modelo que se adjunta al título.

- Productos o servicios: serán aquellos que el empresario va a identificar con la marca. La descripción de estos debe ser detallada y específica de tal manera que no puede acompañarse de expresiones indefinidas. En esta parte debe aclararse que la descripción debe corresponder a la clase o al nomenclador correspondiente de la Clasificación Internacional de productos y servicios de Niza, integrada a nuestra legislación por virtud de lo dispuesto en el Artículo 151 de la Decisión 486. Esta clasificación es la que usualmente utilizan los países que administran un registro público a efectos de darles un orden que resulta muy práctico y que permite estandarizarlos a nivel internacional.

- Datos referentes a nombre del titular, su domicilio, vigencia del derecho (10 años de acuerdo a lo previsto en el Artículo 152 de la Decisión 486), y el número del certificado que es la secuencia u orden que se le da al título dentro del registro público para su fácil identificación.

La descripción tanto de la marca como de los productos y servicios, resulta trascendental no solo para saber que productos o servicios pueden ir marcados o identificarse con ese signo en cuanto al ejercicio mismo de su derecho, sino también frente a los demás competidores le permite identificar cuando estaría ante una presunta violación de su exclusividad.

- uso de la marca

* facultad de poner la marca en los productos o en su presentación: consiste en fijar, colocar o aplicar la marca sobre el producto correspondiente o su envoltorio, envase o presentación, de manera que implica una actividad material y en la esfera económica constituye un acto preparatorio del proceso de comercialización de los productos.

* facultad de introducir en el mercado los productos o servicios identificados: se encuentran incluidos no solo los actos de comercialización en estricto sentido sino también ciertas actividades preparatorias o conectadas con la comercialización. Hay que hacer la diferencia si se trata de marcas de servicios o de productos. En el primer caso el titular puede ofrecer y prestar pero en el segundo caso el conjunto de facultades se ensancha notablemente. En la esfera económica el ejercicio de esta facultad coincide con la totalidad del proceso de comercialización y al respecto en el Artículo 166 de la Decisión 486 se fijan parámetros de lo que se entiende por uso de la marca, poner en el mercado los productos incluyendo la exportación de los mismos. Dentro de todos estos el actos, el más relevante o significativo es la venta del producto o prestación del servicio desde el punto de vista del uso obligatorio de la marca.

* facultad de emplear la marca en la publicidad pertinente: implica poder utilizar la marca para efectos publicitarios, lo que contribuye significativamente a su posicionamiento al ser difundida entre los consumidores y constituye un acto relevante desde el punto de vista del uso obligatorio por parte del titular.

* facultad de importar, exportar, almacenar o transportar productos marcados: estos actos realmente hacen parte de la cadena de actos de comercialización.

- impedimentos para el uso

35. Causas justificativas que no le permiten al titular ejercer su derecho de exclusividad por sí o por terceros autorizados y que a su vez lo exoneran de la responsabilidad u obligación correspondiente en caso de verse avocada a una solicitud de cancelación de su derecho por no uso (Artículo 165 de la Decisión 486). Estas causas deben estar fundadas en el caso fortuito o la fuerza mayor, como por ejemplo la imposición de requisitos oficiales para la comercialización del producto, imposibles de cumplir.

b) Derecho a autorizar su uso por terceras personas (licencias contractuales)

36. De acuerdo con lo previsto por el Artículo 162 de la Decisión 486, el titular de una marca puede dar licencia a terceros para la explotación de la misma. Estas licencias deberán constar por escrito e inscribirse ante la oficina nacional competente a fin de que surtan efectos frente a terceros, igualmente deberán ajustarse a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías así como a las disposiciones comunitarias sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia

c) Derecho de prohibir (faceta negativa)

37. Es lo que se conoce como el *ius prohibendi*, implica que el titular está facultado para prohibir que terceros usen la marca y de esa manera podrá oponerse al uso y al registro de signos idénticos o similares de los que él es titular. El ejercicio de esta prerrogativa está sujeto a una premisa, establecida por los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486, con diversas variables pero que en términos generales puede enunciarse diciendo que la marca registrada por el titular sea idéntica o similar al signo que se encuentra utilizando el tercero y que los productos o servicios que ella identifica, así mismos sean idénticos o semejantes a la marca registrada (salvo el caso de marcas notorias).

