

Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina

**A propósito de los 50 años de
creación de la Comunidad Andina**

**Hugo R. Gómez Apac
Pablo Daniel Solines Moreno
Karla Margot Rodríguez Noblejas
(Directores)**

Alfredo Corral Ponce, Carmen Robayo de Hidalgo, Emilio García Rodríguez, Esteban Argudo Carpio, Gustavo García Brito, Hugo R. Gómez Apac, Javier Freire Núñez, José Andrés Francisco Tinajero Mullo, Juan Carlos Cuesta Quintero, Juan José Arias Delgado, Juan Manuel Indacochea Jauregui, Karina Larrea Rodríguez, Karla Margot Rodríguez Noblejas, Marcela Ivette Robles y Vásquez, Ricardo Guillermo Vinatea Medina, Pablo Daniel Solines Moreno, Rosa María Kresalja Santos y Verónica Sánchez González

Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina

A propósito de los 50 años de creación
de la Comunidad Andina

Hugo R. Gómez Apac
Pablo Daniel Solines Moreno
Karla Margot Rodríguez Noblejas
(Directores)

Alfredo Corral Ponce, Carmen Robayo de Hidalgo, Emilio García Rodríguez, Esteban Argudo Carpio, Gustavo García Brito, Hugo R. Gómez Apac, Javier Freire Núñez, José Andrés Francisco Tinajero Mullo, Juan Carlos Cuesta Quintero, Juan José Arias Delgado, Juan Manuel Indacochea Jauregui, Karina Larrea Rodríguez, Karla Margot Rodríguez Noblejas, Marcela Ivette Robles y Vásquez, Ricardo Guillermo Vinatea Medina, Pablo Daniel Solines Moreno, Rosa María Kresalja Santos y Verónica Sánchez González

Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI

Quito, 2019

AA.VV (Hugo R. Gómez Apac, Pablo Daniel Solines Moreno y Karla Margot Rodríguez Noblejas, Directores), *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina. A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina*, primera edición, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI, Quito, 2019.

Primera edición: Quito, Octubre 2019

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este libro, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo, su traducción, comunicación pública incluida la puesta a disposición, incorporación a un sistema informático, su locación, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por reprografía (fotocopia, facsímil, fotografía, escaneado y otros), por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares del derecho de autor.

©Hugo R. Gómez Apac
©Pablo Daniel Solines Moreno
©Karla Margot Rodríguez Noblejas

Editado por la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI
ISBN 978-9942-8800-0-0
Impreso por Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda.
Cantidad de ejemplares: 500

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Presentación	9
Sección I: Derecho de autor y derechos conexos.....	15
Protección jurídica de las bases de datos en la normativa comunitaria andina <i>Pablo Daniel Solines Moreno</i>	17
Reflexiones sobre los derechos del actor de un personaje humanizado que puede ser protegido por la propiedad intelectual <i>Karina Larrea Rodríguez</i>	43
Las modificaciones al contenido del derecho de autor en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación <i>Esteban Argudo Carpio</i>	63
Derecho de autor en la obra arquitectónica y obra derivada <i>Ricardo Guillermo Vinatea Medina</i>	107
Sección II: Propiedad industrial.....	133
La probanza del uso de la marca a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina <i>Hugo R. Gómez Apac</i>	135
El nuevo criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del ámbito territorial de protección del nombre comercial no registrado <i>Karla Margot Rodríguez Noblejas</i>	179

La coexistencia de nombres comerciales como excepción al principio general de protección a los signos distintivos <i>Verónica Sánchez Gonzáles</i>	205
La distinción entre marca renombrada y marca notoria. Estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la luz del derecho comparado <i>Juan Manuel Indacochea Jáuregui</i>	217
¿Cuándo considerar a una oposición como temeraria?: La temeridad como causal de improcedencia <i>Marcela Ivette Robles y Vásquez</i>	271
Las marcas de exportación ¿Están en riesgo? <i>Rosa María Kresalja Santos</i>	305
Análisis del proyecto de reforma de la Decisión Andina 486 en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas <i>Emilio García Rodríguez</i>	319
Desafíos a nivel de protección de la marca país y las denominaciones de origen en el marco de la Comunidad Andina <i>José Andrés Francisco Tinajero Mullo</i>	347
Conflicto entre marcas y denominaciones de origen. Caso práctico <i>Carmen Robayo de Hidalgo</i>	377
La protección de los datos de prueba en el Ecuador <i>Juan José Arias Delgado</i>	399

Convergencia del sistema de patentes: armonización normativa y asimetría de resultados en la Comunidad Andina (2006-2017) <i>Gustavo García Brito</i>	423
Licencias obligatorias de patentes en la legislación ecuatoriana. <i>Alfredo Corral Ponce</i>	455
Derecho de la competencia, propiedad intelectual y competencia desleal ¿Rivalidad o convergencia? <i>Javier Freire Núñez</i>	477
Propiedad industrial, libre competencia y salud pública <i>Juan Carlos Cuesta Quintero</i>	515
Agradecimientos	525

PRESENTACIÓN

Este año la Comunidad Andina cumplió medio siglo de creación y su órgano jurisdiccional cuarenta años. Con el objeto de conmemorar ambos aniversarios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI) organizaron el 6, 7 y 8 de mayo en la ciudad de Quito el “Segundo Seminario Internacional de Propiedad Intelectual: desafíos en el contexto del proceso de integración andino” con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el eje temático “La innovación y tecnología como camino para el desarrollo: patentes, modelos de utilidad y diseños industriales”; de la International Trademark Association (INTA) y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI) en el eje temático “El papel de la distintividad en una economía de mercado: marcas, nombres y lemas comerciales e indicaciones geográficas”; y de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE) en el eje temático “La creatividad como el activo humano más valioso: derecho de autor, derechos conexos y sociedades de gestión colectiva”. Este evento académico, el más grande realizado en el Ecuador en materia de propiedad intelectual, contó con la participación de expositores provenientes de Colombia (16), España (3), Guatemala (1), Perú (10) y Venezuela (1) y, claro está, ponentes ecuatorianos (26).

Dicho evento académico sirvió de anfiteatro para dar a conocer la importancia de la propiedad intelectual en el proceso de integración andino. Si bien los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) cuentan con regímenes jurídicos comunes en diferentes materias o disciplinas (v.g., defensa comercial, libre competencia, aduanero, tributario, telecomunicaciones, interconexión eléctrica, migración y movilidad humana, servicios e inversiones, normalización y acreditación, transporte, seguridad en el trabajo, sanidad animal y vegetal, minería ilegal, etc.), la temática de propiedad intelectual es una de las más activas y conocidas e involucra la mayor cantidad de procedimientos

administrativos y procesos judiciales en la subregión. Todos los días se tramitan solicitudes de registro de signos distintivos y de otorgamiento de patentes, se gestionan oposiciones y pedidos de nulidad, así como denuncias por infracción de derechos de propiedad industrial y de derecho de autor (y derechos conexos) ante las oficinas de propiedad intelectual de los países miembros: en Bolivia, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dirección Nacional de Derecho de Autor; en Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); y, en Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). La gran cantidad de procedimientos administrativos y procesos judiciales en materia de propiedad intelectual se ve reflejada de manera proporcional en el número de solicitudes de interpretación prejudicial que llegan al TJCA, al punto que más del 90% de la jurisprudencia del órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina versa sobre propiedad intelectual. Este dato estadístico explica la razón por la cual se conmemoró los 40 años de creación del TJCA con un seminario internacional sobre propiedad intelectual.

El régimen común de propiedad intelectual de la Comunidad Andina está compuesto por la Decisión 291 sobre el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías de fecha 21 de marzo de 1991, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 80 del 4 de abril de 1991; la Decisión 345 sobre el Régimen Común de Protección a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales de fecha 21 de octubre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de 1993; la Decisión 351 sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de fecha 17 de diciembre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del 21 de diciembre de 1993; la Decisión 391 sobre el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos de fecha 2 de julio de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 213 del 17 de julio de 1996; la Decisión 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de fecha 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo

de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000; y, la Decisión 689 que adecua determinados artículos de la Decisión 486 para permitir el Desarrollo y Profundización de Derechos la Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los países miembros, de fecha 13 de agosto de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1646 del 15 de agosto de 2008.

El mencionado evento académico no solo sirvió para conocer la normativa y jurisprudencia actual —tanto administrativa como jurisdiccional— vinculada al régimen común de propiedad intelectual, sino también como espacio de reflexión para proponer cambios y mejoras a dicha normativa. Y es que el análisis crítico no estuvo ausente; todo lo contrario, las ponencias —incluyendo la de las autoridades que estuvieron presentes— permitieron apreciar las diferentes perspectivas aportadas por especialistas de la subregión y de otros países conducentes a cuestionar lo que consideran equivocado, recomendar mantener lo que funciona y mejorar todo aquello que es perfectible. La experiencia proveniente de diferentes países enriqueció el análisis y comprensión sobre a dónde debe ir la política de propiedad intelectual en la Comunidad Andina. Nuestra apreciación consiste en proponer un sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual moderno y eficiente que sea un auténtico motor de la creatividad, la innovación y la competitividad, factores claves para el desarrollo económico. Es el crecimiento económico basado en la creatividad, la investigación y la innovación lo que ayudará a combatir de manera eficaz la pobreza en la subregión andina. Pensemos, por ejemplo, en la exportación de nuevas especies de variedades vegetales.

Es en el contexto del evento académico que surge la iniciativa de elaborar un libro que deje huella sobre el fructífero intercambio de ideas y perspectivas en torno a los desafíos de la propiedad intelectual en los países andinos. Un libro que recopile estudios jurídicos sobre el camino que viene recorriendo el derecho de autor y la propiedad industrial en la Comunidad Andina. Así nace “Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina. A propósito de los 50 años de creación de la Comunidad Andina”, una obra colectiva que cuenta con artículos

académicos y ensayos de carácter descriptivo, comparativo, reflexivo y crítico de algunos temas que abarcan las normas que conforman el régimen común de propiedad intelectual de la Comunidad Andina o de la jurisprudencia administrativa o jurisdiccional que se ha pronunciado con relación a dichas normas y, en la medida de lo posible, con propuestas de mejora o modificación de las normas andinas que regulan el derecho de autor (y derechos conexos) y la propiedad industrial.

Colaboran en esta obra colectiva, por Bolivia, Gustavo García Brito¹; por Colombia, Emilio García Rodríguez² y Juan Carlos Cuesta Quintero³; por Ecuador, Alfredo Corral Ponce⁴, Juan José Arias Delgado⁵, José Andrés Francisco Tinajero Mullo⁶, Carmen Robayo de Hidalgo⁷, Esteban Argudo Carpio⁸, Verónica Sánchez González⁹, Javier Freire Núñez¹⁰, Karina Larrea

¹ Con el artículo académico “Convergencia del sistema de patentes: armonización normativa y asimetría de resultados en la Comunidad Andina (2006-2017)”.

² Con el ensayo “Análisis del proyecto de reforma de la Decisión Andina 486 en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas”.

³ Con el ensayo “Propiedad industrial, libre competencia y salud pública”.

⁴ Con el ensayo “Licencias obligatorias de patentes en la legislación ecuatoriana”.

⁵ Con el ensayo “La protección de los datos de prueba en el Ecuador”.

⁶ Con el ensayo “Desafíos a nivel de protección de la marca país y las denominaciones de origen en el marco de la Comunidad Andina”.

⁷ Con el ensayo “Conflicto entre marcas y denominaciones de origen. Caso práctico”.

⁸ Con el ensayo “Las modificaciones al contenido del derecho de autor en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación”.

⁹ Con el ensayo “La coexistencia de nombres comerciales como excepción al principio general de protección a los signos distintivos”.

¹⁰ Con el artículo académico “Derecho de la competencia, propiedad intelectual y competencia desleal ¿Rivalidad o convergencia?”.

Rodríguez¹¹ y Pablo Daniel Solines Moreno¹²; y, por Perú, Ricardo Guillermo Vinatea Medina¹³, Marcela Ivette Robles y Vásquez¹⁴, Juan Manuel Indacochea Jauregui¹⁵, Rosa María Kresalja Santos¹⁶, Karla Margot Rodríguez Noblejas¹⁷ y Hugo R. Gómez Apac¹⁸. Autores provenientes de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina unidos por un solo esfuerzo: el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual, el activo más valioso en los tiempos modernos.

El derecho de propiedad intelectual constituye una herramienta poderosa dentro de las relaciones económicas y sociales. Las marcas y otros signos distintivos permiten la diferenciación de las empresas en el mercado, incentivando la mejora en la calidad de los productos y servicios y fomentando la competitividad de manera individual y agregada, beneficiando a toda la sociedad. Las patentes promueven la innovación, nuevas tecnologías, nuevas medicinas, una mayor conectividad, energías más limpias, alimentos más baratos y nutritivos. El ser humano es un inventor por naturaleza, tiene el impulso innato de crear cosas nuevas y útiles y el derecho de patentes permite que dicha creatividad sea recompensada, fomentando la

¹¹ Con el ensayo “Reflexiones sobre los derechos del actor de un personaje humanizado que puede ser protegido por la propiedad intelectual”.

¹² Con el artículo académico “Protección jurídica de las bases de datos en la normativa comunitaria andina”.

¹³ Con el ensayo “Derecho de autor en la obra arquitectónica y obra derivada”.

¹⁴ Con el artículo académico “¿Cuándo considerar a una oposición como temeraria?: La temeridad como causal de improcedencia”.

¹⁵ Con el artículo académico “La distinción entre marca renombrada y marca notoria. Estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la luz del derecho comparado”.

¹⁶ Con el ensayo “Las marcas de exportación ¿Están en riesgo?”.

¹⁷ Con el ensayo “El nuevo criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del ámbito territorial de protección del nombre comercial no registrado”.

¹⁸ Con el artículo académico “La probanza del uso de la marca a la luz de los nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

creación de más inventos. El impulso de crear obras literarias, plásticas, musicales, audiovisuales, arquitectónicas, entre otras, es connatural a nuestra especie, una forma de dejar un legado perenne en este mundo. La creatividad intelectual es la solidificación exterior de nuestro yo interior, capaz de producir una infinidad de obras, todas ellas protegidas por el derecho de autor y que, de manera agregada, constituyen la expresión más sublime de lo que llamamos cultura.

Esta obra colectiva rinde justo homenaje al proceso de integración andina, una organización supranacional que, desde su nacimiento con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969, busca el desarrollo equilibrado y equitativo de sus países miembros a través de la cooperación e integración económica y social. Un aspecto emblemático de este proceso de integración es la armonización de las políticas y la convergencia de legislaciones, y no nos cabe duda que el régimen común de propiedad intelectual es uno de los más exitosos al interior de la Comunidad Andina.

Quito, agosto de 2019

Hugo R. Gómez Apac
Presidente del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pablo Daniel Solines Moreno
Presidente de la
Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Abogada Asesora de la Presidencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

SECCIÓN I

DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo

**PROTECCIÓN JURÍDICA
DE LAS BASES DE DATOS
EN LA NORMATIVA
COMUNITARIA ANDINA**

Por Pablo Daniel Solines Moreno

Pablo Daniel Solines Moreno

Socio de la Firma *SOLINES & ASOCIADOS Abogados* en Ecuador, coordinador del área de Derecho del Entretenimiento y Propiedad Intelectual. Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI). Abogado en libre ejercicio, especialista en derecho del entretenimiento & medios, propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster de Derecho de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, Especialista Superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos; Ex Presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara Ecuatoriano-Americana (AMCHAM). Miembro del Instituto Interamericano de Derechos de Autor (IIDA), de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI), de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI), del Comité de Derecho de Entretenimiento de ASIPI, entre otras organizaciones.

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS BASES DE DATOS EN LA NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA

Pablo Daniel Solines Moreno

Palabras clave:

Bases de Datos, originalidad,
protección “*sui generis*”,
inversión sustancial

Key words:

Databases, originality,
“*sui generis*” protection,
substantial investment

Resumen:

La protección de las bases de datos ha sido un tema poco tratado y profundizado en la normativa de la Comunidad Andina y de los países que la conforman, sin embargo, esta temática adquiere principal relevancia en “la era de la sociedad de la información”, en la que los datos constituyen, en muchos casos, el principal “activo” de empresas e industrias, por lo que, acceder a los mismos, conservarlos y hacer uso de ellos en forma estratégica, exige importantes inversiones en desarrollo e innovación. De allí, que se torna necesario una protección robusta a las bases de datos, a fin de proporcionar seguridad jurídica adecuada a quienes invierten y asumen el riesgo. En tal virtud, los países de la Comunidad Andina no pueden ser ajenos a esta realidad y ello obliga a una revisión de la normativa comunitaria.

1. Introducción

La Comunidad Andina en su normativa comunitaria ha reconocido expresamente las bases de datos como objeto de protección; sin embargo, esta tutela se ha visto limitada a las normas de derechos de autor.

En ciertos casos, se ha buscado la reivindicación de derechos sobre bases de datos al amparo de las normas de competencia desleal, sin embargo, estas medidas no llegan a cubrir las reales necesidades de protección que requieren las bases de datos.

Lo cierto es que en la actualidad, la gran mayoría de bases de datos que se desarrollan, no cumplen con las condiciones para ser consideradas obras, según los requisitos y características definidas por la normativa comunitaria andina y este hecho genera una serie de dificultades, ya que ello supondría que no se reconozca ningún derecho a favor de quienes asumen un alto riesgo en cuanto a la iniciativa e inversión en el desarrollo de bases de datos.

Lo anterior toma aún mayor importancia, si consideramos que, en la actualidad, las bases de datos desempeñan un papel preponderante en el quehacer diario de personas, empresas, negocios, organizaciones, instituciones públicas, ya que todos —o casi todos— los procesos de almacenamiento y tratamiento de información están automatizados y contenidos en bases de datos electrónicas.

En la era de la sociedad de la información, las empresas han orientado sus inversiones en tener mejores y más potentes bases de datos para poder cubrir las necesidades y exigencias de un mundo cada vez más competitivo y demandante.

Es por ello que dejar huérfano de protección a todas aquellas bases de datos —y a sus fabricantes— que no constituyen

obras amparadas por el derecho de autor, no parece recomendable en los actuales tiempos.

Es por ello, que el presente trabajo tiene como fin poner de manifiesto el alcance de protección de las bases de datos en el régimen comunitario andino y, en función de ello, cuestionar la necesidad de ampliar el ámbito de protección actualmente reconocido, a fin de cubrir intereses de terceros (que desarrollan e invierten en bases de datos) y que, sin duda, redundará en mayores beneficios para la región, al otorgar garantías adecuadas de protección.

2. Protección de las bases de datos

2.1. Conceptos básicos

No es extraño que la normativa comunitaria, y más propiamente dicho la *Decisión 351 de la Comunidad Andina relativa al Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos* (en adelante, **Decisión 351**)¹, no contemple definiciones de una serie de términos e instituciones que regula. Tal es el caso de las “*bases de datos*”. Por tanto, para entender el concepto de este término, hemos recurrido a la *DIRECTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos* (en adelante, **Directiva 96/9/CE**) que en su Artículo 1.2 indica que constituye base de datos “*las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma*”.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **TJCA**) ha señalado que la base de datos “*comprende a todas las compilaciones de información, independientemente de que existan o no en forma impresa, en*

¹ De fecha 17 de diciembre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del 21 de diciembre de 1993.

*unidades de almacenamiento de computador o de cualquier otra forma*².

En cuanto al tipo de información que es objeto de compilación en una base de datos, el considerando 17 de la Directiva 96/9/CE afirma que puede tratarse de obras, textos, sonidos, imágenes, cifras, hechos y datos; por tanto, no se limita específicamente a la recopilación de obras protegidas por los derechos de autor.

De los conceptos antes transcritos, queda claro entonces que una base de datos: 1) comprende todo tipo de información; 2) no está limitada a que la compilación de información sea a través de medios electrónicos; y, 3) la compilación se la debe hacer de manera sistémica y metódica y los datos deben ser accesibles individualmente. Por tanto, la mera fijación de una obra audiovisual, literaria o musical como tal no constituye una base de datos, al no reunir los elementos necesarios para ser considerados como tal.

Aclarado lo anterior, es importante centrar el análisis del presente artículo en el objeto de protección de las bases de datos y, para ello, es necesario identificar dos supuestos claramente previstos por la doctrina internacional: el primero, aquel que se refiere a la base de datos que cumple con las características de originalidad y, consecuentemente, es considerada una obra protegida por los derechos de autor; y, el segundo, cuando se trata de una base de datos “no original” que no está protegida por el régimen de derechos de autor, en la que se ha realizado una “inversión sustancial”. En este segundo supuesto, la corriente normativa europea ha optado por tutelar las bases de datos “no originales” al amparo de un derecho “*sui generis*” reconocido a favor del productor o fabricante de la base de datos.

² Interpretación Prejudicial N° 10-IP-1999 de fecha 1 de junio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 468 del 12 de agosto de 1999, p. 6.

2.2. Protección de bases de datos por derechos de autor

Tal como se dejó manifestado, en aquellos supuestos en que la base de datos cumple con características de originalidad, y por ello puede ser considerada una obra, sus ámbitos de regulación y protección estarán definidos por la normativa relativa a derechos de autor.

2.2.1. Objeto de protección

La protección de las bases de datos al amparo de la regulación de derechos de autor tiene su origen en el **Convenio de Berna** (1886), que, en el Numeral 5 del Artículo 2, indica que:

“Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.”

La protección de las bases de datos bajo el régimen de derechos de autor se vio reforzada en el **Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI sobre Derechos de Autor** de 1996 (en adelante, **TODA**), que reconoce expresamente a estas como obras protegidas; así, en su parte pertinente indica:

“Artículo. 5
Compilaciones de datos (bases de datos)

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en si mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación.”

Disposición similar contiene el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* de la Organización Mundial de Comercio - Anexo 1C (en adelante, **ADPIC**), incluyendo en el Artículo 10 expresamente a las compilaciones de datos como objeto de protección de los derechos de autor.

Así mismo, en estos términos la normativa comunitaria andina reconoce la protección de las bases de datos, incluyéndolo como un tipo de obra específica, en la medida que cumpla con el requisito de originalidad que se verá más adelante. Así, el Artículo 4 de la Decisión 351 dispone que:

“Artículo. 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

(...)

II) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.”

Por su parte, el Artículo 28 de la Decisión 351 aclara que una base de datos podrá ser protegida por derechos de autor siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. Por tanto, su objeto de protección es la estructura o forma de expresión de la base de datos.

Las disposiciones internacionales antes referidas afirman expresamente que la protección concedida a las bases de datos no se hará extensiva a los datos o información compilados (aun cuando estos sean considerados obras o prestaciones protegidas por derechos conexos), sin perjuicio de que puedan subsistir derechos independientes sobre dichos contenidos, en la medida en que sean susceptibles de protección. Al respecto, el Considerando 26 de la Directiva 96/9/CE señala que las obras protegidas por derechos de autor y las prestaciones

protegidas por derechos afines incorporadas a una base de datos siguen siendo objeto de los derechos exclusivos respectivos, por lo que no pueden incorporarse a una base ni extraerse de ella sin el permiso del titular de esos derechos o sus derechohabientes.

El TJCA ha señalado que:

“Cuando la compilación constituye una colección de obras preexistentes (como en las antologías y recopilaciones), se afirma que son obras ‘relativamente originales’, pues la originalidad radica únicamente ‘en la composición, en las que se protege la selección de obras o de trozos de obras ajenas’ (...)

Y cuando la base o compilación de datos no constituye una colección de obras preexistentes (o éstas no están protegidas), sino una colección de elementos de información no tutelados en sí mismos, solamente se puede invocar la protección por el derecho de autor en cuanto a los elementos de selección o disposición de los contenidos que constituyan una creación personal, pero no sobre dichos contenidos en sí, pues de acuerdo al artículo 28 de la Decisión 351, la protección concedida por el derecho de autor a las bases de datos ‘no será extensiva a los datos o información compilados’ (...)³

La afirmación del TJCA en lugar de ser esclarecedora, más bien puede dar lugar a confusiones ya que diferencia las bases de datos en función de si la información contenida en ella es considerada o no obra, sin que ello tenga mayor relevancia en el presente caso, ya que la conclusión a la que se llega, de cualquier forma, es que la protección de una base de datos por derechos de autor será sobre los elementos de selección y disposición de los contenidos, en la medida que estos sean originales (sin considerar la información contenida en la base de datos).

³ Interpretación Prejudicial N° 10-IP-1999 de fecha 1 de junio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 468 el 12 de agosto de 1999.

Por otra parte, aunque pueda resultar obvia la aclaración, se debe señalar que el régimen de protección de las bases de datos desde la perspectiva de los derechos de autor difiere con el de los programas de ordenador, pese a que, en forma errada y un tanto confusa, el legislador andino los incluye en el mismo Capítulo VIII de la Decisión 351, como si se tratasen de obras similares o dependientes entre sí. Por tanto, vale aclarar que el objeto de protección de los programas de ordenador es toda secuencia de instrucciones o indicaciones desarrolladas que incluyen el código fuente, código objeto, así como la documentación preparatoria, técnica y manuales de uso; mientras que el objeto de protección de la base de datos, como ha quedado señalado, es su estructura, consistente en la selección y/o disposición de sus contenidos (siempre que sean originales) sin que por ello esté subsumido a un programa de ordenador y sin que la protección se extienda al contenido de la base de datos.

Además, tal como lo indica Antonio Delgado, la protección reconocida a las bases de datos “*no se aplicará a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de las bases de datos accesibles por medios electrónicos. Estos programas no son parte integrante de las bases de datos a las que sirven y su protección es autónoma y opera separadamente de esas bases*”⁴.

La originalidad en bases de datos

El Considerando 16 de la Directiva 96/9/CE señala que para determinar si una base de datos puede acceder a la protección de los derechos de autor, no deben aplicarse más criterios que la originalidad en el sentido de creación intelectual, y, en especial, no se deben aplicar criterios estéticos o cualitativos.

⁴ DELGADO Antonio, Derecho de Autor y derechos afines, recopilación de artículos, Tomo 1, Ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid 2007, p. 154.

Dado que el objeto de protección por derechos de autor de una base de datos es la selección y/o disposición de sus contenidos, se ha planteado que el criterio de originalidad debe ser muy riguroso, por lo que no vale establecer cualquier orden o selección para pretender adquirir derechos de propiedad intelectual.

El tratadista Rodrigo Bercovitz, sobre este tema, ha señalado que *“la originalidad en estos casos cuenta con un estrecho margen de maniobra, ya que ha de encontrarse en la selección y en la disposición u ordenación de las obras, elementos o datos (...) Para alcanzar un grado mínimo de originalidad no basta con la mera recolección indiscriminada de datos o de obras, ni su ordenación o disposición de acuerdo con criterios habituales o rutinarios (ordenación alfabética, cronológica, por domicilios, por tamaños, por zonas geográficas). Tal es el caso normalmente de las guías de teléfonos, listas de direcciones, de profesionales, callejeros, cartas de vinos, programas, obras complejas. Conviene recordar, al igual que en todos los demás campos de la creación intelectual, la complejidad de la obra favorece su originalidad...”*⁵. Sin perjuicio de ello, sin duda, el criterio de originalidad en la selección y/o disposición de los contenidos de las bases de datos no ha sido uniforme a nivel jurisprudencial.

El TJCA, en aplicación del criterio de originalidad en el sentido de individualidad⁶, ha señalado que la originalidad en las bases de datos no radica en la “expresión” de las obras u otros elementos recopilados, sino en la “selección” o “disposición” de las materias objeto de dicha recopilación.

⁵ BERCOVITZ Rodrigo, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. Tecnos, 2007, Tercera Edición, p. 200.

⁶ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 32-IP-1997 de fecha 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 el 15 de marzo de 1999: La originalidad, en sentido de individualidad, como requisito existencial de la obra objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo.

Además, entiende que la **originalidad** en la “**selección**” implica la preexistencia de un importante número de elementos de información (obras, hechos o datos), de los cuales el compilador elige algunos de ellos conforme a un determinado criterio y metodología específica que reflejan un acto creativo. Por su parte, la **originalidad** en la “**disposición**” es entendida desde la perspectiva de que no basta la mera acumulación de hechos o datos (por muy laboriosa que sea), ni tampoco que esta disposición se realice con la aplicación de simples criterios rutinarios, sino que supone una clasificación de esos datos en forma tal que den como resultado una creación personal⁷.

2.2.2. Sujeto de protección y derechos

En este caso, quien configure la estructura de la base de datos y realice la disposición y selección de los contenidos de manera original, será quien ostente los derechos originarios de propiedad intelectual sobre tales obras. Cuando la obra sea creada por encargo, los derechos patrimoniales sobre una base de datos podrían pertenecer al comitente y no al fabricante directamente, en función de lo que determine la legislación nacional de los países miembros de la Comunidad Andina, en virtud de lo previsto en el Artículo 10 de la Decisión 351. En el caso de Ecuador, salvo pacto en contrario, será el fabricante (autor) quien ostente la titularidad de los derechos patrimoniales en una obra por encargo⁸.

El régimen de protección en cuanto se refiere a los derechos concedidos al titular de la obra, cesiones de los mismos, así como las medidas de observancia de estos derechos están

⁷ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 10-IP-1999 de fecha 1 de junio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 468 el 12 de agosto de 1999.

⁸ Artículo 15 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos e Innovación.

regulados conforme los principios generales del derecho de autor, lo cual, por su extensión, no será tratado en este artículo.

2.3. Protección de bases de datos a través de un derecho “*sui generis*”

En palabras del profesor Rodrigo Bercovitz, la protección de las bases de datos a través de un derecho “*sui generis*” surgió “*como consecuencia de la insuficiencia del derecho de autor para proteger a los titulares de bases de datos carentes de originalidad, pero cuya elaboración era el fruto de esfuerzos e inversiones sustanciales que no se querían dejar sin protección.*”⁹

La protección de las bases de datos como un derecho especial y “*sui generis*” tiene sus orígenes a inicios de los años noventa, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no pudo proteger al titular de una guía telefónica frente a actos de reproducción y comercialización ilegales de un competidor (caso *Feist Publications, Inc v. Rural Telephone Service Co.*, 499 VS 34, 1991), por carecer esta guía telefónica de originalidad para ser susceptible de protección como obra por copyright.

Como se indicó en líneas anteriores, la entonces Comunidad Europea, en el año 1996, promulgó la Directiva 96/9/CE que fue la primera norma en Europa que reguló en forma armonizada la protección de las bases de datos no solo desde la perspectiva de obra al amparo del derecho de autor, sino también en aquellos supuestos en que, sin ser considerada una obra, contiene una “*inversión sustancial*” susceptible de protección bajo un derecho “*sui generis*” reconocido a favor de los fabricantes.

Este régimen de protección **no ha sido reconocido** en la **normativa comunitaria andina**, la cual se limita

⁹ BERCOVITZ Rodrigo, *Manual de Propiedad Intelectual*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia – España 2009, p. 243.

exclusivamente a proteger a las bases de datos en la medida en que tenga la calidad de obra; por tanto, toda base de datos que no tenga estas características, no está protegida y, consecuentemente, los fabricantes de las mismas ven limitadas sus acciones a la hora de impedir que se realicen copias ilegales de sus bases de datos y/o se accedan a sus contenidos de manera no consentida.

Ello toma principal relevancia si se considera que en la actualidad la información y los datos constituyen uno de los principales activos de empresas, organizaciones e instituciones del sector público, debido al alto valor que tienen para la toma de decisiones, para ofrecer productos o servicios determinados, para desarrollar inventos y tecnología, para establecer políticas públicas, entre otros. En este sentido, la obtención, almacenamiento, sistematización, segmentación e identificación de esta información y datos requieren de cuantiosas inversiones en tecnología, bases de datos, medidas de seguridad, entre otros, lo cual hace necesario una adecuada protección de este tipo de iniciativas, que trasciende a la referida de derechos de autor, en la medida que un país o región busque promover el desarrollo tecnológico y la inversión en I+D+I.

2.3.1. Objeto de protección

La fabricación de una base de datos que no cumple con el requisito de originalidad (y consecuentemente con la condición de obra), en muchos casos, requiere de una importante inversión, la cual, en muchas legislaciones, se ha considerado debe ser protegida a fin de promover nuevas y mayores inversiones en sistemas modernos de almacenamiento y tratamiento de la información; ello, busca evitar que las bases de datos se puedan copiar o se puedan acceder a ellas a un costo muy inferior al necesario para crearlas de forma independiente. Por tanto, la protección de las bases de datos a través de un **derecho “sui generis”** no tiene

como fundamento un derecho creativo, sino específicamente un **derecho económico**.

Tal como ha quedado anotado, el objeto de protección de una base de datos es la “*inversión sustancial*”, que debe ser evaluada cualitativa o cuantitativamente y que realiza el fabricante a través de recursos financieros, humanos, administrativos, empleo de tiempo, esfuerzo u otros de similar naturaleza, para la **obtención, verificación o presentación** de su contenido.

El Considerando 39 de la Directiva 96/9/CE señala que, a través del derecho “*sui generis*” se pretende proteger a los fabricantes de bases de datos contra la apropiación de los resultados obtenidos de las inversiones económicas y de trabajo hechas por quien buscó y recopiló el contenido, ya que protege el conjunto o las partes sustanciales de la base de datos contra determinados actos que pueda cometer el usuario o un competidor.

Por tanto, el criterio de “originalidad” es reemplazado por el de “inversión sustancial” en la recopilación de los datos (verificación o presentación) y el derecho “*sui generis*” protege el contenido de la base de datos, considerando la suma de sus elementos dispuestos o expresados de una forma determinada; por tanto, **no protege** la selección ni la ordenación de la información, como tampoco lo hace de los **datos individualmente considerados**, que están protegidos por otros derechos o son de libre utilización.

Por otra parte, es preciso señalar que, en determinados supuestos, la modificación sustancial por parte de un tercero del contenido de una base de datos, que den como resultado la creación de una distinta, puede considerarse como una nueva inversión sustancial, que generará derechos independientes a favor del fabricante de la misma. En este supuesto, dado que no estamos bajo el régimen de protección de los derechos de autor, en mi criterio, no se requeriría de autorización previa del

titular, como sí sucedería si se tratase de una obra preexistente, salvo que se contemple lo contrario expresamente en la legislación.¹⁰

2.3.1.1 Concepto de “Inversión sustancial”

Para determinar la existencia de una **inversión sustancial** que debe realizar el fabricante se consideran los medios financieros y/o en el empleo de tiempo, esfuerzo y energía.

Las experiencias regulatorias, la doctrina y la jurisprudencia han determinado que la inversión sustancial de una base de datos es sobre la **obtención** de los datos, la **verificación** o **presentación** de su contenido.

Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea¹¹ (en adelante, **TJUE**) ha señalado que “*el concepto de inversión destinada a la obtención del contenido de una base de datos debe entenderse en el sentido de que designa los recursos dedicados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en la base de que se trate, con exclusión de aquellos recursos utilizados para la propia creación de datos.*” Y añade “*la inversión destinada a la constitución de la base de datos puede consistir en la utilización de recursos o de medios humanos, financieros o técnicos, pero debe ser sustancial desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo. La apreciación cuantitativa hace referencia a medios valorables en cifras y la apreciación cualitativa a esfuerzos no cuantificables, tales como un trabajo intelectual o un gasto de energía.*”¹²

¹⁰ Sentencias TJCE de 09 de Noviembre de 2004: C-203/02 The British Horseracing Board Ltd c. William Hill Organizarion Ltd, C -46-02 Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab.; C -338-02 Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel Ab.

¹¹ Ahora Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¹² Tampoco aplicarían las disposiciones relativas a la vulneración de medidas tecnológicas de protección, gestión de derechos, entre otras previstas para la protección por derechos de autor y conexos, salvo que se lo establezca

Por su parte, el concepto de **inversión destinada a la verificación** del contenido de la base de datos “*debe entenderse en el sentido de que se refiere a los recursos que, con vistas a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de que se trate, se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución de la base de datos como durante el período de funcionamiento de ésta. No se incluyen en dichos conceptos los recursos dedicados a operaciones de verificación durante la fase de creación de datos posteriormente reunidos en una base.*”¹³

La inversión debe entenderse en el sentido de que designa los recursos dedicados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en dicha base. No incluye los recursos utilizados para la creación de los datos contenidos en la base.

Finalmente, se debe dejar señalado que la protección de una base de datos al amparo del derecho “*sui generis*” no obsta a que, si esta base de datos también constituye una obra, obtenga simultáneamente la protección conferida por los derechos de autor.

2.3.2. Sujeto de protección

El titular del derecho “*sui generis*” es el fabricante de la base de datos, que puede ser una persona natural o jurídica y es quien toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales destinadas a la obtención de los datos, verificación o presentación de su contenido. Es, pues, una

expresamente en la legislación que regule la protección de las bases de datos bajo el derecho “*sui generis*”.

¹³ Sentencia del TJCE de 9 de noviembre de 2004: C-203/02 The British Horseracing Board Ltd c. William Hill Organization Ltd.

figura similar a la del productor reconocida en la normativa comunitaria andina (Artículo 3 de la Decisión 351).

La Directiva 96/9/CE excluye expresamente a los subcontratistas como titulares de derechos, situación que difiere del sistema de derechos de autor, a través del cual, al tratarse de una obra por encargo, el comitente puede adquirir la titularidad de los derechos sobre la obra¹⁴.

2.3.3. Derechos de explotación

La protección por el derecho “*sui generis*” a favor del fabricante reconoce en particular los derechos de **extracción** y **reutilización** de la totalidad o de una parte **sustancial** del contenido de dicha base de datos, evaluada cualitativa o cuantitativamente. Asimismo, se requerirá autorización del fabricante en caso de que la extracción y/o reutilización de la información, pese a no ser un contenido sustancial, supongan actos contrarios a una explotación normal de la base de datos o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante.

El reconocimiento de estos derechos no solo está orientado a impedir la fabricación de un producto competidor, sino también a prohibir la extracción y/o reutilización de la información contenida en la base de datos a usuarios que excedan de sus derechos legítimos y que perjudiquen sustancialmente la inversión, desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo.

Por tanto, los derechos otorgados al fabricante no le facultan impedir al usuario legítimo de la base extraer y reutilizar partes no sustanciales en la medida que no se cause un perjuicio injustificado ni a los intereses legítimos del titular del derecho “*sui generis*”.

¹⁴ Considerando 41 de la Directiva 96/9/CE.

Respecto de lo que se considera **parte sustancial** de una base de datos, el Tribunal de Justicia europeo lo ha diferenciado desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. El concepto de parte sustancial del contenido de una base de datos, evaluada cuantitativamente, se refiere al volumen de datos extraídos y/o reutilizados de la base, el cual debe apreciarse en relación con el volumen del contenido total de esta. Por su parte, el concepto de parte sustancial del contenido de una base de datos evaluada cualitativamente, se refiere a la magnitud de la inversión destinada a la obtención, la verificación o a la presentación del contenido del objeto del acto de extracción y/o de reutilización, con independencia de si dicho objeto representa una parte cuantitativamente sustancial del contenido general de la base de datos protegida.¹⁵

Por otra parte, se entiende por “*extracción*” a la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice.¹⁶

El TJUE ha señalado que la *extracción* debe entenderse en un sentido amplio, considerándose que se refiere a todo acto no autorizado de apropiación de la totalidad o de una parte del contenido de la base de datos, siendo indiferente a estos efectos la naturaleza y la forma del modus operandi que se haya seguido. El criterio decisivo a este respecto reside en la existencia de un acto de transferencia de la totalidad o de una parte del contenido de la base a otro soporte, sea este de la misma naturaleza que el soporte de la referida base o de una distinta.¹⁷

¹⁵ Sentencia TJCE C-203/02 The British Horseracing Board Ltd c. William Hill Organizariion Ltd de 9 de noviembre de 2004.

¹⁶ Artículo 7 de la Directiva 96/9/CE.

¹⁷ Sentencias TJCE C-203/02 The British Horseracing Board Ltd c. William Hill Organizariion Ltd de 9 de noviembre de 2004, C-304-07 Directmedia Publishing GmbH v. Albert – Ludwings de 9 de octubre de 2008 y C-173/11 Football Dataco Ltd y otros c. Sportradar GmbH de 18 de octubre de 2012.

Así mismo, se entiende por “*reutilización*” toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas¹⁸.

Sobre el concepto de “reutilización”, el TJUE ha señalado que debe entenderse en un sentido amplio, que comprenda cualquier acto no autorizado por el fabricante de la base de datos protegida que consista en difundir entre el público todo o parte de su contenido. Así, la naturaleza y la forma del procedimiento utilizado carecen de relevancia en estos efectos.

Por otra parte, la Directiva 96/9/CE ha determinado un **plazo de protección** a favor del fabricante de una base de datos al amparo del derecho “*sui generis*” de 15 años contados desde el 01 de enero del año siguiente de la fecha en que se ha finalizado la fabricación de la base de datos.

Finalmente, se debe dejar anunciado que, sin perjuicio de los derechos exclusivos de explotación reconocidos a favor del fabricante conforme se ha revisado brevemente en este punto, la regulación en esta materia ha previsto excepciones al derecho de impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas de una parte sustancial del contenido de una base de datos, cuando dicha extracción se destine a fines privados, de ilustración de enseñanza o de investigación científica, y cuando la extracción y/o reutilización se realice para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o jurisdiccional, siempre que dichas operaciones no sean perjudiciales para los derechos exclusivos del fabricante de explotar la base de datos y que no tenga carácter comercial.

¹⁸ Artículo 7 de la Directiva 96/9/CE.

3. Conclusiones

Luego de la breve revisión que se ha realizado respecto del ámbito jurídico de protección de las bases de datos a nivel internacional —principalmente europeo— frente al régimen adoptado en la Comunidad Andina, queda claro, como se advirtió desde el inicio del presente artículo, que se convierte en necesaria y prioritaria la revisión de la *Decisión 351 sobre la protección de los derechos de autor y derechos conexos*, a fin de considerar la protección de las bases de datos fuera del ámbito de los derechos de autor, a través del derecho “*sui generis*” reconocido en los países de la Unión Europea y otros.

Es claro entonces, que la protección exclusivamente por derechos de autor, e incluso al amparo de las normativas internas de competencia desleal de los países miembros de la Comunidad Andina, queda corta para cubrir los intereses que están en juego cuando de inversiones en bases de datos se trata.

Un régimen de protección claramente definido, proporciona certezas y es por ello que la adopción del esquema de protección al amparo del derecho “*sui generis*” de las bases de datos cumpliría tal objetivo, ya que es un sistema que ha funcionado por más de 20 años en Europa y otros países.

Ello, sin duda, otorgará seguridad jurídica a fin de promover la inversión en el desarrollo de bases de datos en la región, ya que se estaría brindando las garantías y las medidas de tutela adecuadas a los fabricantes de bases de datos, a fin de que puedan ejercer sus derechos e impedir actos ilícitos por parte de terceros que busquen un aprovechamiento injusto de sus desarrollos e inversiones.

Finalmente y para concluir, tomando las palabras de uno de los considerandos de la Directiva 96/9/CE, la inversión en sistemas modernos de almacenamiento y tratamiento de la información no se llevará a cabo realmente en la Comunidad Andina —al menos en todo su potencial—, sin la creación de

un régimen **estable** y **uniforme** de protección jurídica de los derechos de los fabricantes de bases de datos, llamado derecho “*sui generis*”.

4. Bibliografía

- BERCOVITZ Rodrigo, *Manual de Propiedad Intelectual*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia – España 2009.
- BERCOVITZ Rodrigo, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Ed. Tecnos, 2007, Tercera Edición.
- DELGADO Antonio, *Derecho de Autor y derechos afines*, recopilación de artículos, Tomo 1, Ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid 2007.
- MEMENTO, *Propiedad Intelectual e Industrial*, 2012 – 2013, Ec. Francis Lefebvre, Madrid España.
- ROGEL Carlos y SERRANO Eduardo, *Manual de Derechos de Autor*, Fundación AISGE, Madrid, 2008.

Interpretaciones Prejudiciales y Sentencias

- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 10-IP-1999 de fecha 1 de junio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 468 el 12 de agosto de 1999.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 32-IP-1997 de fecha 2 de octubre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 el 15 de marzo de 1999.

- Sentencia TJCE C-203/02 de 9 de noviembre de 2004 The British Horseracing Board Ltd c. William Hill Organizarion Ltd.
- Sentencia TJCE C-304-07 de 9 de octubre de 2008 Directmedia Publishing GmbH v. Albert – Ludwings.
- Sentencia TJCE C-173/11 de 18 de octubre de 2012 Football Dataco Ltd y otros c. Sportradar GmbH.
- Sentencia TJCE C-46-02 Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab.
- Sentencia TJCE C-338-02 Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel Ab.

Quito, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**REFLEXIONES SOBRE LOS
DERECHOS DEL ACTOR DE UN
PERSONAJE HUMANIZADO QUE
PUEDE SER PROTEGIDO POR LA
PROPIEDAD INTELECTUAL**

Por Karina Larrea Rodríguez

Karina Larrea Rodríguez

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE y Máster en Abogacía Internacional por el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, España. Investigadora en materia de propiedad intelectual, dedicada al ejercicio del Derecho con enfoque en el área corporativa y el derecho internacional, desempeñando varios cargos como abogada de empresa. Además ha completado estudios de interpretación teatral y artes escénicas dentro y fuera del país.

REFLEXIONES SOBRE LOS DERECHOS DEL ACTOR DE UN PERSONAJE HUMANIZADO QUE PUEDE SER PROTEGIDO POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Karina Larrea Rodríguez

Palabras clave:

actor/actriz, personaje humanizado,
autor, artista intérprete o ejecutante,
obra protegible

Key words:

Actor/actress, humanise character,
author, performer, protectable work

1. Introducción

La protección al amparo de los derechos de autor puede, en ciertos casos, revestir de gran complejidad cuando se trata de identificar el objeto de protección, el titular y los derechos a ser ejercidos. En el presente ensayo abordaremos la problemática alrededor de los derechos que asisten a los actores que interpretan a personajes humanizados en obras audiovisuales o teatrales, cuando su interpretación tiene determinadas características propias del actor, que el personaje adquiere un nivel de identificación propia y relevancia frente a la obra, que lo podría convertir en una creación protegible. Para realizar este análisis partiremos por entender conceptos básicos de los derechos de autor y derechos conexos, su tratamiento conceptual y normativo, para luego enfocarnos en analizar los principales aspectos de la problemática planteada, junto con sus posibles soluciones.

2. Aproximación conceptual

En Ecuador, los derechos de autor y los derechos conexos se encuentran regulados y protegidos por normas nacionales, comunitarias e internacionales. A nivel nacional, la norma aplicable es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC)¹ y su reglamento²; a nivel comunitario, tenemos la Decisión 351 de la Comunidad Andina que regula el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos³, la cual goza de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía⁴; finalmente, a nivel internacional, Ecuador ha ratificado, entre otras normas, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas⁵, la Convención de Roma⁶, el Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derechos de Autor⁷, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF)⁸, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

¹ Publicado en el Registro Oficial N° 899 del 9 de diciembre de 2016.

² Decreto Ejecutivo 1435 - Reglamento del COESC, publicado en el Registro Oficial - Suplemento N° 9 del 7 de junio de 2017.

³ Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, de fecha 17 de diciembre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del 21 de diciembre de 1993.

⁴ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 225-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2757 del 12 de julio de 2016.

⁵ Suscrito el 9 de septiembre de 1886.

⁶ Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión suscrita el 19 de junio de 1980.

⁷ Vigente desde marzo de 2002.

⁸ Adoptado el 20 de diciembre de 1996.

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)⁹, entre otros. Todas las normas jurídicas citadas anteriormente brindan diferentes formas y niveles de protección a los titulares de derechos de autor y derechos conexos.