38. Los comportamientos o conductas tipificados en los Artículos mencionados se refieren en general a la prohibición de fijar o denominar los productos o servicios con un signo que se le asemeje, debiéndose aclarar varios aspectos importantes en la prohibición:

- Todo uso de la marca lleva en principio la aplicación del signo pero no toda aplicación del signo puede significar desde un primer inicio el uso del producto en el mercado (lo no producido o no comercializado no confunde).

- El simple uso por parte del tercero del signo idéntico o igual al registrado no es la única condición para dar origen al ejercicio de este derecho.

- Ese uso debe llevar a dos hechos: a un riesgo de confusión o a originar situaciones que puedan causar perjuicio al titular de la marca (copulativos: el uno o el otro).

- Para determinar el riesgo de confusión debe analizarse el signo tanto en su carácter extrínseco (confusión auditiva, gráfica o ideológica) como intrínseco (frente a los productos o servicios que se identifican). En este caso deben analizarse los signos teniendo en cuenta las reglas de comparabilidad con base en las semejanzas mas que en las diferencias, la ubicación de vocales y consonantes, prefijos y sufijos comunes o genéricos, forma de pronunciación, competitividad o conexión entre los productos que las dos marcas identifican, etc.

- Para determinar si hay perjuicio, debe analizarse si este es injusto o contrario a la ley, ya que como sabemos hay algunos perjuicios que no son indemnizables porque la ley los consiente como sucede con la competencia leal.

- actos que se pueden impedir

39. Los expresamente previstos en los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486, realizados por terceras personas sin el consentimiento del titular. Así como el titular tiene una facultad exclusiva de realizar la amplia gama de actos también tiene la facultad de impedir que terceros las realicen sin su consentimiento hasta el punto de llevar a sus últimas consecuencias el principio de territorialidad por la facultad de impedir las exportaciones o impedir el tránsito justificado sobre todo en el caso de la existencia de un mismos signos para productos idénticos o similares que coexisten a nombre de diferentes titulares en varios países de la CAN (marcas paralelas o importaciones paralelas).

- Acciones legales

acciones administrativas:

- oposiciones al registro de marcas de terceros (Artículos 135,136 y 146 a 151 de la Decisión 486).
- cancelación del registro por no uso o por notoriedad (Artículos 165 a 168 de la Decisión 486).
- medidas en frontera (Artículos 250 a 256 de la Decisión 486)

acciones jurisdiccionales:

- civiles: acción ordinaria para la indemnización de daños y perjuicios
acción reivindicatoria (Artículo 237 de la Decisión 486)
medidas cautelares
- contencioso administrativas: nulidad de los actos administrativos ante el Consejo de Estado (Artículo 172 y 173 de la Decisión 486).
- acciones por competencia desleal (Artículos 258 a 269 de la Decisión 486)
- acciones penales (Artículo 306 del código penal y pertinentes del C. de P.P.)

d) Derecho de disposición (transferencias)

40. No es otra cosa que el derecho a enajenar, vender, transferir o ceder a otros la exclusividad en el ejercicio de todas las prerrogativas que derivan del derecho exclusivo sobre el signo, no simplemente el uso como en el caso de autorizaciones a terceros y debe hacerse mediante contrato suscrito entre las partes y debidamente registrado ante la oficina nacional competente (Artículo 161 de la Decisión 486).

II. LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Nuevas creaciones (patentes de invención y de modelo de utilidad)

41. Las leyes de patentes establecen ciertas limitaciones al ejercicio del *ius prohibendi*, mediante la determinación de una serie de supuestos que no pueden ser prohibidos por el titular en ejercicio de la facultad de exclusión que le otorga la patente.

a) Usos que no requieren autorización del titular

42. Estas limitaciones operan como *excepciones* a la acción que normalmente tendría el titular de la patente para prohibir ciertos actos, cuya realización por terceros ha quedado por fuera del alcance de la patente. La decisión 486 regula este aspecto en el Artículo 53.

43. Las principales limitaciones o excepciones al derecho de patente son:

- usos con fines privados o no comerciales: esta limitación deja fuera del ámbito de protección de la patente cualquier uso del invento en la esfera privada o personal y sin fines de lucro. El uso en el ámbito privado que se realiza con fines comerciales o de lucro no quedaría exceptuado frente a la patente.

- usos con fines experimentales: esta excepción está prevista para permitir a cualquier tercero reproducir o usar el invento patentado a fin de estudiarlo, analizarlo y comprender su funcionamiento, estructura o composición. Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante la ingeniería inversa, práctica corriente en la industria entre empresas competidoras.

Esta excepción atiende uno de los intereses públicos que el sistema de patentes busca promover, cual es el desarrollo y promoción de la ciencia y de la tecnología y opera como un control de la validez de la patente, pues permitiría detectar a terceros una insuficiencia de la divulgación de la invención.

- usos con fines académicos, de enseñanza o de investigación: esta excepción está prevista para realizar uno de los objetivos del sistema de patentes, cual es el facilitar la difusión de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. De manera que las enseñanzas técnicas divulgadas en la patentes deben poderse usar en el contexto de actividades académicas, por ejemplo, universidades y demás centros de enseñanza especializada.

Tal actividad no implica una infracción a la patente pues ella no se realiza con un fin industrial o comercial y busca realizar un objetivo de interés público.

- actos referidos en el Artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

- uso de patente que protege material biológico: cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

b) Agotamiento del derecho

44. Esta limitación impide que el derecho conferido por la patente se utilice para obstaculizar o bloquear la distribución y el uso de productos patentados después de que el titular de la patente u otra persona vinculada económicamente a él los ha introducido en el comercio.

45. De manera que con la primera introducción del producto patentado al comercio se *agota* el derecho conferido por la patente con respecto a ese producto y el titular de la patente no podrá utilizar su derecho para bloquear la distribución de ese producto ni el uso por el consumidor final.

46. En el caso de la Comunidad Andina el Artículo 54 de la Decisión 486 establece la regla del agotamiento en los siguientes términos:

“La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él”.

c) Usuario anterior

47. Este caso se da cuando la persona desarrolla el invento y lo explota en secreto, adquiriendo por ello un derecho que le permitirá seguir fabricando el producto o utilizando el procedimiento, en el caso que otra persona posteriormente desarrollara el mismo invento de manera independiente y lo patentara.

48. De tal suerte, los derechos conferidos por la patente en favor del inventor posterior no se podrán hacer valer frente al inventor que con anterioridad a la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud de esa patente ya se encontraba produciendo o utilizando la invención.

49. Para este caso, la normatividad andina dispone en su Artículo 55 que:

“sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

“En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho solo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación”.

d) Dependencia de patentes

50. Esta situación se presenta cuando un invento no puede llevarse a cabo o explotarse sin utilizar necesariamente un invento anterior patentado a nombre de un tercero, entonces el invento posterior es *dependiente* del invento anterior para efectos de su utilización. Por esta razón, el inventor posterior necesita de una licencia para utilizar la invención patentada, y así poder utilizar su invento, de lo contrario podría darse una infracción a la patente original.

51. Un ejemplo de dependencia técnica se da en el caso de un gen patentado que es implantado para la producción de una nueva planta, sin lugar a dudas se requiere de licencia para utilizar ese gen.

e) Licencias obligatorias

52. Estas licencias, llamadas también licencias no voluntarias, consisten en la autorización dada a una persona para que explote la invención patentada, sin la autorización del titular respectivo. Es decir, el titular de la patente está obligado a otorgarla, por mandato de la ley o de la autoridad competente y, consecuentemente, obligado a aceptarla cuando fuese concedida por la autoridad competente.