Debemos partir de que el derecho de autor puede definirse como la protección jurídica conferida al creador o autor de una obra artística, científica o literaria, producto de su ingenio, inventiva o intelecto, para el ejercicio de derechos de naturaleza moral y patrimonial respecto de sus obras. Si bien la protección por el derecho de autor es automática, es decir por el hecho de la creación de la obra, sin requerir de un registro previo¹⁰ (a diferencia de las marcas o patentes que sí lo requieren), existen ciertos requisitos fundamentales que deberán cumplirse para que opere dicha protección.

Por otro lado, los derechos conexos son aquellos que reconocen protección a *“ciertos sujetos que contribuyen de diversa forma a que una obra se difunda y llegue a ser conocida por el público, o bien que han desarrollado una actividad creativa sobre una obra preexistente”* (Rogel y Serrano, 2008, p. 145). Estos sujetos de protección son los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Para efectos del presente ensayo,

⁹ Vigente desde el 1 de enero de 1995.

¹⁰ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 044-IP-2013 de fecha 16 de julio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2249 del 13 de noviembre de 2013:

“El registro en el ordenamiento comunitario andino no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.

(...)

...el hecho que el autor haya inscrito o no su obra no resulta relevante, ya que el registro en el ordenamiento comunitario andino no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra”.

nos referiremos, dentro del ámbito de protección de los derechos conexos, solo a los artistas intérpretes o ejecutantes.

Si bien los derechos conexos denotan una afinidad con los derechos de autor por su estrecha relación con la explotación de la obra, su protección recae exclusivamente sobre la actuación del artista intérprete o ejecutante, entendida como la versión concreta y propia que haya efectuado de la ejecución o de la interpretación de una obra (Bercovitz, 2009). Estos derechos conceden a su vez derechos morales y patrimoniales (en términos similares a los derechos de autor), pero únicamente sobre dicha interpretación o ejecución, que siempre recaerá sobre una obra.

En resumen, para efectos de aterrizar en el análisis planteado en el presente ensayo, es importante tener claro que la propiedad intelectual ofrece dos sistemas de protección distintos: por un lado, el derecho de autor cuya protección recae sobre una obra en sí misma a favor de su autor; y, por otro lado, los derechos conexos cuyo objeto de protección, es la interpretación o ejecución a favor del artista intérprete o ejecutante que la realice a partir de una obra.

3. El actor como titular de derechos sobre el personaje de ficción humanizado

Una vez planteado el marco conceptual general sobre el cual transitan los derechos de autor y los derechos conexos, podemos aterrizar en la problemática que se busca plantear a través del presente ensayo. Para ello, vamos a delimitar este análisis a la protección que corresponde al actor/actriz de sus actuaciones, interpretaciones o ejecuciones desde la perspectiva de los derechos conexos y de los derechos de autor, en caso de obras audiovisuales o escénicas. En ocasiones haremos también referencia a las obras musicales para comparar a manera de ejemplo los distintos escenarios en los que los derechos de autor o los derechos conexos pueden ser protegidos.

El personaje de ficción humanizado, para efectos del presente ensayo, es aquel que, independientemente de la forma en que fue creado en su origen (obra literaria, animación, cómic, guion, videojuego, etc.), es interpretado por un actor que lo personifica a través de su interpretación. Los actores son los encargados de la representación y caracterización de personajes; es decir, de dar vida a las escenas, sean estas dentro de una obra escénica o de una producción audiovisual. Conforme analizaremos más adelante, en función de la real incidencia que tenga el autor en la caracterización del personaje, podrá ser acreedor de derechos conexos, o de derechos de autor.

3.1. El actor como titular de derechos conexos

Por regla general, los actores son expresamente catalogados como artistas o intérpretes, acreedores de derechos conexos y no de autor. Tal es así que la Convención de Roma, define al artista intérprete o ejecutante como: *“todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística”*¹¹ (el subrayado me pertenece).

Podemos ver que tanto la Convención de Roma (Artículo primero), la Decisión 351 (Artículo 33) y el COESC (Artículo 221), inician su regulación a los derechos conexos dejando en claro que estos bajo ninguna circunstancia podrán afectar en ninguna forma los derechos que el autor tenga sobre su obra; además, en el caso de los dos últimos cuerpos normativos, se señala que, en caso de duda, se estará siempre a lo que más favorezca al autor. Bajo este escenario, se evidencia que artistas intérpretes o ejecutantes reciben un tratamiento distinto al de los autores, entendiendo que su aporte tiene un contenido creativo, pero sin que llegue a considerarse obra.

¹¹ Artículo 3 de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

La principal justificación para que las actuaciones e interpretaciones de los artistas no sean consideradas obras, tiene como fundamento en que las mismas se asientan sobre obras, es decir, la interpretación o actuación protegible siempre deberá ser sobre una obra, cumpliendo así una función de mediación entre el autor y público y no de creación (Delgado, 2007, p. 290). Como bien afirma Bercovitz (2009): *“Las actuaciones de los artistas constituyen creaciones personales, en las que entra en juego la imagen de aquellos (su voz, su físico, sus gestos) y que frecuentemente alcanzan un nivel elevado de originalidad (altura creativa). Sin embargo, no se les considera autores (de una obra derivada de la que interpretan o ejecutan) ni se equipara el contenido de su derecho con el de aquellos”*. En consecuencia, los artistas no adquieren directamente la condición de autores porque su actuación o interpretación requiere la existencia previa de una obra, con lo cual la protección que reciben se centra en esa actividad que desarrollan a partir de una creación existente¹², lo que le resta originalidad. Esta afirmación es clara cuando hablamos de productores de fonogramas, organismos de radiodifusión e incluso de artistas cuando estos se limitan a interpretar o ejecutar una obra preexistente sin mayor valor creativo añadido que el de la propia interpretación.

Para mejor entendimiento, vale poner el ejemplo de un autor de una canción que autoriza a un artista a que la interprete; este último, si bien no será reconocido como autor de la canción, tendrá derechos morales y patrimoniales sobre esa interpretación de la canción original. Lo mismo es aplicable para aquellos artistas (actores o actrices) que personifican a un personaje de ficción de una determinada obra, cuyos autores serán el director, el guionista y el creador de la música. Este símil es perfectamente aplicable sin discusión cuando nos

¹² La obra previamente existente puede ser ajena o propia al artista, en cuyo caso tendría simultáneamente la condición de autor y artista.

encontramos frente a una actuación o interpretación en la cual el actor interpreta a un personaje sin añadir un valor creativo de alta relevancia. Dicho en otras palabras, cuando el actor se limita a comprender la descripción del personaje creado por el autor y a interpretarlo con apego a lo detallado o descrito en el guion. Puede ocurrir también que el actor siga al pie de la letra las instrucciones de un productor o director, sin que su creatividad pueda exteriorizarse. En ambos ejemplos cabe aclarar que la obra protegida sería el guion como parte de la obra teatral/audiovisual y, con ello, los titulares de derechos de autor serían el guionista, el director, el creador de la música y/o el productor en su caso. Dentro de este escenario, el actor sería el artista intérprete o ejecutante de estas obras protegidas, titular de derechos conexos sobre su actuación o interpretación de dichas obras.

3.2. El actor como titular de derechos de autor

Cuando el director, guionista y creador de la música crea una obra audiovisual o escénica, las mismas, por lo general, están compuestas por varios personajes. Tales personajes son parte de un todo: la obra. Sin embargo, existen ciertas circunstancias en las que los personajes se convierten en un referente de esa obra o adquieren un alto grado de independencia y autonomía respecto de la obra, que parecerían poder existir en sí mismos, inclusive en un contexto diferente a la obra. Lo anterior nos arroja una primera interrogante: ¿puede un personaje extraerse de la obra en que fue creado y ser sujeto de protección en sí mismo?

Dentro del régimen del Copyright, la jurisprudencia estadounidense ha diseñado dos test para identificar el nivel de originalidad del personaje. Uno es el test de delineación distintiva o *distinctive delineation test*¹³ el cual señala que los personajes de ficción podrán protegerse siempre y cuando la caracterización original se encuentre suficientemente

¹³ Desarrollado con la opinión del juez Learned Hand, en el caso *Nichols vs. Universal Pictures Corp.*, 1930.

delineada para ser protegida como derecho de autor. Un ejemplo es la delineación del personaje Tarzán, determinada por la Corte Distrital de New York al señalar: “*Tarzán es el hombre-mono. Él representa a una persona en sintonía con un ambiente de la selva, capaz de comunicarse con los animales y capaz de experimentar la emoción humana. Es atlético, inocente, joven, gentil y fuerte. Él es Tarzán*”¹⁴. Es así que, aunque Tarzán estuviere en un contexto distinto al original (la selva), seguiría siendo Tarzán.

El otro test es el llamado la historia contada o *story being told* el cual parte de que el personaje podría recibir protección bajo el derecho de autor en función de su rol dentro de la historia de la que es parte; un ejemplo de esto podría ser el personaje de Rocky Balboa que por sus características físicas y por la fuerza del personaje dentro de la historia, al verlo, logra contar la historia en sí misma. Bajo este test, por más que exista un personaje con características intrínsecas que lo convierten en un personaje delineado conforme al test anterior, no necesariamente merece estar protegido por el derecho de autor por no reflejar, en sí mismo la historia, de la que es parte. Es decir que, si el personaje es simplemente un vehículo para contar la historia, este no reúne la cualidad suficiente para ser protegido por derechos de autor.

Pese a lo analizado anteriormente, no es práctica común que las legislaciones latinoamericanas de derechos de autor prevean la protección del personaje como una obra en sí misma. Un ejemplo importante encontramos en la legislación mexicana a través de la Ley Federal de Derechos de Autor que en su Artículo 173, reconoce una protección indirecta a través de las “Reservas de Derechos al Uso Exclusivo” que consiste en la “facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación

¹⁴ Pronunciamiento emitido en el caso *Burroughs vs. Metro-Goldwyn-Mayer*. Corte Distrital de Nueva York, 1981.

originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza¹⁵” e incluye en su Numeral III los personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos. Si bien no se trata de un total reconocimiento del personaje como una obra, sí concede exclusividad al uso y explotación de las características del personaje, lo que evidencia un deseo de protección por su valor creativo. Un famoso ejemplo es el del personaje del Chavo del 8, la Chilindrina, interpretado por María Antonieta de las Nieves. La Suprema Corte Mexicana resolvió conceder a favor de la actriz el derecho al uso y explotación del personaje como legal usuaria de la reserva de derechos, mientras que su creador, Roberto Gómez Bolaños no deja de ser titular de los derechos de autor.

Si bien es innegable el valor creativo de los “autores originarios” de estos personajes, tampoco se puede negar que, si no fuera por los actores que les dieron vida y el valor agregado, muchos de ellos no hubiesen logrado el reconocimiento y la fama alcanzada gracias a su brillante personificación. En este punto nos encontramos frente a otra interrogante: ¿qué derechos le asisten al artista intérprete o ejecutante cuya interpretación ha permitido que ese personaje alcance un reconocimiento o fama que conviertan a tal personaje en una creación protegible? En ese sentido, la duda surge respecto del tratamiento y nivel de protección que deberían recibir aquellos actores que, además de dar vida a los personajes, impregnan en ellos su personalidad, gestos, tonos de voz y otros elementos que hacen del personaje una creación individual.

Para ello, se debe, en primer lugar, dilucidar qué tipo de creación podrían llegar a considerarse dichos personajes en función del valor creativo y la originalidad que le aporta el actor. En ese sentido, surge la siguiente interrogante: ¿puede el personaje ser considerado como una obra en sí mismo?

¹⁵ Ley Federal de Derechos de Autor de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 173.

En miras a poder dar respuesta a dicha interrogante, en primer término, repasaremos los requisitos que, según la normativa, debe tener una obra para ser protegida, a fin de identificar si un personaje puede o no cumplirlos.

Considerando la primacía y ámbito de aplicación de la Decisión 351 como norma comunitaria, enfocaremos el presente análisis a la luz de dicha norma. En ella se define una obra como:

“Toda *creación intelectual original* de *naturaleza artística, científica o literaria*, susceptible de ser *divulgada o reproducida en cualquier forma*.”

(el resaltado me corresponde)

En esta definición establece cuatro condiciones para que una obra sea susceptible de protección bajo derecho de autor.

Tomemos además como referencia la definición que sobre “obra” realiza la Real Academia de la Lengua Española “*Cualquier producto intelectual en ciencias, letras o artes, y con particularidad el que es de alguna importancia*”¹⁶. Por tanto, una obra es el resultado de un trabajo, de un proceso creativo propio del autor, que deberá materializarse en una forma expresiva para poder ser protegida.

Al respecto, sobre el trabajo creativo del autor, es importante señalar que, antes de poder dar vida a un personaje, el actor debe pasar por un largo proceso de autoexploración, estudio y análisis del mismo. Para que un personaje sea creíble y pueda tener una connotación real o natural de cara al público, requiere de un esfuerzo mental y creativo muy alto. Cada actor podrá optar por seguir la metodología que mejor considere, sea esta adquirida de un tercero o propia. No se trata solamente de seguir un guion o las instrucciones de un director, sino de caracterizar, personificar, encarnar a un personaje.

¹⁶ Disponible en: <http://www.rae.es/>

Por otro lado, la obra audiovisual debe estar plasmada, descrita, desarrollada, ilustrada o incorporada en un material distinguible y perceptible por los seres humanos (Carvajal, 2008, p. 34). Cabe aclarar que en el caso de la obra escénica, su falta de materialización en un soporte tangible, no la hace menos protegible.

Sin embargo, más allá del trabajo creativo y de la posibilidad de que la obra artística pueda ser reproducida o divulgada, es la originalidad el requisito determinante para que una obra pueda protegerse por el derecho de autor o para que esté fuera de su ámbito de protección. Sin ella no habría lugar a una protección de ningún tipo. En el caso del personaje de ficción humanizado, la originalidad está estrechamente relacionada con la personalidad del artista, es decir en la forma en que el actor traslada al personaje su personalidad a través de sus acciones, rasgos físicos, gestos, voz, entre otros recursos que solo un determinado actor puede otorgar al personaje. Esto significa, como señala Carvajal (2008), que no debe haber duda alguna respecto de que la obra creada por el autor provenga de su origen, de lo más íntimo de su personalidad y en donde se manifieste su desarrollo intelectual.

Adicionalmente, la caracterización del personaje a través del cuerpo, la voz, la gesticulación del actor, son formas de expresión receptadas por un tercero mientras suceden y, por lo tanto, existen y al congregarse en un mismo momento durante la personificación del personaje por el actor, podrían considerarse en conjunto una obra en sí misma, pese a no estar contenidas en un soporte material como tal.

Por lo anterior, podríamos entender que un personaje de ficción humanizado es susceptible de reunir los requisitos determinados por la norma para que pueda ser considerado como una obra protegible. Sin embargo, esta lectura podría caer en una interpretación extensiva de la norma, que no en todos los casos o en todas las legislaciones, podría

considerarse posible y por ende aplicable. Tal es el caso de Colombia, en la que la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia el 8 de agosto de 2014 en la contestación a la consulta número 1-2014-46032 sobre la protección de los personajes cita a Wilson Rafael Ríos Ruiz (2004), señala:

“Los personajes ficticios como tal en sí mismos considerados, no están protegidos como una obra por la legislación vigente en Colombia sobre Derecho de Autor. Recordemos que la legislación sobre el derecho de autor no protege ideas generales y abstractas ni su contenido conceptual, y que solo es objeto de protección la concreción o materialización que se hace de una idea a través de una obra literaria, artística o científica. Por lo tanto los personajes ficticios en sí mismos considerados o de manera autónoma, no se encuentran protegidos por la legislación autoral Colombiana, sino que solo en el momento en que dicho personaje se concreta y materializa por medio de una obra, como un dibujo, una caricatura e incluso una fotografía del personaje por ejemplo, es que puede ser objeto de protección por el Derecho de Autor.” (p. 180)

Pareciera ser que, al analizar a Ríos Ruiz, nos enfrentamos a la imposibilidad de que un personaje sea considerado como una obra, al no ser posible separarlo del concepto de que se trata de una idea que, sin materializarse de forma concreta en algo tangible, no podría ser protegido.

Lo que señala Ríos Ruiz definitivamente responde a la falta de claridad de la norma que genera un claro vacío al no incluir al personaje en el listado de obras protegibles; o en su defecto, al no adecuar los requisitos de protección de obras de manera tal que permita a los personajes ser protegibles.

Ahora, dentro del mismo análisis respecto de la imposibilidad de proteger las ideas, no podemos dejar de prestar especial atención al Artículo 7 de la Decisión 351 el cual establece lo siguiente:

“Artículo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.”

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.”

(el resaltado me corresponde)

De la lectura de este artículo, podría interpretarse que cuando un actor actúa un determinado personaje dentro de una obra, su personificación o caracterización de dicho personaje se encuentra “incorporada a la obra” y por lo tanto, quedaría cumplido el requisito determinado en la norma y acentuado por Ríos Ruiz respecto de la necesidad de que el personaje se encuentre materializado o concretizado en una obra. Es decir, el hecho de que el personaje se encuentre incorporado a una obra protegida, le da la posibilidad de considerar que se encuentra materializado o concretizado. Esto sumado al supuesto de que el personaje cumple con el requisito esencial de originalidad analizado anteriormente, permitiría al mismo cumplir con todos los requisitos para ser considerado como una obra en sí mismo y por lo tanto protegible. En este último caso, el actor que interpreta al personaje debería ser titular de los derechos de autor sobre el personaje, como obra protegida en sí mismo.

4. Conclusiones

La propiedad intelectual, mediante el derecho de autor y derechos conexos, ofrece las herramientas necesarias para la protección del personaje que es parte de una obra, y al autor de tal obra como titulares de derechos. Sin embargo, la forma de aplicación de estas herramientas no es completamente clara, dejando abierta la posibilidad de coartar la protección a ciertos artistas cuya interpretación de un personaje pueda lograr tal

impacto o fama que le otorgue a ese personaje cierto nivel de protección.

Si bien en legislaciones como la estadounidense los personajes de una obra pueden ser protegidos; y en la normativa comunitaria andina los artistas intérpretes y ejecutantes son titulares de derechos conexos, es necesario establecer un mecanismo que permita determinar con claridad el tratamiento que deberá darse cuando un artista sea quien, a través de su interpretación y todo lo que esta conlleva, permite que un personaje se convierta en una creación que cumpla con los requisitos para ser protegible por el derecho de autor. Si bien la legislación nacional y la legislación andina no establecen la posibilidad de que la interpretación de un personaje y el personaje en sí mismo sean considerados una obra, no es menos cierto que la definición de obra y el segundo párrafo del Artículo 7 de la Decisión 351, deja abierta la posibilidad para que un personaje pueda considerarse protegible. Dentro de este contexto, el régimen aplicable al actor ya no sería el de los derechos conexos, sino el del derecho de autor.

Por todo lo antes mencionado, sería interesante que sobre la mesa de la Comunidad Andina se debata la posibilidad de que un personaje pueda ser considerado una obra en sí misma e incluirse en la lista de obras del Artículo 4 de la Decisión 351, sobre las cuales recae la protección del derecho de autor, de manera que toda posibilidad de duda quede solventada. Otra alternativa sería aclarar el Artículo 7 de la Decisión 351, en un sentido que permita diferenciar al personaje de una mera idea no protegible por el derecho de autor. Sin perjuicio, más allá de una reforma normativa, es probable que el terreno más árido para progresar en esta discusión, sea encontrar un mecanismo, fórmula o estándar que permita identificar de forma objetiva cuál es el verdadero autor de un personaje: la persona que lo creó en una obra; o quien, a través de su interpretación, aporta al personaje un valor creativo tan alto, logrando que ese personaje cumpla con los requisitos para ser protegido (y por lo tanto no se trate de un mero intérprete).

Si lo planteado en el presente ensayo llegase a ocurrir, sin duda marcaría una gran diferencia en el régimen que han mantenido los actores hasta ahora. Uno de los nuevos escenarios podría ser que el actor deba tener el derecho de crear nuevas obras en torno a su personaje y ejercer la titularidad de todos los derechos morales y patrimoniales que se deriven de ello, sin estar obligado de retribuir al autor que en primer término creó a tal personaje ficticio en su obra. Cabe aclarar que esta hipótesis debería realizarse sin causar un perjuicio al autor de la obra que significó el punto de partida del personaje. Este será el derechohabiente de todos los derechos sobre su obra, mas no sobre el personaje concebido gracias al aporte creativo del actor.

Otro posible escenario, sería el que derive de la siguiente premisa: ¿si la interpretación que hace un actor de un determinado personaje de una obra, es tan particular, única, original y trascendente, podría ser considerado como coautor de la obra original donde aparece tal personaje y, en consecuencia, ejercer todos los derechos que se desprenden de la coautoría de esa obra en relación al personaje que interpretó? Esto sin duda implica un análisis más profundo que deberá abordarse en otro ensayo.

5. Bibliografía

- Bercovitz R., (2009). *Manual de Propiedad Intelectual*. Valencia, España: Tirant Lo Blanch.
- Carvajal J., (2008). *Manual de Propiedad Intelectual*. Rosario, Argentina: Colección Lecciones de Jurisprudencia.
- Delgado A., (2007). *Derechos de Autor y Derechos Afines al de Autor Tomo I*. Madrid, España: Instituto de Derecho de Autor.

- Ríos W., (2004). *Propiedad intelectual sobre los personajes ficticios o simbólicos*. Colombia: Centro Colombiano de Derecho de Autor.
- Rogel C. y Serrano E., (2008). *Manual de Derecho de Autor*. Madrid, España: Editorial Reus.

Quito, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**LAS MODIFICACIONES AL
CONTENIDO DEL DERECHO
DE AUTOR EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA
SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS,
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN**

Por Esteban Argudo Carpio

Esteban Argudo Carpio

Socio Propietario del Estudio Jurídico ARGUDO, ALVARADO Y BUSTAMANTE.

Doctor en Jurisprudencia y Abogado por la Universidad de Cuenca, Ecuador.

Especialista Universitario en Derechos Humanos.

Magíster en Gestión de la Industria Minera.

Máster en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías.

Diploma de estudios de postgrado en derecho de autor y derechos conexos para Profesores Universitarios de América Latina.

En la actualidad se desempeña como abogado en libre ejercicio y es profesor universitario.

Es asesor legal de las sociedades de gestión colectiva de los productores de fonogramas y de los artistas intérpretes y músicos ejecutantes del Ecuador.

Ex-director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

Autor de artículos y comentarios en varias publicaciones internacionales.

LAS MODIFICACIONES AL CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Esteban Argudo Carpio

Palabras clave:

Derechos de autor, obra, titularidad,
contenido del derecho de autor,
derecho moral y derecho
patrimonial.

Key words:

Copyright, works, ownership,
copyright content, moral right and
economic rights

1. Antecedentes históricos legislativos del derecho de autor en el Ecuador

En una línea del tiempo, se encuentra que la primera ley destinada a regular el derecho de autor en la República del Ecuador fue la llamada “Ley de Propiedad Literaria y Artística”, promulgada el 8 de agosto de 1887, que mantuvo una prolongada vigencia hasta el año de 1959; y, que luego de su derogatoria, se expidieron sucesivamente la “Ley de Propiedad Intelectual” de 1959 y la “Ley de Derechos de Autor” de 1976, esta última publicada en el Registro Oficial N° 149, el 14 de agosto de 1976.¹

¹ Datos obtenidos de la publicación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) titulada: “Creando Derecho: Guía para comprender el derecho de autor en el Ecuador” de autoría de Luis Villarroel Villalón.

Entre las citadas leyes, quizá la Ley de derechos de autor de 1976, fue en su momento la más importante para el desarrollo de esta rama, puesto que en ella se reconocen de manera taxativa los derechos morales y patrimoniales a los autores de las obras literarias, artísticas y científicas; se regulan varias modalidades de contratos, tales son los de edición, fijación fotomecánica, representación, radiodifusión y fijación audiovisual; además de incluir a la figura jurídica del “*droit de suite*” o derecho de participación a favor de los autores de obras de arte plástica y manuscritos originales, entre otras cuestiones interesantes.

La expedición posterior de la Ley N° 83 de Propiedad Intelectual en el año de 1998 (se podrá mencionar también por las siglas **LPI**)² fue posiblemente un hito divisor histórico para la propiedad intelectual en el Ecuador, porque aun cuando ya existían a la época unas leyes en las materias de marcas, patentes o derecho de autor, este fue el instrumento legal que estableció por primera vez un marco institucional adecuado para su promoción y el que proporcionó en el orden normativo los recursos jurídicos efectivos para su protección y real observancia.

Con la vigencia de la LPI, surgieron dos hechos muy significativos: por un lado, la reunión por primera vez en un solo cuerpo legal de las normas destinadas a regular los ámbitos jurídicos de la propiedad industrial y el derecho de autor; y, por otro, la creación de un organismo administrativo técnico y autónomo, que fue denominado como Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (**IEPI**), con competencias para promover, fomentar y defender los derechos de propiedad intelectual reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, comunitario andino y en los

² La Ley N° 83 - Ley de Propiedad Intelectual, promulgada el 19 de mayo de 1998 y publicada en el Registro Oficial N° 320. Posteriormente derogada el 9 de diciembre de 2016, con la expedición del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCI).

convenios internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.

En el ámbito jurídico específico del derecho de autor, la LPI se convirtió a la época en la normativa apropiada para hacer frente a las nuevas tecnologías y la amplia posibilidad de realizar actos de explotación o utilización masiva y simultánea de las obras y prestaciones protegidas. Así, en este instrumento legal, se ampliaron las definiciones tradicionales de los derechos patrimoniales de reproducción, con la inclusión del almacenamiento digital temporal o definitivo y, de comunicación pública, que comprende a las nuevas modalidades de explotación de este derecho en el entorno digital. El software y las bases de datos se incorporaron como obras protegidas, así como se proveyó las normas para la protección jurídica de medidas tecnológicas utilizadas por los titulares de los derechos y de la información sobre la gestión de derechos.

Además de lo señalado, es importante destacar que la LPI incluyó un Título exclusivamente destinado a la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, estableciendo las medidas provisionales o cautelares, los recursos y procedimientos administrativos de tutela y las acciones civiles para el resarcimiento por perjuicios, así como, estableció las medidas en frontera y sanciones penales, siguiendo la línea del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (**ADPIC**) y, curiosamente y en una sola disposición —que bien podría señalarse como insuficiente—, determinaba la responsabilidad solidaria de los proveedores de servicios por las infracciones cometidas a través de Internet.

El contenido de la LPI fue adecuado a las normas de las Decisiones de la Comunidad Andina (**CAN**), vigentes en esta materia al tiempo de su promulgación; y, fue armonizado con los compromisos adquiridos a través de los tratados internacionales vigentes en la materia de protección a la

propiedad intelectual, partiendo de los primigenios Convenio de Berna³ y la Convención de Roma⁴, en su orden, hasta el más reciente Acuerdo sobre los ADPIC, que es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, con el que se crea la Organización Mundial del Comercio (**OMC**).

Constituyeron también una fuente para el desarrollo de la LPI, no obstante que a la época aún no habían entrado en vigor, los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (**OMPI**), estos son el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), que fueron acordados para mantener la vigencia del derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital.⁵

En el marco de desarrollo del derecho de autor y los derechos conexos, es indispensable destacar la vigencia de la Decisión 351⁶, que a partir de su aprobación en diciembre de 1993, puso en vigencia el Régimen Común en esta materia para la protección de las obras literarias y artísticas en los países miembros, reconociendo de manera especial a los derechos morales y patrimoniales básicos, incorporando a las obras resultantes de la aplicación de las nuevas tecnologías como el software y las bases de datos, enfatizando la protección de los derechos conexos, regulando la gestión colectiva y la participación tutelar de los Estados.

³ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, enmendado por última vez el 28 de setiembre de 1979.

⁴ Convenio de Roma firmado el 19 de junio de 1980.

⁵ Los citados tratados de la OMPI, llamados “tratados internet”, entraron en vigor en el año 2002, esto fue tres meses después de que treinta Estados depositaron sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI.

⁶ Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena – Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, de fecha 17 de diciembre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del 21 de diciembre de 1993.

Los aspectos destacados en la citada Decisión, han procurado la armonización de las legislaciones autorales con su fuerza vinculante y mediante la aplicación de principios fundamentales como son el de aplicación directa de las normas comunitarias y, la preeminencia de tales normas sobre el ordenamiento jurídico interno de los países miembros, que desplazan a cualquier disposición legal nacional contraria a su contenido.⁷

2. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCI)

Luego de un poco más de tres lustros de vigencia, la LPI fue derogada con la expedición del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante, **COESCI**), promulgado el 9 de diciembre de 2016⁸. En este ensayo, únicamente se destacarán los cambios que en relación al contenido del derecho de autor trajo consigo el COESCI, a fin de responder a la necesidad actual de su protección en la República del Ecuador.

Un aspecto que caracteriza de manera especial el COESCI es, sin duda, que no es exclusivamente un instrumento destinado a regular a la propiedad intelectual, puesto que su normativa es mucho más amplia y tiene como objeto la creación de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales que se encuentra previsto en el Artículo 385 de la Constitución de la República de Ecuador; y, como finalidad, articular el Sistema de Educación Superior y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo

⁷ El principio de aplicación directa consta en el Artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sin la necesidad de un desarrollo legislativo posterior de incorporación a las legislaciones nacionales de los países miembros; y, el principio de preeminencia se desprende del contenido del Artículo 4 del Tratado del TJCA.

⁸ Publicado en el Registro Oficial N° 899 del 9 de diciembre de 2016.

un marco legal en el que se estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación.

El COESCI ha destinado uno de sus cuatro Libros, el Libro Tercero, a la “Gestión del Conocimiento”, en donde se encuentran regulados los derechos de propiedad intelectual bajo los postulados de la llamada economía social de los conocimientos, un concepto cuya primera reivindicación es la declaratoria de “...*interés público del bien conocimiento, como respuesta al modelo capitalista cognitivo regente en el contexto internacional*”, tal y como reza uno de los párrafos de la Exposición de Motivos.

Con la expedición del nuevo Código, no se ha sustituido únicamente una ley por otra, sino también se puede inducir la pretensión de cambiar una matriz conceptual en esta materia, partiendo del cuestionamiento que de modo general se realiza a la naturaleza privada de los derechos de propiedad intelectual, calificando al modelo de la LPI vigente a la época, como “... *un sistema hiper-privatizador del conocimiento, en el cual se beneficia únicamente a los titulares/comerciantes de la propiedad intelectual...*” (sic).⁹ Esta visión del legislador ecuatoriano, se ratifica más adelante en los considerandos del COESCI.

La referida pretensión, sin embargo no encuentra una plena concreción en los contenidos del Libro Tercero del COESCI, que ha mantenido una buena parte los textos del articulado de la derogada LPI, en los campos del derecho de autor y la propiedad industrial. Esto se explica, porque tales contenidos han debido adecuarse a los compromisos adquiridos a través de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano en estas materias y, muy especialmente, sujetarse a las normas de las Decisiones comunitarias andinas, que como se manifestó previamente, rigen de forma vinculante e ineludible, a través de sus principios de aplicación directa y

⁹ Ver: Exposición de Motivos del COESCI.

preeminente en el ordenamiento jurídico de los países miembros.

En su estructura formal, COESCI está integrado por cuatro partes: un Título Preliminar y tres Libros destinados a regular materias diferentes, como se muestra a continuación.

En el Título Preliminar, constan las disposiciones comunes en donde se tiene esencialmente el objeto, ámbito, fines y principios rectores de esta normativa, siendo el primero de estos el que declara:

“El conocimiento constituye un bien de interés público, su acceso será libre y no tendrá más restricciones que las establecidas en este Código, la Constitución, los tratados internacionales y la Ley y, su distribución se realizará de manera justa, equitativa y democrática.”

En el Libro I “Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales” se regula la conformación y la institucionalidad de este sistema, así como sus actores, órganos y sus facultades. En este libro se determina que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales (en el caso, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - **SENADI**) es un organismo técnico adscrito a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - **SENESCYT**, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito.

El Libro II “De la investigación responsable, el emprendimiento social y solidario y la innovación social” contempla la garantía a la libertad de investigación y la innovación social como un proceso creativo y colaborativo, por el cual se introduce un nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o proceso con valor agregado, además de normar la carrera del investigador científico, su

acreditación, categorización y otros muchos aspectos más.

El Libro III “De la Gestión del Conocimiento” se destina a la regulación de la propiedad intelectual, y es aquel que deroga la LPI de 1998, con sustento, entre otros argumentos, que:

“...no se encuentra armonizada con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, y, que prevé un régimen jurídico que tiene como punto central los derechos privados y un enfoque esencialmente mercantilista de los derechos de propiedad intelectual.”¹⁰

El último, el Libro IV “Del Financiamiento e Incentivos a los Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales” establece las subvenciones e incentivos tributarios para las actividades relacionadas con la Economía Social del Conocimiento, vinculadas al Artículo 298 de la Constitución y que prevé la creación de un fondo para la investigación, ciencia, tecnología e innovación.

Ya en su desarrollo, el Libro III del COESCI parte del reconocimiento de la protección que brinda el Estado ecuatoriano a los derechos intelectuales, en los siguientes términos:

“...en todas sus formas, los mismos que serán adquiridos de conformidad con la Constitución, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el presente Código. Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales...”¹¹

Este reconocimiento se puede explicar como el desarrollo legislativo de las garantías establecidas en los Artículos 22 y 322 de la Constitución de la República del Ecuador para estos

¹⁰ Así reza literalmente el contenido del COESCI, en el decimoquinto inciso de los considerandos de la Asamblea Nacional.

¹¹ Artículo 85 del COESCI.

derechos, así como una salvaguardia a la vigencia de los instrumentos internacionales que en materia de propiedad intelectual se encuentran ratificados en la República del Ecuador. El COESCI presenta como una novedad la inclusión de los conocimientos tradicionales en el ámbito de los derechos intelectuales, a fin de proporcionar a sus legítimos tenedores que son las comunidades, pueblos o nacionalidades o finalmente al Estado como subrogante, un poder o capacidad de decisión para autorizar o prohibir su utilización por terceros.

Más adelante en el Artículo 83 del COESCI se encuentra uno de los principios más controvertidos de los postulados en esta ley. Es aquel que afirma que los derechos de propiedad intelectual “...constituyen una excepción al conocimiento como bien de dominio público y responderán a la función de responsabilidad social de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley”.

Esta vocación del legislador en torno a la intención de limitar los derechos de propiedad intelectual, se reitera en otro de sus principios, esta vez en el texto del Artículo 96 del COESCI, cuyo tenor reza expresamente lo siguiente:

“La adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual se encuentran limitados por las disposiciones de este Código y las disposiciones de la Constitución de la República aplicables en materia de acceso a recursos biológicos, genéticos y conocimientos tradicionales, protección del consumidor y del ambiente, prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia y competencia desleal, según corresponda”.

Estos principios y todos los demás que siguen esta línea de base, deberán necesariamente interpretarse a la luz del Artículo 22 de la Constitución de la República, que consagra lo siguiente:

“Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.”

3. La obra como objeto de protección del derecho de autor en el COESCI

El Libro de la Gestión del Conocimiento del COESCI, destina el Título II a la regulación del derecho de autor y los derechos conexos, a partir del ámbito de su regulación establecido en el Artículo 100, en donde se expresa el reconocimiento y la protección que brinda el Estado a los titulares de estos derechos, aunque por la fórmula utilizada por el legislador en esta disposición legal, asoma que también es el Estado quien los concede.¹² Esta situación se aclara en el texto del artículo siguiente, cuando se ordena que su adquisición y ejercicio no está sometido al cumplimiento de formalidad alguna; y, en el primer inciso del Artículo 102 del COESCI, al afirmar que los derechos de autor “... *nacen y se protegen por el solo hecho de la creación de la obra*”.

En referencia específica al derecho de autor, en los preceptos generales desarrollados en el referido Título, constan varios de los principios y características que son de común aceptación en esta materia, tales como: la protección automática, que se origina a partir de la creación de la obra y con independencia de su género, mérito, destino o modo de expresión; el reconocimiento de la protección exclusivamente a la forma como se expresan o materializan las ideas y no a las ideas en sí contenidas en la obra; la exclusión de la protección al contenido ideológico o técnico de las obras científicas y su aprovechamiento industrial o comercial, así como, a los

¹² El Numeral 3 del Artículo 5 del Convenio de Berna determina, entre sus principios fundamentales, que el goce y ejercicio de los derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad.

procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

El reconocimiento de la obra como el objeto de la protección del derecho de autor, se encuentra previsto en el texto del Artículo 104, COESCI, a través del texto siguiente: *“La protección reconocida en el presente Título recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas, que sean originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer”*.

En el citado artículo, se encuentra a continuación en doce párrafos el enunciado ejemplificativo y no taxativo, de las obras protegidas, de manera muy similar a aquel que se encontraba en la LPI —siguiendo la fórmula de catálogo abierto que trae el párrafo 1) del Artículo 2, del Convenio de Berna—, con la única novedad de la inclusión de las “obras remezcaldas” (“*remix*”), estas son, las creadas a partir de la modificación, combinación o remezcla de obras existentes que por la combinación de sus elementos presenten originalidad.

El COESCI, incluye también una ambigua referencia a las creaciones o adaptaciones basadas en las tradiciones y prácticas ancestrales, para referirse a las expresiones culturales provenientes grupos de individuos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio (Artículo 106 del COESCI).¹³

4. Las modificaciones vinculadas a la titularidad de los derechos patrimoniales en el COESCI

En esta parte, han existido modificaciones e inclusiones importantes en el tratamiento de la titularidad de los derechos

¹³ El texto de este artículo es más amplio, pero menos comprensivo a aquel contenido en el Artículo 7 de la derogada LPI, para definir a las expresiones del folklore.

patrimoniales, que no se pueden dejar de mencionar, tales como las siguientes:

En el caso de la titularidad del derecho patrimonial sobre las obras creadas para terceros, estas son aquellas que se realizan bajo relación de dependencia laboral o por encargo, a diferencia de la LPI que hacía un tratamiento diferenciado y en párrafos distintos para asignar la titularidad, salvo pacto en contrario, al empleador o al comitente, en su orden. El COESCI, funde el tratamiento de estas dos figuras contractuales, como si fueran de idéntica naturaleza, para determinar que la titularidad, salvo pacto en contrario, en ambos casos corresponde al autor, dejando a salvo, en el caso de que esta titularidad sea cedida al empleador o al comitente, la facultad al autor de explotar las obras en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que lo haga de buena fe y no perjudique injustificadamente la explotación normal que realice el empleador o comitente. Además de esto, se establece asimismo a favor del autor, el derecho irrenunciable a una remuneración equitativa por la explotación de su obra¹⁴, salvo en el caso del software en donde este derecho no se aplicará (Artículo 115 del COESCI).

La referida remuneración equitativa, se extiende también a las obras creadas por encargo, como podrían ser los casos de las obras arquitectónicas, las fotografías, guiones cinematográficos, bases de datos o cualquier otra, lo cual se podría prestar para una serie de supuestos jurídicamente indiscifrables, como podría ser en el caso de una obra arquitectónica que sea utilizada por su propietario para el arrendamiento a terceros.

La regulación de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas en las instituciones de educación superior, centros educativos o de investigación, se incluye por

¹⁴ El proyecto inicial de esta Ley, en lugar de la remuneración equitativa, contemplaba una participación irrenunciable para el autor, en un 10% de los beneficios derivados de la explotación de su obra.

primera vez en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y está vinculada a obras tales como, los trabajos de titulación, proyectos de investigación, artículos académicos u otros resultantes de la actividad académica o de investigación, que sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la tendrán los autores; no obstante, que el establecimiento educativo gozará de una licencia no exclusiva y gratuita, para el uso no comercial de tales obras, puesto que si pretende realizar un uso comercial, deberá obtener la autorización del autor, en cuyo caso corresponderá a este, una participación no menor al 40% de los beneficios obtenidos de la explotación (Artículo 110 del COESCI).

Esta disposición en principio es acertada en relación a los trabajos de titulación, investigación y otros, que son realizados por los estudiantes en el espacio académico y se determina que la titularidad la tendrán sus autores. Sin embargo, cuando los autores son trabajadores que producen estas obras bajo relación de dependencia laboral, ya sean profesores o investigadores, este tratamiento se complica en extremo, puesto que además de la remuneración que percibirán de los centros académicos o de investigación, deberán percibir una participación no menor al 40% de los beneficios derivados de la explotación de las obras, y no únicamente la remuneración equitativa prevista para las obras creadas bajo relación de dependencia. En la práctica, esto ocasiona dificultades económicas a las instituciones de educación superior y centros de enseñanza con relación al personal que contraten bajo el régimen laboral o por encargo para el desarrollo de proyectos académicos o de investigación que se materialicen en obras o prestaciones protegidas.

La titularidad de los derechos patrimoniales de las obras creadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, también es regulada por primera vez, en este caso, en el Artículo 116 del COESCI, al señalar que corresponderá a las entidades del sector público; y, en el caso de las obras creadas por trabajadores que prestan servicios a las personas jurídicas

de derecho privado en donde se cuenta con una participación estatal mayoritaria o se financian con recursos públicos, la titularidad también corresponderá al empleador. Este es un tratamiento opuesto al establecido en el Artículo 115 de la misma ley, no obstante que en ambos casos las obras protegidas se derivan de una relación de dependencia laboral con un empleador privado.

Es igual el tratamiento del legislador en relación a la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras resultantes de la contratación de consultorías, bienes o servicios contratados para el Estado a través de procedimientos de contratación pública, al asignar dicha titularidad a la entidad contratante, con la obligación de hacer accesible estas obras al público.

En los dos últimos incisos de la norma analizada, se añade que la información y el contenido de las bases de datos que sean producto de las investigaciones financiadas con recursos públicos, serán de acceso abierto, salvo los casos que se mencionan en su inciso final y que se encuentran vinculados a razones de seguridad, soberanía, la protección de datos personales o no personales, o actuales o futuros derechos de propiedad intelectual, en cuyo caso serán las instituciones responsables de la investigación, las encargadas de determinar la conveniencia o no de divulgar tal información o contenido.

5. Las modificaciones vinculadas al derecho moral de autor en el COESCI

Es conocido que el derecho de autor confiere a los creadores de las obras concernidas en su ámbito de protección, un conjunto de facultades de diversa índole jurídica: unas, son de orden personal que conforman el derecho moral y, otras, que son de orden económico, que hacen parte del derecho patrimonial.

De manera breve y como corresponde a este artículo, se tiene que decir que las facultades de orden moral son aquellas que

vinculan afectivamente al autor con su obra y permanecerán indisolublemente en la esfera de su personalidad. Además, que están dotadas de características que son comunes a la mayor parte de las legislaciones nacionales, tales son ser inalienables e irrenunciables; y, en otras, como en el caso ecuatoriano, se añaden los atributos de inembargables e imprescriptibles.¹⁵

Los derechos morales que algunos suelen llamar básicos, están recogidos en el Artículo 6bis 1) del Convenio de Berna, estos son: el derecho “... *a reivindicar la paternidad de la obra y a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de esta o a cualquier atentado que causa perjuicio a su honor o a su reputación*”, conocido también este último, como el derecho de protección a la integridad de la obra. Sobre estos dos derechos, el párrafo siguiente del mismo artículo, señala que se mantendrá después de la muerte del autor, “... *por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en el que se reclame la protección reconozca derechos*” (Artículo 6bis 2).

De su lado, el Artículo 11 de la Decisión 351, consagra en tres literales y como derechos morales, en su orden, a los siguientes: a) conservar la obra inédita o divulgarla; b) reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, c) oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Estos derechos, como consta en el segundo párrafo de la citada norma, no se extinguen con la muerte del autor y serán ejercidos por sus causahabientes durante el tiempo de vigencia de los derechos patrimoniales; y, en el caso de los derechos de paternidad e integridad, una vez extinguido el derecho patrimonial, será el Estado u otras instituciones que este designe, quienes asuman su defensa. De esta disposición, se

¹⁵ El Artículo 118 del COESCI, en el primer párrafo previo a enunciar los derechos morales, señala: “*Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor...*”

infiere que la vigencia de estos dos derechos morales básicos es ilimitada o a perpetuidad.

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el Artículo 118 del COESCI enuncia el catálogo de los derechos morales atribuidos al autor, con carácter de irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles, estos son los siguientes:

- “1. *Conservar la obra inédita o divulgarla;*
2. *Reivindicar la paternidad de su obra en cualquier momento, y exigir que se mencione o se excluya su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada cuando lo permita el uso normal de la obra;*
3. *Oponerse a toda deformación, mutilación o alteración de la obra que atente contra el decoro de la obra, o el honor o la reputación de su autor; y,*
4. *Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuyo soporte se encuentre en posesión o sea de propiedad de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.*

Este último derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al legítimo poseedor o propietario, a quien se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.

Los mencionados derechos morales en los numerales 2 y 4 tendrán el carácter de imprescriptibles. Una vez cumplido el plazo de protección de las obras, los derechos contemplados en los numerales 1 y 3, no serán exigibles frente a terceros.”

El último inciso del artículo citado, dispone que los derechos morales que constan en los numerales 2 y 4, tendrán el carácter de imprescriptibles; y, que una vez cumplido el plazo de

protección de las obras “...*los derechos morales contemplados en los numerales 1 y 3, no serán exigibles frente a terceros*”.¹⁶

Con esto, se puede ver que el legislador ha realizado una importante modificación al contenido del derecho moral del autor, puesto que esta norma excluye la imprescriptibilidad del derecho de protección a la integridad de la obra, al otorgar únicamente a los derechos morales de paternidad y de acceso al ejemplar único de la obra, el carácter de imprescriptibles; mientras que, una vez que haya fenecido el plazo de protección de las obras, los derechos al inédito y a la integridad de la obra, dejarán de ser exigibles frente a terceros.

La derogada LPI, en este ámbito contenía una previsión diferente en cuanto a la temporalidad del derecho de protección a la integridad de la obra, toda vez que disponía, que tanto este derecho como el derecho a la paternidad sobre la obra “... *serán ejercidos sin límite en el tiempo por sus causahabientes.*”

Lo reseñado previamente, muestra la existencia de una afectación al derecho moral de protección a la integridad de la obra y en consecuencia, una posible contradicción entre la norma nacional y la norma comunitaria (la Decisión 351), que en el caso de ocasionarse un conflicto vinculado al ejercicio de este derecho y cuando una obra se encuentre en el dominio público, el Juez, Tribunal u otro órgano jurisdiccional que conozca el caso, tendrá que resolverlo mediante la inaplicación de la norma del ordenamiento jurídico interno, a fin de hacer efectivo el derecho comunitario andino vinculante. De esta forma, se respondería a la aplicación del principio de preeminencia del derecho comunitario frente al nacional y el reconocimiento de la perpetuidad de uno de los derechos fundamentales que integran el derecho moral del autor, en la

¹⁶ Último párrafo del Artículo 118 del COESCI: “*Los mencionados derechos morales en los numerales 2 y 4 tendrán el carácter de imprescriptibles. Una vez cumplido el plazo de protección de las obras, los derechos contemplados en los numerales 1 y 3, no serán exigibles frente a terceros.*”

forma que se encuentra reconocido en el Artículo 11 de la referida Decisión 351.