53. Estas licencias se conceden siempre que se presenten ciertas condiciones que por lo general determinan las leyes. También estipulan un procedimiento y unos términos para su concesión.

54. En el caso andino la Decisión 486 establece un Régimen de Licencias Obligatorias y las regula:

* Licencias por falta de explotación de la invención patentada, y que regula los Artículo 61 y siguientes;

* Licencias por razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional y solo mientras estas razones permanezcan, y que regula el Artículo 65;

* Licencias por razones de prácticas comerciales que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente, y que regula el Artículo 68; y

* Licencias por dependencia de patentes, y que está regulada en el Artículo 67.

55. Cabe observar que las licencias obligatorias se conceden con carácter no exclusivo y no pueden concederse sublicencias; podrán revocarse si las circunstancias que dieron lugar a ellas han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir; asimismo su duración deberá limitarse a los fines para los que se hubiera concedido; deberán contemplar una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso; sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial; los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno; y tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria solo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente.

B. Signos distintivos (marcas de productos y servicios)

56. Las leyes de marcas establecen ciertas limitaciones al ejercicio del *ius prohibendi*, impidiendo de esta forma que el titular ejerza su derecho de prohibir a terceros el uso no autorizado de su marca: estas limitaciones se resumen de la siguiente forma:

a) Usos que no requieren la autorización del titular

57. El Artículo 157 establece los casos en que los terceros podrán utilizar la marca, sin la autorización del titular, cuando se trate de algunos de los casos que a continuación se indicarán, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: que se haga de buena fe,

que no constituye uso a título de marca, que el uso se limite a propósitos de identificación o de información y que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. Los casos contemplados por la norma son:

* utilización del nombre de un tercero: se incluye también el caso de su domicilio o seudónimo. Esta limitación obedece a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular registral y el interés del tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico.

* utilización de nombres geográficos: estaríamos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole, por un lado el del titular registral y por otro lado el interés público que necesita del uso general de ese nombre geográfico.

* utilización de indicaciones genéricas o descriptivas: se trata de indicaciones ciertas relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o prestación de sus servicios u otras características de estos. Se trata de impedir que los titulares imposibiliten de las mismas, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales y al mismo se tiempo se priva al consumidor de un mecanismo informativo importante.

58. En general debe evitarse que la marca este compuesta por este tipo de expresiones para evitar debilidad en la misma.

* Utilización para anunciar productos legítimamente marcados: se incluye la publicidad comparativa, el ofrecimiento en venta o la indicación de la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados.

* Utilización para indicar la existencia de accesorios o piezas de recambio: La doctrina justifica esta limitación con miras a la protección de la empresa fabricante que se encuentra en la necesidad de informar al consumidor sobre el destino específico de sus productos. Cumpliendo por otra parte con la función de información al consumidor, para que la utilización se considere de buena fe es necesario que el fabricante de accesorios o de piezas sueltas le deje saber al consumidor si tales piezas han sido o no fabricadas por el titular de la marca y que no existe relación alguna con la empresa fabricante del producto principal.

b) Agotamiento del derecho

59. El Artículo 158 establece:

“El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero a realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que los productos se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.”