6. Las modificaciones al derecho patrimonial de autor en el COESCI

Cuando se hace referencia al origen del derecho de autor, es común manifestar que se encuentra vinculado a los derechos patrimoniales, en razón de que históricamente fueron estos los primeros en surgir. Es así, que la maestra Delia Lipszyc, nos enseña que fue en Inglaterra y a través del Estatuto de la Reina Ana aprobado por el Parlamento en 1710, el lugar en donde se concedió por primera vez a los autores el derecho exclusivo a reproducir los libros, surgiendo de esta manera el sistema del “*copyright*” anglosajón y, que luego este derecho se extendería por Europa y los Estados Unidos. En Francia, fue la Asamblea Constituyente de la Revolución mediante un decreto expedido en 1791, la que consagró el derecho de los autores a la representación de sus obras (Lipszyc, 1993, p. 34).

El autor Rodrigo Bercovitz, señala a su vez que los derechos patrimoniales deben considerarse como un conjunto de todas las posibilidades de explotación o disfrute económico que se derivan de la utilización de las obras y los distingue en dos categorías: los derechos exclusivos y los derechos de simple remuneración (Bercovitz, 2015, p. 85).

Los derechos exclusivos —aludidos por el citado autor—, son aquellos que confieren al titular del derecho de autor o los derechos conexos, la facultad de autorizar o prohibir cualquier acto de explotación de la obra o prestación protegida, en su orden, con la posibilidad de obtener a cambio de la autorización, una remuneración o regalía. De su lado, los derechos de remuneración, también llamados de simple remuneración, son los que se derivan de aquellos casos que encontrándose taxativamente en el ordenamiento jurídico, privan al autor o titular del ejercicio del derecho exclusivo de autorizar el uso de su obra, confiriendo a cambio, la facultad

de exigir a los usuarios de las obras o prestaciones protegidas, el pago de una remuneración.¹⁷

Siempre con referencia al ordenamiento jurídico ecuatoriano y a las prescripciones comprendidas en el Artículo 120 del COESCI, se examina brevemente a las diversas modalidades de explotación de las obras que se enuncia en esta ley como derechos exclusivos. Estos son los siguientes:

- “1. *La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;*
2. *La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;*
3. *La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;*
4. *La importación de copias hechas sin autorización del titular, de las personas mencionadas en el artículo 126 de la Ley;*
5. *La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra; y,*
6. *La puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”*

En el mismo orden enunciado en esta norma jurídica, se analiza a continuación:

¹⁷ El Convenio de Berna en el Artículo 11.bis.2, establece la posibilidad de que los países de la Unión establezcan licencias obligatorias, para la comunicación pública de las obras literarias y artísticas, cuando la comunicación se hace mediante radiodifusión o mediante otros dispositivos que permitan la transmisión de la obra radiodifundida, siempre que se respeten los derechos morales del autor y el derecho a obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo, por la autoridad competente. También el Artículo 13.1 de Berna faculta a los países de la Unión, a licencias obligatorias para grabación de composiciones musicales cuya grabación ya han autorizado una nueva grabación de dicha composición siempre que se respete su derecho a obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo, por la autoridad competente.

- a. ***La reproducción de la obra*** se encuentra definida en el primer numeral del Artículo 122 del COESCI: “*Reproducción de una obra: se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse*”.

Con esta definición, queda claro que esta modalidad de uso comprende la fijación de la obra y la obtención de copias de todo o parte de ella y que esta se puede realizar por cualquier medio o procedimiento. Sin embargo, el COESCI introduce una modificación importante en relación a la definición más comprensiva que traía el Artículo 21 de la derogada LPI, que incluía en este concepto, también al almacenamiento digital temporal o definitivo de la obra en un soporte electrónico.¹⁸

La citada disposición del COESCI, replica la definición del Artículo 14 de la Decisión 351, excluyendo de esta forma un concepto actual y acorde con la declaración concertada respecto del Artículo 1.4 que trae el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), que en la parte pertinente señala: “...*Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna.*”¹⁹

¹⁸ Artículo 22 de la LPI: “*La reproducción consiste en la fijación o réplica de la obra en cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal o definitivo, de modo que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio conocido o por conocerse*”.

¹⁹ *Declaración concertada respecto del Artículo 1.4:* El derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra

Es posible presumir, que la intención del legislador al omitir esta inclusión, fue no dilucidar si el almacenamiento temporal constituye o no un acto de reproducción, teniendo en cuenta que más adelante se ha previsto en el Numeral 23 del Artículo 212 del COESCI, entre las limitaciones y excepciones al derecho patrimonial, a la reproducción provisional de una obra que sea transitoria o accesorio, que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y se realice con fines de transmisión en una red entre terceros, por parte de un intermediario, y que en ningún caso tenga una significación económica independiente.²⁰

- b. ***La comunicación pública de la obra*** se encuentra a su vez definida en el primer párrafo del Artículo 123 del COESCI, con el texto siguiente: “*Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, y en el momento en que individualmente decidan, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas...*”. Esta definición no varía con respecto de aquella que se encontraba contenida en el Artículo 22 de la derogada LPI.

La comunicación pública comprende varios actos que son enunciados en esta norma jurídica, que van desde las tradicionales representaciones escénicas, siguiendo con la proyección o exhibición pública de obras audiovisuales, la radiodifusión de las obras por medios inalámbricos o por conductores físicos o la retransmisión por cualquiera de estos medios, la exposición pública de

protegida, constituye una reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna.

²⁰ La referida limitación se refiere concretamente al almacenamiento provisional y temporal de información transmitida por una red de comunicaciones de datos es efectuada por el prestador del servicio de internet (ISP), que es aquel que facilita dicha transmisión, con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión posterior de la información a otros destinatarios del servicio.

obras de arte, y la difusión pública, la captación de la emisión o transmisión, en lugar accesible al público, de la obra radiodifundida o televisada; la puesta a disposición del público de obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos, para terminar con una fórmula abierta, señalando, en general la difusión pública por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de palabras, signos, sonidos o imágenes.

Salvo la eliminación del acto de acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación —cuando estas incorporen o constituyan obras protegidas en sí—, que se encontraba en el Literal h) del Artículo 22 de la LPI, en todo lo demás el Artículo 123 del COESCI, ha mantenido un catálogo muy similar de los actos que comprende el derecho exclusivo de comunicación pública de la obra. En el inciso final de esta norma, el legislador aclara que la comunicación se considera pública cuando exceda el ámbito privado y en este sentido, se entendería que el ámbito privado será únicamente el doméstico o familiar. Esta aclaración que aparentemente no deja dudas, en la práctica ha suscitado innumerables conflictos y una muy variada jurisprudencia al momento de resolverlos.

- c. ***La distribución de la obra*** está definida en el primer inciso del Artículo 124 del COESCI, de la siguiente manera: “*Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o copias de la obra, en un soporte material, mediante venta u otra transferencia de la propiedad, arrendamiento o alquiler*”.

Esta norma jurídica del COESCI, a diferencia de aquella definición de distribución contenida en el Artículo 23 de la LPI, que albergaba entre sus modalidades al préstamo público de las obras y remataba al final con una fórmula que dejaba abierto su catálogo, al decir “... o cualquier

otra forma”, es más bien un catálogo cerrado que reproduce en parte el Literal c) del Artículo 13 de la Decisión 351.

La supresión del préstamo público como una de las modalidades que comprende la distribución de las obras y, por ende, como parte del ejercicio del derecho exclusivo del autor, a no dudar es positiva, toda vez que el préstamo de una obra realizado sin fines comerciales se considera que no afecta a la normal explotación de la obra. Así, en un Manifiesto de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (**IFLA**) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (**UNESCO**) sobre la Biblioteca Pública (1994), consta lo siguiente: “...*la biblioteca pública ha de ser, por principio, gratuita. La biblioteca pública es responsabilidad de las autoridades locales y nacionales. Debe regirse por una legislación específica y estar financiada por los gobiernos nacionales y local. Ha de ser un componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo para la cultura, la provisión de información, la alfabetización y la educación*”.

Más adelante, en el segundo inciso, se define al arrendamiento como la puesta a disposición del original o copias de una obra para su uso por tiempo limitado a cambio del pago de un canon o precio. Excluye el ámbito de esta definición, a la puesta a disposición de la obra con fines de exposición y aquella que se realice para consulta “*in situ*” que se encontraba también en el mismo inciso del Artículo 23 de la LPI. También aclara el legislador, que no se considera como arrendamiento de una obra cuando esta no sea el objeto esencial del contrato.

En el Artículo 125 del COESCI, se contempla un aspecto de gran relevancia en esta modalidad de explotación,

como es el agotamiento del derecho de distribución mediante la venta u otra transferencia de la propiedad. Que acorde con el texto de la citada norma jurídica se produce con la primera venta u otra forma de transferencia de la propiedad del original o copias de la obra, después que se hubiese introducido en el comercio de cualquier país. También se agota el derecho de distribución respecto de las sucesivas reventas dentro del país o el extranjero, pero no se agota ni afecta el derecho exclusivo para impedir el arrendamiento de los ejemplares vendidos.

- d. ***La importación de obras sin autorización*** se encuentra en el Artículo 126 del COESCI definida de la siguiente manera: *“El derecho de importación confiere al titular la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano de copias de la obra hechas sin autorización del titular. Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso de dichas copias en puertos y fronteras, como para obtener el retiro o suspender la circulación de los ejemplares que ya hubieren ingresado. Este derecho no afectará los ejemplares que formen parte del equipaje de los viajeros”*.

La definición de esta modalidad de explotación es más adecuada que aquella que se encontraba en el Artículo 24 de la LPI, puesto que no incluye en su concepto y para el ejercicio del derecho exclusivo *“...a la transmisión analógica o digital, del original o copias de las obras, sin perjuicio de obtener igual prohibición respecto de copias ilícitas...”*, como se expresaba en la derogada ley.

El antecedente al derecho de importación se encuentra en el Literal d) del Artículo 13 de la Decisión 351. Una disposición a la que el maestro Ricardo Antequera calificó de superflua, porque sin necesidad de una norma

expresa, este derecho existe como parte del derecho de reproducción (Antequera, 1993, p. 404).

- e. ***La transformación de la obra*** es otra modalidad de explotación contemplada como un derecho exclusivo en el Numeral 5 del Artículo 120 del COESCI, que comprende a la “*traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra*”.

La norma referida, recoge literalmente el enunciado que se encuentra en el Literal e) de Artículo 13 de la Decisión 351. De ahí la necesidad de recurrir a la doctrina para obtener una definición que pueda ser ilustrativa.

En relación a este derecho, la maestra Delia Lipszyc manifiesta que la transformación implica que de una obra primigenia nazca otra nueva, esta es la obra derivada, cuya calidad deberá ser indicada con claridad a fin de que no se confunda con la obra de la cual se deriva. (Lipszyc, 1993, pp. 211-212).

Para el autor Rodrigo Bercovitz, la transformación de la obra es un tema crucial con relación al derecho moral de integridad, porque supone una alteración de la obra original que, en algunos casos, se podrá pretender que la transformación sea fiel y, en otros, la pretensión será tomar algunos elementos de esta alterando los demás. (Bercovitz, 2015, pp. 96-97).

Con el actual desarrollo de la tecnología, se afirma que esta modalidad de explotación ha adquirido una mayor relevancia. En razón de la permanente e inminente posibilidad de que mediante la digitalización se pueda desmaterializar los textos, sonidos o imágenes expresados en las obras incorporadas en formatos analógicos, que convertidos en secuencias numéricas, incorporadas sobre formatos electrónicos, facilitan cualquier acto de transformación y amplían

significativamente los usos que se puedan realizar de las obras desmaterializadas.

- f. ***La modalidad de puesta a disposición de la obra*** entendida como una puesta a disposición interactiva, se encuentra expresamente reconocida como un derecho exclusivo en el Numeral 6 del Artículo 120 del COESCI, de esta forma “*La puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija*”.

La incorporación de este derecho es uno de los aportes más importantes que trajo el COESCI, actualizando de esta manera su normativa a los usos cada vez más frecuentes de las obras en las plataformas digitales y adecuándolo además a los compromisos previstos en el Artículo 8 del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI (WCT) y Artículos 10 y 14 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT). De esta manera, el legislador establece con claridad que los usos interactivos de obras o prestaciones protegidas a través de Internet y redes similares son objeto de un derecho exclusivo de autorización del titular del derecho de autor o de los derechos conexos.

La derogada LPI no estableció este derecho; no obstante, que era posible que mediante una interpretación amplia del texto del Artículo 22 se podía afirmar que se encontraba comprendido en la definición general que sobre la comunicación pública de la obra constaba en esta norma jurídica. Más adelante en el COESCI, la puesta a disposición interactiva también se incluyó como un derecho exclusivo a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

- g. ***El derecho de remuneración equitativa*** se encuentra previsto en el primer inciso del Artículo 121 del

COESCI, con una confusa redacción como se muestra a continuación:

“Se reconocen a favor del autor de forma irrenunciable, derechos de remuneración equitativa como compensación de ciertos usos o formas de explotación de su obra que se encuentran previstos específicamente en este Código. Constituyen derechos de remuneración equitativa el derecho de recibir una compensación por reventa de obras plásticas. Los derechos de remuneración equitativa serán de gestión colectiva obligatoria.”

Esta disposición jurídica, a efectos de tratar de su interpretación, se podría escindir de la siguiente manera: por una parte y en su inicio, el reconocimiento de un derecho de remuneración equitativa que hace de manera general a favor de los autores, en compensación de ciertos usos o formas de explotación de su obra taxativamente previstos en el COESCI; más adelante, una segunda parte, en donde se declara que el derecho a recibir una compensación por la reventa de obras plásticas constituye un derecho de remuneración equitativa; y, al final del párrafo, en donde se determina que este derecho será de gestión colectiva obligatoria.

Es la segunda parte del referido texto, la que trae consigo el grave riesgo de confundir que el derecho a la remuneración equitativa reemplazaría al derecho de participación o “*droit de suite*”. Esto no es así, puesto que más adelante en el Artículo 158 del COESCI se reconoce expresamente este derecho, como se evidencia en una parte del texto que se reproduce a continuación:

“Si el original de una obra de arte plástico o el manuscrito original del escritor o compositor fuere revendido: 1. En pública subasta; o, 2. Con la intervención directa o indirecta de un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor, agente

de comercio o intermediario. Salvo pacto en contrario, el vendedor deberá pagar al autor una participación de al menos el cinco por ciento del precio de reventa, siempre que dicho precio sea superior al de la primera venta.

Este derecho es irrenunciable, inalienable y transmisible por causa de muerte a favor de los herederos del autor. Se lo podrá ejercer por el plazo de duración de los derechos patrimoniales sobre la obra.”²¹

La citada norma muestra que nos encontramos frente a dos derechos independientes, al determinar con total claridad, que los autores de las obras de arte plástico junto a los escritores o compositores de manuscritos originales tendrán el derecho de participación (“*droit de suite*”), sobre el precio de la reventa de sus obras que se realice en pública subasta o con la participación directa o indirecta de un comerciante, siendo un derecho también irrenunciable, además de inalienable y transmisible a los herederos del autor, pero no de gestión colectiva obligatoria. De su lado, la remuneración equitativa, irrenunciable para los autores y de gestión colectiva obligatoria, se concreta únicamente en los casos que el propio COESCI prevé para los usos o formas de explotación de las obras que traen consigo este derecho

En el último inciso de la norma que es analizada, se manifiesta que los derechos de remuneración serán de gestión colectiva obligatoria y para la recaudación correspondiente a los derechos de autor y derechos conexos establecidos en el presente Código, en atención a su género se podrá recurrir a la modalidad de ventanilla única.

²¹ El contenido de esta disposición es similar al que preveía el Artículo 38 de la LPI.

7. Las limitaciones y excepciones al derecho patrimonial en el COESCI

La Constitución ecuatoriana, en su Artículo 321 consagra la garantía del Estado al derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta, debiendo cumplir su función social y ambiental. En referencia específica a la propiedad intelectual, este mismo instrumento en su Artículo 322 reconoce esta propiedad “...*de acuerdo con las condiciones que señale la ley*”.

De esta manera, el Estado ecuatoriano reconoce entre las diversas formas de propiedad garantizadas y sometidas a cumplir una función social y ambiental, a la propiedad intelectual, a la cual el maestro Ricardo Antequera, define de la siguiente manera: “*Es el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexas*” (Antequera Parilli, 1986, p. 37).

El COESCI, que es el instrumento legal destinado a reconocer, regular y garantizar la propiedad intelectual, establece entre los principios postulados en su Numeral 2 del Artículo 4 el siguiente: “*Los derechos intelectuales son una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos. La adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual asegurarán un equilibrio entre los titulares y usuarios. Además de las limitaciones y excepciones previstas en este Código, el Estado podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud, nutrición, educación, cultura...*”.

Más adelante, y entre los Principios y Disposiciones Generales que constan en el Libro Tercero del COESCI, el primer inciso del Artículo 85 reconoce la protección que brinda a los derechos intelectuales en todas sus formas y que estos serán adquiridos en conformidad con la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador y esta misma ley, y; por otra, en el Artículo 86 se manifiesta que los derechos de

propiedad intelectual constituyen una excepción al dominio público y que responderán a la función y responsabilidad social.

Las disposiciones previamente citadas fundamentan la existencia de unos límites o excepciones a los derechos patrimoniales del autor en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que, en línea con lo establecido en el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deberán procurar un equilibrio entre los intereses de los titulares de tales derechos y los intereses de la sociedad. Por esta razón, a fin de establecer estos casos, se deberá considerar únicamente a los más elevados intereses de la sociedad, tales como el desarrollo de la cultura, el acceso a la información, la educación y otros de igual relevancia, que generalmente son consagrados como derechos fundamentales y a través de la ponderación con el derecho fundamental de las personas que consagra el Artículo 22 de la Constitución “...a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”.

En referencia específica a las limitaciones y excepciones al derecho patrimonial del autor estamos frente a unos casos que, como señala la maestra Delia Lipszyc, restringen el derecho absoluto del titular a la utilización económica de la obra, algunas por razones de política social y otras por la necesidad de asegurar el acceso a las obras y su difusión a fin de satisfacer el interés público en general (Lipszyc, 1993, p. 219).

Las limitaciones y excepciones revisten dos formas: (i) como casos de libre utilización de las obras; estos son, aquellos en los que no se requiere de la autorización del titular de los derechos, ni se contempla el pago de una remuneración; y, (ii) a través de las licencias no voluntarias u obligatorias, que también autorizan el uso de las obras sin la autorización del titular pero, a cambio, se genera la obligación del usuario a

realizar el pago de una remuneración o compensación económica a su favor.

7.1. La regla de los tres pasos o usos honrados

En el sistema jurídico del derecho de autor que se origina en Francia y que es propio de la tradición latina o continental del derecho, los regímenes de limitaciones y excepciones, a los que se refiere la maestra Lipszyc, son generalmente sometidos a catálogos cerrados o exhaustivos. Se interpretan de manera restrictiva y no afectan de ninguna manera a los derechos morales. En este sistema rige como principio orientador la llamada “regla de los tres pasos”, que según la autora Sofía Rodríguez, constituye el más importante principio en el tema de limitaciones y excepciones al derecho de autor, no únicamente porque define su alcance y contenido, sino también porque orienta la tarea de los legisladores a la hora de regular la materia (Rodríguez, 2004, p. 71).

En el ámbito de los acuerdos internacionales, la regla de los tres pasos consta en el Numeral 2 del Artículo 9 del Convenio de Berna²² como una limitación únicamente al derecho de reproducción y en los términos siguientes: “*Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor*”.

Del contenido de esta norma se desprenden los tres pasos —de ahí el nombre que se da a esta figura—, que corresponderá evaluar a los legisladores de los Países de la Unión al momento de introducir limitaciones o excepciones a los derechos patrimoniales, estos son: a) en casos especiales o se podría decir también excepcionales; b) que no se atente a la

²² Se introdujo en el Convenio de Berna con el Acta de Revisión de Estocolmo de 1967.

explotación normal de la obra; y, c) que no causa un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, el Artículo 21 de la Decisión 351, al enunciar las limitaciones y excepciones al derecho de autor que podrán establecer los países miembros, recoge la regla de los tres pasos cuando señala que “...se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos”.

El Artículo 212 del COESCI determina de manera exhaustiva los casos de libre utilización aludiendo, en su primer párrafo, a la regla de los tres pasos con la fórmula siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, de conformidad con la naturaleza de la obra, los instrumentos internacionales de los que Ecuador es parte y los principios de este Código, no constituirán violación de los derechos patrimoniales del titular de derechos, aquellos casos determinados en el presente artículo, siempre que no atenten contra la normal explotación de las obras y no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos...”.

7.2. El uso justo o “fair use”

Así como es plausible destacar que en el contenido del COESCI se ha superado un régimen anterior de limitaciones y excepciones al derecho patrimonial insuficientes para el entorno digital, también se podría cuestionar la introducción de la figura del uso justo (“fair use”) en este nuevo instrumento legal, al ser una doctrina propia del sistema del *copyright*, que se sustenta en la actividad interpretativa de los tribunales, a los que corresponde calificar la validez de una defensa que alegue el uso legítimo una obra con base en los cuatro factores preestablecidos en la Sección 17 de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América (“*Copyright Act*”)

que son replicados por el legislador ecuatoriano en el Artículo 211 del COESCI y a los cuales se añadió uno más: “*El goce y ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales*”.²³

Además de lo señalado, en el primer párrafo del citado artículo se pretende complementar el uso justo o “*fair use*” con la regla de los tres pasos que se configura en el Artículo 212 de COESCI, a través de una lista taxativa de casos de libre utilización de las obras, a los cuales no se tendría que aplicar el examen del uso justo.

La forma en que el legislador ha redactado el Artículo 211 del COESCI, en la práctica, anula la posibilidad de realizar dicho examen y resultaría inútil para el Juez o Tribunal al momento de resolver una controversia vinculada a la aplicación de los casos contemplados como limitaciones y excepciones al derecho patrimonial, calificar por añadidura, si en estos concurren o no los factores para determinar si el uso de una obra es o no justo.

7.3. Los casos de libre utilización de las obras en el COESCI

El Artículo 212 del COESCI enuncia de manera taxativa los actos que no requieren la autorización de los titulares de los derechos patrimoniales de autor y tampoco están sujetos al

²³ Para ilustrar lo señalado, se cita el contenido del mencionado artículo:

“Art. 211.- Uso justo.- No constituirá una violación de los derechos patrimoniales el uso o explotación de una obra o prestación protegida, en los casos establecidos en el artículo siguiente, siempre y cuando no atenten contra la normal explotación de la obra o prestación protegida y no causan perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. Para determinar si el uso de la obra o prestación se adecúa a lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta lo establecido en este Código y los Tratados Internacionales de los que Ecuador es parte. Además, se deberá considerar al menos los siguientes factores:1. Los objetivos y la naturaleza del uso;2. La naturaleza de la obra;3. La cantidad y la importancia de la parte usada en relación con la obra en su conjunto, de ser el caso;4. El efecto del uso en el valor de mercado actual y potencial de la obra; y, 5. El goce y ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales.”

pago de remuneración alguna. Estos son los llamados casos de libre utilización de las obras. En su primer inciso, este artículo, parte de una fórmula negativa refiriéndose a los casos que no constituyen una violación a los derechos patrimoniales del titular de los derechos “...*siempre que no atenten contra la normal explotación de las obras y no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos...*”, en alusión a la regla de los tres pasos, en la forma que se encuentra establecida en los convenios internacionales vigentes en esta materia en el Ecuador, y también, siguiendo en parte, a la norma contenida en el Artículo 21 de la Decisión 351.

El catálogo del Artículo 212 del COESCI está compuesto de treinta numerales, en donde constan los casos de libre utilización de las obras, que incluyen a los once casos que se encontraban en el Artículo 83 de la derogada LPI, tales como el derecho de cita, los usos de las obras por parte del Estado, la relacionadas al derecho a la información, las conferencias, discursos y obras similares, los usos con fines científicos o educativos, entre otros.

En este aspecto y en lo positivo, es válido resaltar en algunos casos la incorporación de limitaciones y excepciones que se encuentran adecuadas a la utilización de las obras en el entorno digital y, en otros, que estas se amplían justificadamente, como en los casos destinados a garantizar el acceso a las obras por grupos vulnerables de la sociedad o aquellas que permiten los usos libres en establecimientos de los sistemas públicos de salud, educación o centros de rehabilitación social.

Es así, como en adecuación a los usos en la sociedad de la información, el COESCI permite realizar la reproducción provisional de una obra, que de manera transitoria o accesorio sea parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y que tenga como única finalidad la transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un intermediario, cuando no represente una significación económica independiente; y, más

adelante, en otro párrafo, contempla la referencia o enlace de sitios en línea u otras actividades lícitas similares, así como la reproducción y almacenamiento necesarios para el proceso de funcionamiento de un motor de búsqueda en Internet, a condición que esto no implique violación de contenidos protegidos.

Se destacan entre los varios casos de libre utilización aquellos que favorecen a las bibliotecas, archivos o museos, tales como los usos interactivos o la reproducción electrónica de las obras a ser consultadas gratuita y simultánea por un número razonable de usuarios; únicamente en terminales de redes de la respectiva institución o para usuarios de esa institución y bajo su control, así como el suministro de acceso temporal a los usuarios de la biblioteca o archivo a las obras protegidas por derechos de autor o a las prestaciones protegidas por derechos conexos que se encuentren incorporadas en un soporte digital o en otro medio intangible, que se encuentren dentro de sus colecciones.²⁴

Es una importante innovación en la legislación ecuatoriana, la incorporación de la figura de las obras o prestaciones huérfanas, que también quedan comprendidas entre las limitaciones y excepciones al derecho exclusivo del autor, junto con las obras que no estén disponibles lícitamente en el comercio por un plazo superior a un año a partir de su primera publicación, que podrán ser utilizadas íntegramente por las instituciones de enseñanza.²⁵

²⁴ La utilización de las obras en las bibliotecas, archivos o museos, tiene como punto de referencia las Directrices de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para el Desarrollo del Servicio de las Bibliotecas Públicas publicadas en el año 2001, en las que se considera a la biblioteca pública como el paso obligado del conocimiento y un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

²⁵ El Artículo 240 del COESCI define como obra huérfana a aquella creación literaria, artística o científica, cuyos titulares de derechos no están

Para finalizar este tema, vale mencionar que en el Artículo 216 del COESCI, el legislador aclara que las limitaciones y excepciones previstas en el Artículo 212 del COESCI, también se aplicarán a las prestaciones protegidas por los derechos conexos.

7.4. El régimen de licencias obligatorias en el COESCI

El COESCI introduce, por primera vez, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano un régimen de “licencias obligatorias” en el ámbito del derecho de autor. Estas son aquellas que, por mandato legal, son concedidas por la autoridad nacional competente, generalmente en sede administrativa, para que se puedan usar las obras sin el consentimiento del titular y contando a cambio con el pago de una compensación económica.

Como sostienen algunos autores, esta categoría de licencias se inscriben en el concepto genérico de las “licencias no voluntarias” que son todas aquellas que sustituyen el derecho exclusivo del titular del derecho de autor de autorizar el uso de sus obras por una facultad de exigir únicamente el pago de una remuneración o compensación económica por tal utilización.²⁶

La otra modalidad que revisten licencias no voluntarias son las “licencias legales” que, igualmente en casos excepcionales que se encuentran determinados previamente en la ley, autorizan la utilización de las obras en una forma determinada sin requerir, en tales casos, la intervención de una autoridad competente y con el derecho del titular del derecho a obtener una remuneración.

identificados, o de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una “previa búsqueda diligente” de los mismos.

²⁶ El régimen de “licencias no voluntarias” se encuentra previsto en el Convenio de Berna para las grabaciones musicales y para la radiodifusión, la distribución de programas radiodifundidos y/o para la comunicación pública de obras emitidas por radiodifusión.

El Artículo 217 del COESCI establece de manera exhaustiva los cinco casos en que la autoridad competente podrá conferir licencias obligatorias sobre las obras, con sustento en conductas que están bajo la responsabilidad del titular de los derechos; tales como, aquellas que sean contrarias a la libre competencia o, cuando habiéndose otorgado la autorización para la interpretación o grabación de una obra musical a una persona, no exista la posibilidad de que se pueda obtener otra autorización para una nueva interpretación o grabación por parte de un tercero y, otras vinculadas a las obras literarias y artísticas, cuando no se encuentren traducidas al castellano o uno de los idiomas oficiales de relación intercultural o a los idiomas oficiales en los territorios respectivos; y, otros dos casos más que contempla esta norma jurídica.

Como características de estas licencias se pueden señalar de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 218 a 220 del COESCI, las siguientes: a) las confiere la autoridad nacional competente de oficio o a petición de parte únicamente para el territorio nacional; b) otorgan un derecho “no exclusivo” al licenciataria para explotar la obra, en las condiciones especificadas en la licencia y en la ley, y en esta condición es intransferible; c) el licenciataria deberá respetar los derechos morales existentes sobre la obra del autor; d) es revocable a petición motivada del titular de los derechos o de oficio si las circunstancias que originaron la licencia desaparecieren; e) el titular del derecho tendrá derecho a recibir una compensación equitativa por el uso efectivo de la obra, que será fijada por la autoridad nacional competente, valor que será consignado a su representante o la sociedad de gestión colectiva del género de la obra o prestación; y, f) el licenciataria no podrá ser sujeto de otras medidas administrativas o judiciales respecto de la obra que no sea el pago de una compensación equitativa.

8. Conclusiones

El presente ensayo constituye el desarrollo del tema que fue presentado en el marco del “Segundo Seminario Internacional

de Propiedad Intelectual: desafíos en el contexto del proceso de integración andino”, mediante una breve exposición destinada a mostrar algunos de los cambios que trajo consigo la nueva legislación ecuatoriana en materia de la propiedad intelectual.

En líneas generales, se describe de manera sucinta algunos aspectos puntuales que el legislador ecuatoriano ha incorporado en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación - COESCI, en relación específica al contenido del derecho de autor, relacionándolos con la derogada Ley de Propiedad Intelectual y también, cuando corresponde, a la Decisión 351 - Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, que son los instrumentos jurídicos directamente vinculantes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano relacionados a esta materia.

Entre los aspectos introductorios, se podría destacar a la propia estructura del COESCI, un instrumento jurídico destinado a normar un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales que estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad e innovación, que según se advierte, es un concepto abstracto. En esta estructura, se encuentra el Libro de la Gestión del Conocimiento que regula los derechos subjetivos de propiedad privada de los creadores intelectuales en el marco de una institucionalidad propia del ámbito del derecho público.

Se analizan por su interés, las regulaciones que trae el COESCI sobre la titularidad de los derechos patrimoniales, puesto que se ha modificado su régimen en relación a las obras creadas bajo relación laboral y por encargo; y, luego, porque se ha incorporado un tratamiento que previamente no existía en vinculación a las obras creadas en las instituciones de educación superior y los centros educativos y, a las obras creadas por servidores públicos en el desempeño de sus funciones. En este tema, se puede establecer la existencia de un tratamiento diferente para los autores que prestan servicios

en relación de subordinación jurídica en el sector público con relación a aquellos que lo hacen en el sector privado.

El tema central de la exposición fue el referido al contenido del derecho de autor en la nueva ley ecuatoriana que, en el ámbito del derecho moral, es examinado con énfasis en el derecho de protección a la integridad de la obra y la perpetuidad que atribuye a este derecho el Artículo 11 de la Decisión 351 y que no se encuentra en el Artículo 118 del COESCI; y, en el orden a los derechos patrimoniales, se alude con algún detenimiento, a los derechos exclusivos que son enunciados en el Artículo 120 del COESCI, con el propósito de identificar los cambios que en el orden patrimonial se han realizado con respecto a la anterior Ley de Propiedad Intelectual. Se distingue de manera especial, la incorporación del derecho de puesta a disposición interactiva de las obras y las prestaciones protegidas.

Al final del ensayo, se examina el régimen de limitaciones y excepciones al derecho patrimonial en el COESCI, que tiene un catálogo mucho más amplio que aquel preceptuado en la anterior ley ecuatoriana y en la vigente Decisión 351. Esto se podría justificar argumentando que tales limitaciones se adecuan al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y se encuentran vinculadas a los nuevos usos educativos, culturales o de beneficio de grupos vulnerables. En este tema, es posible cuestionar la incorporación de la doctrina del “*fair use*” en el COESCI y la simbiosis que el legislador realiza con la “regla de los tres pasos”; más aún, cuando se pretende complementar el uso justo con los casos de libre utilización enunciados en el Artículo 212 de dicho Código.

Los aspectos señalados previamente han sido abordados sin pretensiones de profundizar en el conocimiento jurídico del contenido del derecho de autor y; más bien, como se podrá observar, esta exposición se ha limitado a un desarrollo descriptivo del tema propuesto, con algún análisis que encuentra su apoyo en la literalidad del enunciado normativo

previamente referido o citado de la nueva ley ecuatoriana, destinada a regular, entre otras materias, a la propiedad intelectual.

Quito, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**DERECHO DE AUTOR EN LA
OBRA ARQUITECTÓNICA
Y OBRA DERIVADA**

Por Ricardo Guillermo Vinatea Medina

Ricardo Guillermo Vinatea Medina

Juez Supremo (p) Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Docente de la Academia de la Magistratura. Expositor en propiedad intelectual. Autor de libros y artículos especializados. Coordinador del Grupo de Trabajo para capacitar Jueces en propiedad intelectual y conexos. Representante del Poder Judicial del Perú ante la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería. Presidente de la Comisión para elaborar la base de datos de sentencias en propiedad intelectual WIPO Juris.

DERECHO DE AUTOR EN LA OBRA ARQUITECTÓNICA Y OBRA DERIVADA

Ricardo Guillermo Vinatea Medina

Palabras Clave:

Derecho de autor, obra arquitectónica,
obra arquitectónica derivada,
originalidad, individualidad o
personalidad del autor

Key Words:

Copyright, architectural work,
derivative work, originality,
individuality or personality of the
author

Resumen:

El autor presenta un ensayo sobre los requisitos que la normatividad exige a la obra arquitectónica y obra arquitectónica derivada para acceder a la protección del derecho de autor. La existencia de una creación intelectual pasible de ser representada, el reflejo de la personalidad de su autor y el requisito de la originalidad como elemento esencial.

1. Introducción

Partiendo de lo general, la propiedad intelectual tiene como materia las cosas intangibles, fomenta el progreso protegiendo la creación de obras intelectuales nuevas, recompensa el comercio honesto y promueve la satisfacción del consumidor¹. A su vez, la propiedad intelectual abarca dos campos: propiedad industrial y derecho de autor y

¹ USAID/Facilitando Comercio. Propiedad Intelectual Principios y Ejercicio, primera edición para Perú 2013, p. 25.

derechos conexos. Las leyes sobre estas ramas coadyuvan al interés público, pues promueven la divulgación de cosas novedosas tales como invenciones, obras artísticas, literarias o científicas, las que permiten al público acceder a estas y promueven el progreso porque admiten que otras personas desarrollen lo divulgado, lo cual se viabiliza ofreciendo la posibilidad de recibir una recompensa². En este caso, nos ocuparemos del derecho de autor, el cual protege las obras literarias y artísticas, dentro de las que están comprendidas las producidas en los campos literario, científico y artístico, sea cual fuere su forma o modo de expresión, tales como: libros, conferencias, composiciones musicales, obras cinematográficas, escultura, pintura, fotografía, arquitectura, etc.

En especial, son materia de análisis las obras de arquitectura y las obras de arquitectura derivadas. Dice Delia Lipszyc que:

“Obras de arquitectura protegidas por el derecho de autor son tanto los edificios o construcciones similares, como los proyectos, diseños, croquis, planos y maquetas elaborados para la edificación.

*El derecho de autor los protege en cuanto creaciones formales originales...”*³

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Arquitectura es el “*Arte de proyectar y construir edificios*”. En concordancia con lo anterior, Jorge Ortega Doménech señala:

² USAID/Facilitando Comercio, Op. Cit., p. 30.

³ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) – Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) – Víctor P. de Zavalía S.A., Buenos Aires, 1993, p. 79.

*“Por lo que respecta a la Arquitectura, la misma está compuesta tanto por el proyecto del edificio como por el edificio en sí, de ahí que deban incluirse en la protección por el derecho de autor tanto los planos, maquetas y diseños de la obra arquitectónica como la propia obra construida.”*⁴

Las obras arquitectónicas fueron incluidas dentro de la protección del derecho de autor por primera vez en Inglaterra en la Ley de 1766, luego en Francia al publicarse el Decreto Ley de 1793. A fines del siglo XIX, se afianza la tutela del derecho de autor sobre las obras arquitectónicas, gracias a la persistente acción de la Asociación Literaria y Artística Internacional – ALAI fundada por Víctor Hugo, la cual fue apoyada en los Congresos de Madrid (1887), Milán (1891), Dresde (1895) y París (1900); sin embargo, no recibieron suficiente sustento doctrinario. Por la Ley de 11 de marzo de 1902 (J.O. 14 de marzo de 1902) y con las conclusiones de los citados congresos internacionales de la ALAI se cristalizó la protección del derecho de autor sobre la obra del arquitecto, entendida no solo por los planos y proyectos, sino también por la obra edificada gracias a los mismos.

Posteriormente, en Alemania se expide la Ley de 1870 que protege el diseño arquitectónico en su ejecución no como obra de arte; siguen Noruega y Austria con las Leyes de 1893 y de 1895, respectivamente. Finalmente, se establece la plena protección de la obra arquitectónica con independencia de su finalidad artística, que ya se había producido en la Ley de 1881 de Holanda. A ello siguieron las Leyes de Luxemburgo de 1898, Inglaterra 1911, Dinamarca 1912, Suecia 1919, Austria 1920, Suiza 1922 y, en la entonces Unión Soviética, con su Ley de 16 de mayo de 1928 que, en su Artículo 4, se incluye los planos, bocetos

⁴ ORTEGA DOMÉNECH, Jorge. *Arquitectura y Derecho de Autor*, Madrid 2005, pp. 13-14.

y obras plásticas relativas a la ciencia y a la técnica y las obras de arquitectura como a las de pintura y escultura.⁵

2. Normativa supranacional y nacional del derecho de autor y obra arquitectónica

2.1. Normas supranacionales

- **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas** (9 de septiembre de 1886, modificado el 4 de julio de 1896 y 13 de noviembre de 1908), en el **Artículo 4** sobre los criterios para la protección de obras cinematográficas, obras arquitectónicas y algunas obras de artes gráficas y plásticas, en su **Literal b)** incluye a los autores de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble situado en un país de la Unión.

Debemos resaltar que la versión del **Numeral 1 del Artículo 2** del mismo Convenio, revisada en París el 24 de julio de 1971, estableció una doble protección para las obras de arquitectura, cuando está en proyecto y cuando la obra está concluida: por un lado, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; por otro lado, ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, topografía, arquitectura o a las ciencias.

- **Decisión 351 - Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos**, de fecha 17 de diciembre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del 21 de diciembre de 1993, establece en el **Literal h)** de su **Artículo 4** que la protección sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas factibles de reproducirse o divulgarse por cualquier medio o

⁵ ORTEGA DOMÉNECH, Jorge. Op. Cit., pp. 15-17.

medio conocido o por conocer, incluye las obras de arquitectura.

2.2. Normas nacionales peruanas

- **Constitución Política del Perú (1993)**, en el **Numeral 8 del Artículo 2** le otorga calidad de derecho fundamental a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.
- **Texto Único Ordenado de la Ley sobre el Derecho de Autor - Decreto Legislativo N° 822**, en su **Artículo 2° numerales 1, 17, 24 y 25** define: como autor a la persona natural que realiza la creación intelectual; obra a toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse; obra originaria la primigeniamente creada; obra derivada la basada en otra preexistente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en el arreglo, la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto. El **Artículo 3** señala que la protección del derecho de autor recae sobre las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. El **Literal g) del Artículo 5** comprende a las obras de arquitectura dentro de su ámbito de protección. El **Artículo 13** dispone que el autor de la obra derivada es titular de los derechos sobre su aporte, sin perjuicio de la protección de los autores de las obras originarias utilizadas para elaborarlas. El **Artículo 79 del Capítulo IV del Título VI**, que trata sobre las obras arquitectónicas, dispone que la adquisición de un plano o proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para realizar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento de su

autor para utilizarlo de nuevo en otra obra. Asimismo, en el primer párrafo del **Artículo 80**, determina que el autor de las obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella, o a su demolición; en el **segundo párrafo**, establece que si las modificaciones se realizan sin el consentimiento del autor, este podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original.

3. Derecho de autor y originalidad

El ámbito de aplicación de los derechos de autor está sujeto a los presupuestos por los cuales se otorga la condición de obra a una creación humana, la cual es su materia central. La esencia de la obra como acto creativo intelectual del ser humano marca el ámbito de acción de los derechos de autor, en la medida que dicha creación constituya una forma de expresión o representación, pues el derecho de autor protege la forma representativa, percibida como la exteriorización de su desarrollo en obras concretas aptas para su reproducción, representación, ejecución, exhibición, etc., según el género al que pertenecen.⁶

El Literal 17 del Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 822, le otorga significado de obra a toda creación intelectual personal y original que pueda ser divulgada o reproducida, vale decir, no es suficiente la existencia de una creación intelectual pasible de representación para acceder al ámbito del derecho de autor; para lograr su protección es obligatorio cumplir así el requisito de la originalidad, el cual es esencial para que una creación sea reconocida.

En el derecho anglosajón (*common law*) una obra será susceptible de protección cuando se encuentre fijada en un soporte material y sea original; esencialmente, que la obra no

⁶ LIPSZYC, Delia. Op. Cit., p. 62.

sea copia de una anterior. En el derecho continental (*civil law*) el único requisito para que una creación alcance la protección del derecho de autor es que sea original, por tal motivo, el derecho surge del hecho de su creación⁷.

En general, ser original presenta dos aspectos: (i) **Aspecto subjetivo**, el cual exige que la obra intelectual que pretende acceder al derecho de autor refleje la personalidad de su autor, pues contiene o representa la forma de expresión que este eligió; y (ii) **Aspecto objetivo**, que implica la ausencia de copia por no existir una obra anterior⁸.

Igualmente, en la **teoría objetiva**, se entiende a la originalidad como algo novedoso, es decir, son susceptibles de protección las creaciones humanas que sean objetivamente nuevas, que con anterioridad no hubiere existido algo idéntico o similar. Por su parte, la **teoría objetiva relativa** propone que una creación será original cuando el autor hubiere organizado en forma nueva elementos o creaciones preexistentes. En la **teoría de la originalidad subjetiva** se protege una obra siempre y cuando la misma sea el reflejo de la personalidad del autor, plantea analizar la relación entre el autor y su creación; vale decir, se busca que la obra plasme la personalidad del autor y no que, a través de la obra, se pueda identificar a este. Para Lipszyc la obra debe tener algo individual y propio del autor. Finalmente, la **teoría de la originalidad intermedia** conjuga las teorías objetiva y subjetiva, pues defiende las creaciones que reflejan la personalidad del autor y que no son copia de obras anteriores. Otero Lastres precisa que la originalidad es objetiva en la medida que es una característica

⁷ INDECOPI. Precedentes y Normativa del Indecopi en Propiedad Intelectual, Serie Compendios Normativos N° 1, cita a Goldstein, Paul y Hugenholtz, diciembre 2014, p. 71.

⁸ CABALLERO LEAL, José Luis. Principios generales en materia de derechos de autor y conexos. Limitaciones y excepciones. Marco normativo internacional. Acciones para la defensa de los derechos de autor, Quinto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, <http://www.wipo.int>

de la obra protegible y es subjetiva en la medida que en si misma es una consecuencia de la capacidad creadora del autor. En esta teoría, es manifiesto que no es suficiente exigir que la obra tenga una impronta significativa de la personalidad del autor, sino, además, tenga un cierto nivel de creatividad⁹.

Para Ortega Doménech, la originalidad es un elemento necesario para activar los derechos de autor. No se limita a la novedad de la creación entendida como un producto único distinto a las otras creaciones intelectuales, por cuanto es un punto de vista distinto a la concepción de original. Citando a Colombet, dice que la originalidad se aprecia de modo subjetivo, como resultado de un proceso de creación personal del autor, mientras que la novedad se concibe como un criterio objetivo, por tener lugar cuando se produce una creación sin existir una anterior e igual. La originalidad de una obra arquitectónica se debe plasmar en un diseño, proyecto, plano, maqueta, o mediante la obra concluida, es decir, apunta a cuando está ejecutada.¹⁰

En efecto, la originalidad exige ineludiblemente un rasgo de individualidad en la obra producida por el autor, que, de acuerdo a las características particulares del campo en que desarrolla su actividad, refleja su huella creativa por consecuencia de su esfuerzo creador. Originalidad implica la individualidad de la obra creada, condicionada a que su forma de expresión mantenga características propias suficientes que permitan distinguirla de otra u otras de su mismo género. Debemos reiterar que el rasgo de individualidad se deberá apreciar en cada caso concreto, de acuerdo a las particularidades que se puedan presentar, sin embargo, para alcanzar la protección del derecho de autor será de exigencia obligatoria que la obra refleje por medio de rasgos, marcas o a

⁹ INDECOPI. Precedentes y Normativa del Indecopi en Propiedad Intelectual, citas a José Miguel Rodríguez Tapia, Eva Valero Martín, Delia Lipszyc y José Manuel Otero Lastres, pp. 72 y 73.

¹⁰ ORTEGA DOMÉNECH, Jorge. Op. Cit., pp. 92-94.

través de su composición, señales de la personalidad del autor de individualidad respecto del resto de su especie.

En tal sentido, respecto de la originalidad, se pueden arribar a las conclusiones siguientes:

- (i) La originalidad exige la existencia de un rasgo de individualidad en la obra del autor y, que de acuerdo con las características propias del desarrollo de su actividad, reflejen su huella creativa, por ser el resultado de su esfuerzo creador.
- (ii) La originalidad es la individualidad de la obra creada, considerada en la medida que su forma de expresión mantenga suficientes características propias, que permitan distinguirla de cualquier otra forma de su género.
- (iii) Siempre será exigible que la obra cuya protección por el derecho de autor se pretenda, refleje por medio de rasgos, marcas o su composición u ordenación, la existencia de esta huella de personalidad que la dote de individualidad frente al resto de su especie.
- (iv) Los alcances de la originalidad se acercan más a la singularidad de la obra que a su novedad, aún cuando comprende a esta.

4. La obra como creación intelectual personal y original

Los Numerales 24 y 25 del Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 822 definen: (i) **obra original** como la primigeniamente creada, es decir, a la primera obra intelectual creada; y, (ii) **obra derivada** la que está basada en una obra preexistente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y la obligación de solicitarle su autorización; su originalidad reside en los arreglos, adaptaciones o transformaciones de la obra originaria.

Son obras derivadas las modificaciones de una obra, como la traducción de una obra literaria o novela, compilaciones de estas tales como las enciclopedias, antologías, cuya originalidad se encuentra en la elección de los temas que la integran. También son obras derivadas las traducciones de obras, la adaptación a guion cinematográfico de una obra literaria, los arreglos de una obra musical, la modificación de una obra de arquitectura, etc.

Respecto de la obra derivada, es titular de los derechos el autor de los arreglos, adaptaciones o transformaciones, derecho que es independiente y diferente a la protección de los derechos del titular de la obra originaria.