60. El agotamiento del derecho de es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva y correlativamente el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica.
61. De acuerdo con el alcance territorial, el agotamiento adoptado por la comunidad andina es el internacional ya que con la primera comercialización de los productos identificados con la marca en un mercado extranjero se configura la limitación. Significa la plena libertad de las subsiguientes ventas de los productos identificados con la marca auténtica tanto fuera como dentro del país en que se encuentra registrada, una vez su titular la ha comercializado en cualquier lugar del mundo.
62. Es importante aclarar que, el titular pierde excepcionalmente el control sobre su futura destinación, es decir, esto hace que no pueda impedir la importación de productos y la circulación en el mercado nacional de productos legítimamente identificados con la marca que hayan sido puestos en el comercio, en el país o en el exterior, mediante su venta o cualquier otro medio lícito por el titular de la marca o tercero autorizado o vinculado económicamente con él; pero recobra su derecho de prohibir a terceros que realicen actos de uso de la marca que sean susceptibles de confundir al público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto. Se concluye en esta parte que el titular no puede determinar la posterior comercialización del producto marcado después de la primera puesta en el mercado.
63. Sin embargo esto no obsta para que el titular mantenga el control sobre la utilización correcta del signo, tanto así que el Artículo 159 ratifica el principio de la territorialidad de los derechos al impedir la comercialización de productos cuya marca (idéntica o similar) sea de propiedad de diferentes titulares en los países de la subregión, pero permite su atenuación a fin de que el principio de la libre circulación de mercancías no se vea afectado, tratando de conciliar los intereses opuestos o encontrados al permitir la celebración de acuerdos de comercialización bajo estrictas condiciones.²

² Artículo 159 de la Decisión 486: “Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.”

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán, adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.”

c) Importaciones paralelas

64. Del planteamiento del agotamiento internacional, surgen inquietudes por la relación de tensión que hay entre la territorialidad del derecho de marcas y el carácter internacional del tráfico económico. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿podría el titular de una marca impedir que terceros importen un producto originalmente marcado, cuando estos productos han sido producidos o introducidos en el mercado extranjero por él mismo o por personas vinculadas económicamente por él?

65. El anterior, es el caso típico de importaciones paralelas que va en aumento como consecuencia lógica de economías liberalizadas y que va a adquirir mayor importancia con el aumento del tráfico de mercancías entre Estados.

66. De la redacción del Artículo 158 vemos que el caso de las importaciones paralelas estarían cobijadas por la norma y deben apreciarse las consecuencias para los titulares, para los consumidores y para el sistema general de libre competencia en el que vivimos.

- Para los titulares, la importancia de este caso se da cuando la diferencia de precios es sustancial (mucho más barato el precio del producto en el país exportador que en el importador), ya que en ese momento es que a él le interesaría obtener una compensación del importador paralelo.

- Para los consumidores, implica un aumento de la oferta del producto auténtico, una competencia de precios y el consecuente abaratamiento de los precios así como fuentes alternativas para su obtención.

- Para el sistema de libre empresa, hay también beneficios en la competencia como una mejor satisfacción de la demanda, incremento de la oferta, etc.

III. TERMINACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Nuevas creaciones

67. Los derechos de exclusividad que otorga la patente se pierden por diferentes causas:

- a) vencimiento del término de vigencia previsto en la ley: Artículo 50 de la decisión 486. Veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si es modelo de utilidad serán diez años contados de la misma forma (Artículo 84 de la decisión 486);
- b) Caducidad: Artículo 80 de la decisión 486. Falta de pago de las tasas anuales para su mantenimiento; y
- c) Nulidad: declarada por la autoridad nacional competente en los casos expresamente previstos en la ley (Artículo 75 a 79 de la Decisión 486).

B. Signos distintivos

68. Los derechos de exclusividad que otorgar el registro marcario se pierden en los siguientes casos:

- a) cancelación: la oficina nacional competente la declarará en los siguientes casos:
 - falta de uso;
 - notoriedad de la marca (si fue registrada por quien no es su verdadero titular); y
 - vulgarización.

- b) caducidad: la oficina nacional competente la declarará en dos casos:
 - falta de renovación del registro; y
 - falta de pago de tasas para retiro del título.

- c) nulidad: declarada por la autoridad nacional competente en los casos expresamente previstos en la decisión 486, Artículos 172 y 173.

- d) renuncia: acto voluntario del titular, debidamente inscrito ante la oficina nacional competente (Artículo 171 de la decisión 486).

[Fin del documento]