5. La protección de las obras arquitectónicas

En las obras arquitectónicas se distinguen los planos, proyectos y la obra acabada. Para su protección por el derecho de autor, presentaba el problema de si se encontraba en la categoría de obra de la técnica u obra plástica. Para Shipley, la arquitectura es la más experimentada y pervasiva¹¹ de las artes; agrega que los trabajos de los arquitectos para dar forma a las ideas para un edificio desde concepciones preliminares en planos y luego en estructuras completas son similares a los esfuerzos de otros creadores; un arquitecto es tan autor como un escultor o un escritor; sus planos, interpretaciones y la estructura resultante mostrará normalmente originalidad y reflejará su personalidad. Según Justice Holmes “*la personalidad siempre contiene algo único. Expresa su singularidad incluso en las letras, y un muy modesto grado de arte tiene en ella algo irreductible, que está en el hombre. Aquello que puede proteger con el derecho de autor a menos que exista una restricción a las palabras del acto*”. El Numeral 1 del Artículo 2 del Convenio de Berna comprende dentro de las obras literarias y artísticas a todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera sea el modo o

¹¹ Que se distribuye, difunde, propaga o extiende.

forma de expresión, lo cual incluye a las obras de arquitectura, como a los planos, croquis y obras relativas a la arquitectura¹².

6. La protección de los proyectos, planos, maquetas, diseños y la originalidad de la obra arquitectónica y obra arquitectónica derivada

Ortega Doménech¹³ comenta lo expuesto por López Quiroga¹⁴ en el sentido de que *“los autores de obras de arquitectura no han encontrado dificultades para el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre sus obras en proyecto; es decir, respecto a los dibujos, planos, croquis, etc., referentes a las mismas; pero una vez ejecutadas en el terreno, todos se han creído con derecho a copiarlas y reproducirlas por medio de la reedificación”*. Sigue: *“La obra arquitectónicaalzada en el terreno es tan obra de arte como cuando se encuentra en proyecto, en planos y croquis, y es ilógico proteger éstos y no proteger la obra edificada (...)”*.

El dueño del edificio no puede especular con la concepción artística del arquitecto, a este último debe reservársele el derecho exclusivo de multiplicar las construcciones edificadas por él. Dice López Quiroga que según los tratadistas, el derecho de reedificación debe sujetarse a las reglas siguientes:

- (i) La obra arquitectónica debe ser, indispensablemente, una obra original y no una construcción ordinaria de tipo corriente.

¹² ORTEGA DOMÉNECH, Jorge. *Arquitectura y Derecho de Autor*, INDECOPI., citas a David Shipley y Oliver Wendell Holmes Jr. Juez Asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos desde 1902 a 1932, Madrid 2005, pp. 24 a 26.

¹³ ORTEGA DOMÉNECH, Jorge. *Op. Cit.*, pp. 68 a 70.

¹⁴ En efecto Ortega Doménech cita lo expuesto por López Quiroga en su obra *“La propiedad intelectual en España”*, Madrid, 1918.

- (ii) El derecho de los arquitectos se refiere al aspecto artístico de su obra, no siendo extensivo a la reproducción de manipulaciones industriales o aplicaciones de procedimientos técnicos, que caen bajo el dominio de la propiedad industrial.
- (iii) El derecho exclusivo de reproducción gráfica del arquitecto sobre el edificio impide la reproducción directa de la obra, pero no el que figure en el aspecto general de un paisaje o lugar, en donde no sea más que un detalle secundario.
- (iv) El derecho de los arquitectos debe estar limitado, como el de los demás autores, por motivos de cultura general, por el derecho de cita y por la publicación en obras destinadas a la enseñanza.

En este extremo del presente ensayo, cabe comentar lo establecido por el Tribunal Supremo Español en la Sentencia N° 1644-2017 del 26 de abril de 2017, que adopta la teoría de la originalidad objetiva: *“1.- Tanto las obras de arquitectura como las ilustraciones, mapas, croquis, planos y obras plásticas relativas a la arquitectura están expresamente mencionadas por el artículo 2º del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, a consecuencia de lo cual el artículo 10.1.f del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) (TRLPI) – BOE.es¹⁵ incluye a las obras de arquitectura como creaciones objeto de la propiedad intelectual, entre ellas los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, también es obra protegida por la propiedad intelectual el edificio o construcción ya ejecutada. (...). 2.- Una obra arquitectónica, proyectada o ya construida, se protegerá cuando constituya una creación humana (arts.1 y 5.1TRLPI),*

¹⁵ <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, aprueba texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, publicado en BOE N° 97 de 22/04/1996.

exteriorizada y original (art.10.1 TRLPI). 3.- Dado el carácter funcional de este tipo de obras, los ordenamientos jurídicos tienden a proteger solo las obras arquitectónicas singulares, con exclusión de las construcciones ordinarias. En este ámbito, por las especiales características de la obra arquitectónica y de los planos y proyectos que sirven para desarrollar su concepción y permitir su ejecución, prevalece una conceptualización objetiva de la originalidad, que conlleva la exigencia de una actividad creativa que, con independencia de la opinión que cada uno pueda tener sobre los logros estéticos y prácticos del autor, dote a la obra arquitectónica de un carácter novedoso y permita diferenciarla de otras preexistentes. (...). 4.- Para decidir si una obra arquitectónica es original y, por tanto, está protegida por las normas de la propiedad intelectual, debe tenerse presente que el carácter funcional de la mayoría de las obras arquitectónicas condiciona muchos de sus elementos y restringe en alguna medida la libertad creativa del arquitecto y sus posibilidades de originalidad.”

7. Proceso contencioso administrativo

Seguido contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, sobre Impugnación de Resolución Administrativa, Expediente N° 1686-2011:

Interpretación Prejudicial N° 121-IP-2013

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en ejercicio de su competencia para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, concedida por los Artículos 32 y 33 de su Tratado de Creación, así como artículos 21, 122 y 123 de su Estatuto, interpretó el párrafo 12 de Artículo 3, los Literales h) y k) del Artículo 4 y el Artículo 5 de la Decisión 351.

Respecto de una obra protegible por el derecho de autor, concluyó que goza de las siguientes características:

- Es una creación intelectual. Es producto del actuar del ser humano; representa al espíritu humano actuando en los diferentes campos de expresión: artísticos, científicos, literarios, entre otros. Esto quiere decir que el producto de la actividad de las máquinas, computadoras, animales o la naturaleza, sin que medie el ingenio humano, no pueden ser considerado como obra.
- Es original. Es decir, que se pueda diferenciar claramente de obras de terceros, lo que lleva implícito que no sea copia o reproducción de otras en cabeza de terceros. Esto es posible, ya que el autor le ha impreso elementos propios de su espíritu. Aunque hayan dos obras parecidas, se podrían considerarlas originales si: 1) una no es una reproducción de la otra, y 2) tienen elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas claramente.

Al evaluar la mencionada originalidad no se tendrá en cuenta el mérito o altura intelectual, artística, técnica, tecnológica o científica. Es decir, se puede escribir algo falso, poco sustentado o falto de investigación profunda, pero si es de creación de un ser humano y se puede diferenciar claramente de los otros escritos existentes, estamos ante una obra original. Lo mismo sucede si se hace un dibujo o pintura con falta de técnica plástica; la originalidad no se otorga por la calidad artística o la utilización adecuada de la técnica, se obtiene por ser un reflejo del espíritu de ese ser humano que plasmó los trazos en el lienzo o el papel.

- Es de naturaleza artística, científica o literaria. Es decir, que se genere en el marco de los diferentes campos donde se desarrolla el espíritu humano.

Respecto a los elementos de una obra derivada, concluyó que son los siguientes:

- La existencia de una obra preexistente. Puede ser la obra original u otra obra derivada.
- Una transformación de la obra originaria en el sentido antes visto.
- Que sea original, de conformidad con el concepto delimitado líneas arriba. Se deben cumplir todos los requisitos para la protección por los derechos de autor; por lo tanto, si no se da la originalidad no es susceptible de protección. Para determinar la originalidad en estos casos se debe hacer un análisis muy detallado; si los cambios no son lo suficientemente relevantes para diferenciar en su forma la obra supuestamente derivada de la preexistente, estaríamos en frente de un caso de reproducción y no de una obra diferente.
- Que la obra derivada sea autorizada por el autor de la obra preexistente, salvo que se encuentre en el dominio público.

En relación con la obra arquitectónica, especialmente de las obras arquitectónicas derivadas, precisó lo siguiente:

- Como obra arquitectónica se protege no solo la obra ya construida, sino a los planos, diseños, maquetas y proyecciones tridimensionales que soportan su construcción.

- El requisito de originalidad de la obra arquitectónica requiere un tratamiento especial. Muchos de los objetos sobre los que recae la arquitectura se realizan teniendo como base la funcionalidad, la naturaleza y las normas técnicas o de urbanismo que los rodean. En este sentido, la originalidad se debe encontrar en los elementos que no sean necesarios de conformidad con dicha funcionalidad, naturaleza o normas técnicas o de urbanismo. Piénsese en una figura de un edificio elaborado con especificaciones técnicas de construcción antisísmica que se basen en elementos externos; todos los edificios que se hagan con esas especificaciones comparten ciertas características comunes. También piénsese en esquemas funcionales de construcción: pasos obligados, espacios para que el aire fluya, techos en forma de V invertida, entre otros; todas las construcciones que se hagan tendrán dichos rasgos característicos de funcionalidad.

Por lo tanto, al determinar la originalidad se debe tener en cuenta estos elementos necesarios. Si el arquitecto le imprime ciertos rasgos personales, diferenciadores, que reflejen su espíritu creativo, como sería el caso de una fachada que diferencie totalmente una obra de las otras del mismo género, estaríamos ante una obra arquitectónica.

- La obra arquitectónica puede ser derivada. Debe tener los requisitos de la obra derivada que planteamos arriba, pero el de originalidad tiene ciertas connotaciones particulares. Cuando la transformación de la obra originaria sea producto de elementos necesarios que se den por la funcionalidad, la naturaleza o normas técnicas o de urbanismo, no se estaría en frente de una obra derivada. Esto es muy común cuando el constructor es diferente del que hace los planos, ya que en el proceso de construcción se podría transformar la obra inicial con miras a cumplir

con los elementos necesarios que se citaron. Por el contrario, si la transformación es caprichosa y, por lo tanto, tiene impresa una actividad creativa, sí estaríamos hablando de una obra derivada protegible por el derecho de autor.

Sentencia de Casación N° 1686-2011 LIMA

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en sede casatoria, emitió la sentencia de 18 de setiembre de 2014, que declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el INDECOPI. Casaron la sentencia de vista y actuando en sede de instancia, revocó la sentencia de primera instancia apelada y, reformándola declaró infundada la demanda de impugnación de resolución administrativa.

La demanda interpuesta a través del proceso contencioso administrativo, tuvo como pretensión principal la nulidad de la resolución administrativa expedida por la Oficina de Derecho de Autor que declaró improcedente la denuncia por infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor y la resolución administrativa emitida por el Tribunal de la Propiedad Intelectual que confirmando la primera, agotó la vía administrativa.

Los hechos controvertidos materia de resolución por las instancias de mérito, consistieron en que a raíz de la compra de un inmueble a futuro, un arquitecto familiar de la compradora modificó los planos de distribución del futuro inmueble elaborado por los ingenieros a cargo del proyecto de construcción, mejorando la distribución del espacio; sin embargo, meses después tomó conocimiento que las modificaciones efectuadas al modelo original que se incorporaron al inmueble que adquirió, también fueron incorporadas a todas las viviendas del condominio respectivo. Lo cual consideró una apropiación de su creación sin

autorización, que afecta su derecho de autor sobre las modificaciones.

Las instancias de mérito estimaron la demanda y declararon nulas las resoluciones de Indecopi, argumentando que las modificaciones efectuadas al plano original mejoraron significativamente el ingreso a la vivienda proyectada, en relación al modelo inicial, otorgándole un valor mayor al inmueble en cuanto a su funcionalidad; por tanto, tales mejoras son propias del diseño interior y, consecuentemente, deben atribuirse a la labor creativa del arquitecto que las diseñó, además agrega que la originalidad de las modificaciones se acredita por las mejoras a la funcionalidad del modelo inicial, lo que redundaba en el diseño y valor del inmueble, a tal grado que la empresa constructora desechó su diseño original y optó por el del demandante, incorporando los cambios a los demás inmuebles ofrecidos en venta.

El recurso de casación interpuesto por el INDECOPI denunció como infracciones normativas:

- a) Interpretación errónea de los Numerales 17 y 25 del Artículo 2 y del Artículo 3¹⁶ de la Ley sobre el Derecho

¹⁶

Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo N° 822.-

“Art. 2°.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente:

(...)

17. Obra: Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.

(...)

25. Obra derivada: La basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en el arreglo, adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto.”

“Art. 3°.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.

de Autor expedida mediante Decreto Legislativo N° 822 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de abril de 1996.

- b) Inaplicación del Artículo 168¹⁷ de la Ley sobre el Derecho de Autor expedida mediante Decreto Legislativo N° 822.

Respecto de las obras arquitectónicas y obras arquitectónicas derivadas, se motiva en que en estas el concepto de originalidad requiere mayores exigencias que a otros campos creativos, debido a que su autor no solo se sirva de su espíritu inventivo o inspiración, pues estas creaciones están fuertemente influenciadas o son dependientes de formas y diseños comunes a su género de construcción. En la arquitectura, el diseño de las construcciones se encuentra severamente informado e inspirado en elementos técnicos y funcionales (normas técnicas, parámetros urbanísticos y normativos), más que ser guiados por la personalidad del autor; principalmente, las obras arquitectónicas responden a los fines de la construcción realizada, su naturaleza, contexto geográfico o paisajista.

La obra arquitectónica para ser original, además de los elementos de funcionalidad o naturaleza del bien, debe contener otros elementos que la doten de la individualidad o personalidad del autor a través de rasgos creativos, tales como

Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.”

¹⁷

Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo N° 822.-

“Art. 168°.- La Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, es la autoridad nacional competente responsable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos; posee autonomía técnica, administrativa y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.”

las formas o disposiciones caprichosas en el diseño, disposición singular de una construcción o elección y combinación de sus materiales, que doten a la edificación de singularidad artística frente a las demás de su género.

Con relación a la obra arquitectónica derivada, el examen de originalidad deberá concentrarse principalmente en el objeto que motivó las mejoras al diseño inicial. Dado que las modificaciones son a una creación arquitectónica original, es preciso analizar si dichos cambios responden a uno de dos aspectos: (i) El cumplimiento o perfeccionamiento de exigencias técnicas o funcionales, es decir, guiados por motivaciones técnicas; o, (ii) La intención de dotar de personalidad a la creación original, lo que sí se encuentra protegido por el derecho de autor.

8. Precedente vinculante

La Sala Suprema, en uso de las atribuciones conferidas por el primer párrafo del Artículo 37¹⁸ de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, estableció en la sentencia casatoria el siguiente precedente vinculante:

- (i) La originalidad de la obra arquitectónica, para los efectos del derecho de autor, deberá buscarse esencialmente en los rasgos creativos que se distancien en mayor medida de los fines propios del modelo realizado, de su naturaleza, su contexto geográfico, paisajista y las exigencias funcionales del cliente, así como las normas técnicas y urbanísticas aplicables al caso; y respondan más bien, en forma particular o en su conjunto, a la individualidad o personalidad artística

¹⁸ **Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS publicado el 29 de agosto de 2008.-**

“Art.- 37°.- Principios Jurisprudenciales
Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante.”

del autor. Para ello, el elemento específico del modelo arquitectónico que es objeto de evaluación o el resultado de la apreciación conjunta de todas o algunas de sus partes, deberá ser sometido a análisis bajo el propósito de identificar si estos responden únicamente a elementos de funcionalidad o características naturales de la especie a la que pertenecen o, por el contrario, contienen rasgos que corresponden al capricho o personalidad propia que el autor ha querido atribuirles, más allá de su funcionalidad o rigurosidad técnica; logrando dotar de individualidad a la obra, en relación con el resto de construcciones de su especie.

- (ii) En el caso de la obra arquitectónica derivada, el examen de originalidad de las modificaciones introducidas al modelo inicial deberá ser más riguroso, a efectos de determinar, con criterio más severo, si ellas han obedecido al cumplimiento de exigencias técnicas o funcionales para la construcción o a la intención de dotar de personalidad a la obra ya acabada.

Lima, 31 de julio de 2019.

SECCIÓN II

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo

LA PROBANZA DEL USO DE LA MARCA A LA LUZ DE LOS NUEVOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Por *Hugo R. Gómez Apac*

Hugo R. Gómez Apac

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Actualmente, Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el que es Magistrado Principal por la República del Perú. Es profesor del curso "Derecho procesal administrativo: procedimiento administrativo general, sancionador y trilateral" en la Maestría de Derecho Público Económico en la Universidad del Pacífico.

Ha sido Presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Director Nacional de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha sido Secretario Técnico de la Comisión de Libre Competencia, Secretario Técnico de la Sala de Defensa de la Competencia y Vicepresidente de la Comisión de Protección al Consumidor.

Ha sido profesor de los cursos Regulación de Servicios Públicos, Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; Instituciones Jurídicas de la Regulación (Maestría Derecho de la Empresa), Derecho Administrativo, Metodología de la Investigación Jurídica y Derecho de la Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú; Organización del Estado y Derecho Público Administrativo (Maestría en Gestión Pública) en la Universidad del Pacífico; y Derecho Administrativo II y Derecho Medioambiental en la Universidad ESAN.

Coautor del Anteproyecto de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, participó en la elaboración de la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina y en el Anteproyecto del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Autor, coautor y director de libros; autor de diversos artículos publicados en libros y revistas de Economía & Derecho, y expositor en diplomados, congresos, seminarios y cursos, tanto internacionales como nacionales.

LA PROBANZA DEL USO DE LA MARCA A LA LUZ DE LOS NUEVOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Hugo R. Gómez Apac

Palabras clave:

uso obligatorio de la marca, formas de probar el uso de la marca, la publicidad como prueba del uso, la presentación de pruebas del uso a través de un recurso administrativo y en el proceso contencioso administrativo

Key words:

mandatory use of the mark, ways to prove mark use, the advertising as proof of use, the presentation of mark use evidence on administrative appeal and judicial review

Resumen:

El presente documento explica los nuevos criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con relación a la probanza del uso de la marca por parte del titular del registro, materia regulada en la Decisión 486 que aprueba el Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. En particular, se explican los dos supuestos de uso de la marca previstos en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, la importancia de la publicidad en el segundo supuesto y sobre el equívoco de considerar que dicho titular está obligado a acreditar un número mínimo de unidades de ventas para probar con éxito el uso

de su marca. Adicionalmente, se explica sobre la posibilidad y condiciones para presentar pruebas adicionales del uso de la marca luego del plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de la referida Decisión, así como al momento de presentar recursos impugnativos (en sede administrativa) o al interponer la demanda contencioso administrativa correspondiente.

Abstract:

This paper explains the new legal criteria established by the Andean Community Court of Justice regarding the mark use proof by the holder of the registry, matter regulated in Decision 486 that approves the Common Regime of Industrial Property of the Andean Community. In particular, it explains the two cases of mark use provided for in the first paragraph of Article 166 of Decision 486, the importance of advertising in the second case and the error of considering that said holder is obliged to accredit a minimum number of sale units to successfully prove the use of his mark. Additionally, it explains the possibility and conditions to present additional evidence to proven mark use after the period of 60 working days provided for in Article 170 of the aforementioned Decision, as well as at the time of presenting administrative appeals or the lawsuit for judicial review.

1. Introducción

El presente trabajo tiene por objeto explicar los cambios jurisprudenciales efectuados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o **TJCA**) en los años 2016 y 2017 con relación a la prueba del uso de la marca, materia regulada en los Artículos 166 (primer párrafo), 167 (segundo párrafo) y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000 (en adelante, la **Decisión 486**).

Es así que se analizarán los nuevos criterios jurisprudenciales establecidos por el TJCA respecto de los dos supuestos de uso de la marca previstos en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486: (i) los productos o servicios puestos en el comercio (ya comercializados) y (ii) los productos o servicios que se encuentran disponibles en el mercado (cuya comercialización es inminente). Se explicará con especial detalle el segundo supuesto —el ofrecimiento de los productos o servicios en el mercado— que por mucho tiempo pasó prácticamente desapercibido en la jurisprudencia del Tribunal, así como lo concerniente a la importancia de la publicidad como prueba del uso de la marca y sobre el equívoco de exigir ventas mínimas para probar dicho uso, aspecto este último relacionado con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 167 de la referida norma andina.

Adicionalmente, se expondrán los criterios jurídicos vertidos por el TJCA con relación a la posibilidad de presentar pruebas del uso de la marca fuera del plazo de 60 días hábiles establecido en el Artículo 170 de la Decisión 486, así como sobre la posibilidad de presentar pruebas adicionales de dicho uso en los procedimientos administrativos recursivos iniciados con la presentación de medios impugnativos (recurso de reconsideración o de reposición, y recurso de apelación o de alzada) y en el proceso judicial de revisión de la actuación administrativa (el proceso contencioso administrativo).

Finalmente, se explicará la lógica subyacente a los cambios jurisprudenciales efectuados por el Tribunal, que consiste en otorgar una mayor protección al derecho que ostenta el titular del registro marcario en desmedro de las expectativas e intereses de quien solicita la cancelación del registro por falta de uso del signo distintivo debido al reconocimiento de que la creación de marcas constituye un recurso ilimitado.

2. La obligatoriedad del uso de la marca

La indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios es la función primaria y fundamental de toda marca. Al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa de manera lógica que dicho producto o servicio procede de una determinada empresa. De modo que este signo distintivo desempeña un papel informativo, consistente en atestiguar ante los consumidores que todos los productos o servicios de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por la misma empresa.^{1, 2}

¹ Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, segunda edición, Gómez-Acebo & Pombo, Abogados – Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid – Barcelona, 2004, p. 70. También en: Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 507.

² Hay otras funciones de la marca. Carlos Fernández-Nóvoa menciona la función indicadora de la calidad, la condensadora del eventual *goowill* o buena reputación y la publicitaria (Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, segunda edición, Gómez-Acebo & Pombo, Abogados – Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid – Barcelona, 2004, pp. 73-79. También en: Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, pp. 508-510).

Luis Bertone y Guillermo Cabanellas mencionan, además de las funciones distintiva y de identificación del origen de los bienes y servicios, la de garantía de la calidad, la publicitaria e informativa, la competitiva, la de protección del titular de la marca y la de protección del consumidor (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, tercera edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2008, Tomo I, pp. 27-70).

Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman coinciden con los autores antes mencionados en que son funciones de la marca la distintiva, la identificadora del origen, la publicitaria, la de garantía de calidad y la de competencia (Daniel R. Zuccherino y Carlos O. Mitelman, *Marcas y Patentes en el GATT – Régimen legal*, Abeledo Perrot S.A.E. e I., Buenos Aires, 1997, pp. 80-86).

De conformidad con lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente. La norma andina se adscribe al denominado “sistema atributivo o constitutivo del derecho de marcas”, lo que significa que el momento a partir del cual una persona adquiere la titularidad del derecho marcario y, por consiguiente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, es con su registro en la oficina nacional de propiedad industrial^{3,4}.

En atención a su importancia como elemento identificador de los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, el derecho sobre la marca puede prorrogarse y mantenerse vigente indefinidamente a través de la renovación sucesiva del registro por nuevos periodos, premiándose de esta forma el esfuerzo de las empresas dirigido a conservar y acrecentar el prestigio de sus signos distintivos mediante inversiones en publicidad y marketing y la mejora e innovación de los productos o servicios ofrecidos para la mayor satisfacción de sus clientes.⁵ El Artículo 152 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca tiene una duración de 10 años y puede renovarse por períodos sucesivos de 10 años.

El empresario puede gozar por tiempo indefinido del derecho exclusivo de usar la marca registrada. Solo tiene que renovar el registro tantas veces lo considere pertinente. Pero el ejercicio de dicho derecho conlleva una carga, una carga

³ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina – Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 367.

⁴ Luis Bertone y Guillermo Cabanellas mencionan que el “registro atributivo” es el de mayor difusión entre los países latinos y que ha sido unánimemente adoptado en los países latinoamericanos. Si bien es más burocrático (pues exige la intervención de una dependencia administrativa registradora) y oneroso (el costo de la tramitación del procedimiento de registro de la marca), tiene la ventaja de ofrecer un derecho con contornos más definidos y ciertos (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Op. Cit., p. 281).

⁵ Gustavo Arturo León y León Durán, Op. Cit., p. 438.

legal⁶: usar la marca. El derecho sobre la marca es una situación jurídica subjetiva de ventaja que puede ejercerse de modo indefinido siempre y cuando se cumpla la carga legal (situación jurídica subjetiva de desventaja) que impone la titularidad del mencionado derecho, que es el uso de la marca en el mercado. ¿Qué sucede si no se usa la marca? Pues se habilita para que cualquier interesado pueda solicitar la cancelación del registro por falta de uso de la marca. En términos más apropiados lo que sucede es que si el titular del registro no utiliza la marca durante el plazo establecido legalmente, caduca el derecho subjetivo que tiene sobre la marca, y al caducar dicho derecho la consecuencia jurídica es la cancelación del registro marcario.

De modo que la línea secuencial es la siguiente: la falta de uso durante el plazo establecido origina la caducidad del derecho subjetivo sobre la marca, y luego esta caducidad habilita para que cualquier interesado solicite la cancelación del registro marcario. La norma andina no reconoce de manera expresa la caducidad del derecho por falta de uso de la marca, sino que de la falta de uso salta directamente a la cancelación del registro. Así, el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión

⁶ Doctrina jurídica autorizada ha señalado que el deber jurídico de usar la marca no es propiamente una obligación (un débito), sino una carga, una carga legal. Así, por ejemplo, Carlos Fernández-Nóvoa afirma que “...es innegable que en este punto el ordenamiento jurídico debe intervenir imponiendo al titular la carga legal de usar la marca registrada...” (Carlos Fernández-Nóvoa, Op. Cit., p. 566); Gustavo León y León señala que “...el uso de la marca constituye sin duda una carga cuya omisión determina la aplicación de la sanción establecida en la norma que es la caducidad del derecho” (Gustavo Arturo León y León Durán, Op. Cit., p. 444); Luis Bertone y Guillermo Cabanellas afirman que “...ya no se discute si debe o no existir una carga de uso, sino solamente cuáles deban ser los límites y efectos de tal cargo...” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Op. Cit., Tomo II, p. 285); y Alfredo Corral menciona que “...El uso no es una obligación del titular del registro, el uso es una carga que pesa sobre dicho titular, so pena de que en algún momento la falta de ese uso permita el ejercicio de una acción —de cancelación— que podría extinguir el derecho al uso exclusivo que se adquiere con el registro” (Alfredo Corral Ponce, *Temas Actuales de Propiedad Intelectual – Una perspectiva Latinoamericana*, sin editorial, Quito, 2015, pp. 46 y 47.

486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los 3 años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación⁷.

La carga legal de usar la marca, impuesta al titular del registro como condición para que goce del uso exclusivo de dicho signo distintivo en el mercado, traduce lo que se conoce como el principio del uso obligatorio de la marca registrada, principio que, en palabras de Carlos Fernández-Nóvoa⁸, constituye una de las piezas básicas del Derecho de Marcas. Por virtud de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, en la Comunidad Andina rige el principio del uso obligatorio de la marca registrada, por lo que dicho principio tiene plena vigencia en sus cuatro países miembros en aplicación, a su vez, de los principios de primacía, aplicación directa y efecto directo propios del ordenamiento jurídico comunitario andino.⁹

El uso obligatorio de la marca cumple finalidades esenciales y funcionales. Entre las finalidades esenciales se tiene en cuenta que el uso obligatorio de la marca consolida a esta como bien inmaterial en el sentido de permitir su ingreso en la mente de los consumidores. Otra finalidad esencial es aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del registro de marcas con la realidad viva [verdad material] de la utilización de las marcas en el mercado. Como finalidad funcional se tiene que

⁷ La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

⁸ Carlos Fernández-Nóvoa, Op. Cit., p. 565.

⁹ Es importante precisar que el titular de la marca no está obligado a usar su marca, pero como sí tiene la carga legal de usarla, la falta de uso origina la posibilidad de que un tercero solicite la cancelación del registro marcario.

el uso real de las marcas evita la saturación del registro con marcas no usadas.¹⁰

Se suele mencionar como la primera norma que reguló el uso obligatorio de la marca registrada la ley federal suiza concerniente a la protección de marcas de fábrica y de comercio del 19 de setiembre de 1879¹¹, cuyo Artículo 10 establecía que “*Será privado de sus derechos resultantes del registro el derechohabiente [titular] que no haya hecho uso de su marca durante tres años consecutivos*”¹².”

El Artículo 5.c.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual de 1883¹³ establece que si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción. La primera parte del Artículo 19.1 del Acuerdo sobre los ADPIC de 1994¹⁴ señala que si para mantener el registro se

¹⁰ Carlos Fernández-Nóvoa, Op. Cit., pp. 566 y 567.

¹¹ Ley federal concerniente a la protección de marcas de fábrica y de comercio (*Loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce*) del 19 de diciembre de 1879, decretada por la Asamblea General de la Confederación Suiza, publicada en la *Feuille Fédérale Suisse*, Año XXXII, Vol. 1, N° 2, del sábado 10 de enero de 1880.

¹² Traducción propia de:

"Art. 10. Sera déchu des droits résultant de l'enregistrement l'ayant droit qui n'aura pas fait usage de sa marque pendant trois années consécutives."

¹³ De fecha 20 de marzo de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

¹⁴ Acuerdo de la Ronda de Uruguay: ADPIC – Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994.-

“Artículo 19
Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá

exige el uso, el registro solo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de 3 años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. En el caso de los países miembros de la Comunidad Andina el plazo para cancelar el registro por falta de uso de la marca es de 3 años consecutivos¹⁵. En Europa el plazo para declarar la caducidad de la marca por ausencia de uso efectivo es de 5 años ininterrumpidos¹⁶.

anularse después de un periodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. *Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.”*

¹⁵ Artículo 165 de la Decisión 486.

¹⁶ Este plazo estaba contemplado inicialmente en el Artículo 12.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo del 21 de diciembre de 1988, publicada el 11 de febrero de 1989; luego sustituido por el Artículo 10.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de octubre de 2008, publicada el 8 de noviembre de 2008; y actualmente se encuentra en el Artículo 19.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, publicada el 23 de diciembre de 2015.

“Artículo 19

La falta de uso efectivo como causa de caducidad

1. *Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.*
(...)”

En resumen, el uso de la marca es un requisito esencial [es una carga legal] para la conservación del derecho sobre el signo distintivo. El uso tiene que efectuarse para evitar que el derecho sobre la marca caduque (con la consiguiente cancelación del registro), jugando así el uso un papel esencial en la vida del registro, ya que sin uso, en algún momento el registro se interrumpiría.¹⁷

3. Los dos supuestos que acreditan el uso de la marca previstos en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486. La importancia de la publicidad en el segundo supuesto.

Luis Bertone y Guillermo Cabanellas mencionan que en el derecho comparado existen diversas posiciones sobre lo que se entiende como uso de la marca y, citando a Aracama Zorraquín,¹⁸ los referidos autores mencionan que las posiciones pueden agruparse en dos categorías principales. La primera, en la que basta cualquier uso de la marca con tal que indique o manifieste la relación de esta con su titular y los productos o servicios ofrecidos por él, supuesto en el cual pueden ser suficientes el uso publicitario, el empleo de la marca en circulares, lista de precios y facturas y en general toda mención oral o escrita que se haga de las marcas por su anuncio mural, en vehículos, aparatos de sonido, prensa, radio, televisión, cine, etc. La segunda, con un enfoque más estricto, que exige que los productos o servicios hayan sido vendidos o suministrados.¹⁹

Frente a una solicitud de cancelación del registro por falta de uso de la marca el titular del registro puede defenderse alegando que sí usó la marca. ¿Cómo puede probar el uso de

¹⁷ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, séptima edición, Abeledo Perrot S.A., Buenos Aires, 2010, p. 239.

¹⁸ Citado en los siguientes términos: Aracama Zorraquín, *Sobre el tema del uso obligatorio de la marca*, en “El Derecho” (1982), t. 97, p. 910.

¹⁹ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Op. Cit.*, p. 296.

la marca? ¿Sólo con ventas y contratos ya realizados? ¿Puede probarlo con la intención de vender? ¿Con la publicidad del producto identificado con la marca? Jorge Otamendi, con un criterio amplio que comprende tanto los actos de intercambio como cualquier otra forma de disposición del producto, menciona como modalidades de uso la entrega de muestras gratis, la publicidad previa al lanzamiento, las degustaciones, las entregas en préstamo para pruebas, las demostraciones, etc.²⁰

Para entender las modalidades de uso de la marca se suele hacer referencia a la Sentencia de fecha 11 de marzo de 2003 del Caso “Ansul”²¹, en el cual el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas señaló lo siguiente:

“...Así, el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente...”²²

El Caso “Ansul” evidencia dos hipótesis de uso de la marca. Por un lado, con productos (o servicios) ya comercializados, es decir, ya vendidos, ya suministrados, ya contratados. Por el otro, con productos o servicios cuya comercialización es inminente y respecto de la cual los consumidores han tomado conocimiento a través de la publicidad. En este segundo supuesto, los productos o servicios aún no han sido comercializados, aún no han sido vendidos o suministrados, pero ello pronto ocurrirá, está a punto de suceder, la comercialización es inminente, puesto que esa es la intención genuina del titular del registro marcario.

²⁰ Jorge Otamendi, Op. Cit., p. 242.

²¹ Ansul BV contra Ajax Brandbeveiling BV.

²² Al respecto, ver: Carlos Fernández-Nóvoa, Op. Cit., pp. 582 y 583; también: Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Op. Cit., p. 790.

Con relación a la prueba del uso de la marca en los países miembros de la Comunidad Andina, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 preceptúa lo siguiente:

*“**Artículo 166.-** Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
(...)”*

(Subrayado agregado)

El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contempla dos supuestos para probar el uso de una marca. El primero, probando que los productos o servicios que distingue la marca **han sido puestos en el comercio**. El segundo, acreditando que los productos o servicios que distingue la marca se encuentran **disponibles en el mercado**. En ambos supuestos en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Probar que los productos o servicios han sido puestos en el comercio significa transacciones efectivamente realizadas, tales como venta, suministro, alquiler, contrato de prestación de servicios, etc. Así, productos puestos en el comercio implica que las mercancías ya han sido comercializadas, que los servicios ya han sido prestados, lo que se entiende como auténticos actos de comercio. La prueba de tales actos, como es natural, es través de contratos, facturas (u otros comprobantes de pago), registros de ventas, estados financieros, declaraciones tributarias, transferencias bancarias, títulos valores, etc.

Por su parte, acreditar que los productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado se explica como la oferta de contratar, como el ofrecer los productos o servicios en el mercado. En este segundo supuesto, los productos o servicios están disponibles en el mercado pero aún no han sido adquiridos. Los productos o servicios están ofrecidos al público; por ejemplo, los productos colocados en las vitrinas o escaparates de la boutique que los ha fabricado o los servicios de asesoría legal ofrecidos a través de un establecimiento abierto al público. Son productos o servicios que se encuentran disponibles o al alcance de los consumidores. La adquisición o comercialización de los productos o servicios es inminente, puede ocurrir en cualquier momento.

Para conocer la posición que antes tenía el TJCA sobre la forma de probar el uso de la marca registrada cabe traer a colación la Interpretación Prejudicial N° 024-IP-2010 de fecha 21 de abril de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1852 del 9 de julio de 2010, en la que se estableció que:

“ (...) el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.’ (Proceso N°116-IP-2004, Marca: ‘CALCIORAL’, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005).”²³

²³ Página 39.64 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1852 del 9 de julio de 2010.

Como puede observarse, el TJCA consideraba que la mera intención de usar la marca o la publicidad era insuficiente para acreditar el uso real y efectivo de la marca. El uso debía manifestarse de forma externa y pública para que fuera real y no simplemente formal o simbólico. El Tribunal exigía la existencia de auténticos actos de comercio para acreditar el uso de la marca, como es el caso de ventas y transacciones ya realizadas. Así, para referirse a la prueba del uso de la marca, el TJCA centraba su atención únicamente en lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 167 de la Decisión 486²⁴, que a la letra dice:

“Artículo 167.- (...)

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.”

La disposición transcrita prescribe que el uso de la marca puede demostrarse mediante facturas comerciales (y otros comprobantes de pago), documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. Otros documentos que pueden demostrar la regularidad y cantidad de la comercialización pueden ser contratos, títulos valores, transferencias bancarias, comunicaciones y cualquier otro documento que acredite la venta o transacción realizada o el pago por la adquisición de mercancías o servicios. Es fácil constatar que el segundo párrafo del Artículo 167 menciona únicamente pruebas conducentes a probar el primer supuesto previsto en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486: los productos puestos en el comercio; pero olvida mencionar las pruebas que

²⁴ Es el caso, por ejemplo, de la Interpretación Prejudicial N° 13-IP-2015 de fecha 14 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2335 del 8 de mayo de 2014.

acreditarían el segundo supuesto, que es colocar los productos o servicios a disposición del mercado.

El año 2017 el TJCA modifica su criterio jurisprudencial sobre la forma de probar el uso de la marca. El cambio se inicia con la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2990 del 21 de abril de 2017, en la cual el Tribunal Andino señaló lo siguiente²⁵:

*“En primer lugar, para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, **productos**) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.*

(...)

...para probar el uso de una marca, o se prueba la comercialización del producto (puesto en el comercio) distinguido por ella, o se prueba que dicho producto se encuentra disponible en el mercado (la oferta del producto en el mercado). En este segundo caso, acreditan el uso de la marca la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar.”²⁶

La cita transcrita evidencia el reconocimiento de los dos supuestos previstos en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486: (i) productos o servicios puestos en el comercio (ya comercializados) o (ii) productos o servicios que se encuentran disponibles en el mercado (simplemente ofertados y cuya comercialización es inminente). Adicionalmente, en la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015 se dan ejemplos que acreditan el uso de la marca en cada supuesto, tal como se aprecia a continuación:

²⁵ Al responder las preguntas 2.1 y 2.2 de la autoridad consultante que aparecen en las páginas 11, 12 y 13 de la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015.

²⁶ Páginas 11 y 13 de la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015.

“En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.”²⁷

Conforme a lo establecido en la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015, y en lo relativo a lo establecido en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, se puede probar el uso de la marca de las dos formas siguientes:

- a) Pruebas que acreditan el primer supuesto (productos o servicios puestos en el comercio): contratos, facturas comerciales (u otros comprobantes de pago), documentos contables (estados financieros, registros de ventas) y certificaciones de auditoría que acrediten la comercialización del producto.
- b) Pruebas que acreditan el segundo supuesto (productos o servicios que se encuentran disponibles en el mercado): la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales,

²⁷ Páginas 11 y 12 de la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015.

folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, entre otros).

El nuevo criterio jurisprudencial del TJCA reconoce la importancia de la publicidad como medio probatorio del uso de la marca registrada. La publicidad no puede ser menospreciada. Carlos Fernández-Nóvoa menciona algunos escenarios en los cuales la publicidad resulta suficiente para probar el uso de la marca, como es el caso de la publicidad previa a una campaña de ventas, así como aquella vinculada a actos preparativos serios y eficientes de inicio del proceso de fabricación y venta de los artículos de marca²⁸. Jorge Otamendi explica uno en particular, que es la publicidad previa al lanzamiento²⁹. Úrsula Wittenzellner también alude a la publicidad de referencia, es decir, la publicidad de productos que en poco tiempo serán lanzados al mercado³⁰. Gustavo

²⁸ Este autor afirma que es posible “... sostener que la carga del uso de la marca debe estimarse cumplida cuando la publicidad de la marca esté respaldada por una oferta potencial de los artículos diferenciados por la misma. De aquí se sigue que existirá un uso efectivo de la marca siempre que ésta se difunda en la publicidad precedente a la iniciación de las campañas de venta de los productos (...) Cabe afirmar igualmente que se realiza un uso efectivo de la marca en la hipótesis de que, si bien la publicidad no se conecta inmediatamente con una campaña de ventas del artículo de marca, el titular puede demostrar, sin embargo, que está desarrollando preparativos serios y eficientes para iniciar el proceso de fabricación y venta de los artículos de marca...” (Carlos Fernández-Nóvoa, Op. Cit., pp. 587 y 588).

²⁹ “Previo al lanzamiento de un producto, se realizan a veces campañas publicitarias intensas y costosas que lo anuncian. En ellas se hace conocer, se publicita, la marca con que se venderá el producto. Hay casos en los que hasta se mantiene oculto el producto de que se trata, no así su marca. No hay aplicación ni producto en el mercado, pero claramente hay un acto preparatorio que hasta puede ser considerado uso de marca. De todas formas, para que este uso tenga valor, deberá haber una inmediata continuidad entre la campaña y la aparición en el mercado del producto o servicio con esa marca.” (Jorge Otamendi, Op. Cit., p. 241).

³⁰ Úrsula Wittenzellner, *Derecho de Marcas en la Argentina. Bases y Desarrollo* (Traducido por Paulo Cavaleri; prólogo de Ernesto Aracama Zorraquín), Abeledo-Perrot Sociedad Anónima Editora e Impresora, Buenos Aires, 1989, p. 152. Esta autora menciona como otro supuesto que por sí mismo acredita el

León y León, en cambio, teniendo en cuenta, en parte, la anterior posición del TJCA³¹, se muestra escéptico de que los actos preparatorios y la publicidad puedan dar por satisfecha la obligación de uso de la marca, aunque reconoce que no faltan razones para admitir un criterio más amplio³². Y eso es precisamente lo que ha hecho el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015, establecer un criterio más amplio al reconocer la importancia de ciertos actos preparatorios (contar con un establecimiento comercial o industrial), de la publicidad y de la oferta de contratar como elementos probatorios suficientes para acreditar el uso de la marca en lo que respecta al segundo supuesto: probar que los productos o servicios identificados con la marca se encuentran disponibles en el mercado.

¿Es posible acreditar el uso de la marca incluso sin haber vendido un solo producto? La respuesta es afirmativa con el nuevo criterio jurisprudencial del TJCA. Todavía no se ha vendido un solo producto, pero pronto comenzarán las ventas, la comercialización es inminente. Y es que no es un uso simplemente simbólico tener un establecimiento comercial o industrial, invertir en publicidad y ejecutar actos concretos conducentes a conseguir clientes o contratos (mediante cartas, correos electrónicos, etc.). Todo esto tiene un costo, una erogación que se refleja en la obtención de permisos o autorizaciones para el funcionamiento del establecimiento comercial o industrial; el costo de implementar dicho establecimiento (mobiliario, oficinas, máquinas); el registro ante la autoridad tributaria; los gastos notariales y registrales que acreditan la existencia de la persona jurídica, de ser el caso; los costos de la contratación de personal; los gastos que

uso de la marca la publicidad con una marca cuando la frase publicitaria ha sido registrada como marca.

³¹ Cita a las ya mencionadas Interpretaciones Prejudiciales números 116-IP-2004 y 24-IP-2010.

³² Gustavo Arturo León y León Durán, Op. Cit., p. 485.

irroga la inversión en publicidad y marketing; los costos de enviar comunicaciones, concertar reuniones, proponer acuerdos, viajar, etc., conducentes a lograr la contratación de clientes, entre otros.

Pensemos en un ejemplo sencillo: un restaurante. Asumamos que Ticio desea operar un restaurante bajo la marca registrada (y nombre comercial) “Casiopea”. Si gasta en la constitución de una empresa (el costo de los servicios notariales y registrales), esta obtiene su registro de contribuyente, compra o alquila un local para el funcionamiento del establecimiento comercial (con una inversión de al menos US\$ 10.000,00), obtiene licencia municipal de funcionamiento, contrata personal (cocinero y mozos con contrato a plazo fijo de seis meses), adquiere el mobiliario correspondiente (un letrero con el nombre comercial, insumos, cocinas, lavaderos, mesas, sillas, manteles, vajilla, licores, cubiertos, adornos y otros enseres con un valor total aproximado de US\$ 12.000,00), contrata anuncios publicitarios en la radio, televisión, periódicos o redes sociales (unos US\$ 3.000,00), e invita a unas 50 personas a un cóctel de inauguración (con un costo de US\$ 1.500,00), es evidente que hay una voluntad genuina de vender platos de comida. Sería absurdo cancelar el registro marcario “Casiopea” de Ticio simplemente porque todavía no ha vendido un solo plato de lentejas. La comercialización es inminente. Si todo sale bien, pronto empezará a vender sus primeros platos de comida.

En una posterior jurisprudencia, el TJCA ha consolidado el criterio sobre los dos supuestos que permiten acreditar el uso de la marca. Así, en la Interpretación Prejudicial N° 159-IP-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3186 del 9 de febrero de 2018, el Tribunal Andino ha señalado lo siguiente:

“...se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los

productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender (...) que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

...Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.”³³

El segundo supuesto consiste en acreditar que los productos (o servicios) se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. Aun no han sido adquiridos por los clientes o consumidores, pero pronto ocurrirá, en cualquier momento; es decir, la comercialización es inminente.

4. ¿Es necesario tener éxito empresarial para conservar la marca registrada?

En el ejemplo de “Casiopea” es evidente que Ticio está poniendo a disponibilidad de los consumidores su restaurante. Es obvio que desea vender la mayor cantidad de platos de comida, pero va a depender finalmente de los consumidores si logra vender la cantidad esperada. Si la oferta culinaria ofrecida en el restaurante de Ticio no es del agrado de los consumidores, él venderá menos de lo esperado, pero no por ello hay ausencia de uso de la marca.

Con relación a si se debe acreditar o no un número mínimo de unidades de venta para probar el uso de la marca registrada resulta pertinente apreciar los siguientes párrafos de la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015 (entendiendo por “productos” tanto a los “bienes” como a los “servicios”):

³³ Página 7 de la Interpretación Prejudicial N° 159-IP-2017.

“Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.”³⁴

La parte citada de la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015 marca un giro importante con relación a si es necesario probar un número mínimo de ventas para acreditar el uso de la marca. El nuevo criterio jurisprudencial del TJCA sostiene que no. La razón de esto es el reconocimiento de lo que realmente sucede en el mercado y en los negocios. ¿Acaso todos los empresarios tienen éxito? Sería absurdo que solo los empresarios que logran las ventas esperadas (o más) conserven sus marcas. El mercado es una realidad dura, cambiante e implacable, a veces se tienen clientes, a veces no. Son muchos los casos que se

³⁴

Página 11 de la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015.

pueden mencionar en los que a famosos empresarios, les tomó años consolidar y catapultar sus negocios.³⁵

Para probar el uso de la marca basta demostrar una intención clara, seria e inequívoca del titular de comercializar el producto o prestar el servicio con la marca en cuestión³⁶. Basta con acreditar la voluntad genuina de querer vender. El concretar una venta depende de muchas variables. El precio y calidad del producto posiblemente sean los factores más decisivos, pero también hay factores externos que no dependen de la voluntad del empresario. Épocas de recesión económica generan una disminución sustancial de las ventas. ¿Cómo entonces exigir siempre un número mínimo de ventas para acreditar el uso de la marca? El Tribunal Andino ha señalado que lo establecido en la norma andina no tiene por objeto castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados. ¡Los fracasados, los desafortunados tienen derecho a conservar sus marcas!

Modulemos un poco el ejemplo del restaurante “Casiopea” de Ticio. Su sueño siempre fue ser un gran chef, recibir las estrellas Michelin. Sin embargo, su ambición no va de la mano de su talento. Cocina mal. Es desaprobado en las escuelas de gastronomía. Pero él no se desalienta. Instala su restaurante y se coloca como chef. Inventa platos exóticos. Para él son una maravilla, para sus clientes un asco. Solo sus parientes y amigos cercanos van de vez en cuando a “Casiopea”. Por el cariño que le tienen disimulan su desagrado por los platos que él prepara. Como Ticio es terco, no cesa en su cometido. Un mes vende solo diez platos, al siguiente ocho, luego sube a

³⁵ Si bien no compartimos la posición de Gustavo León y León en cuanto a la intensidad del uso, este autor al menos reconoce que “...la ley no pretende exigir que todas las marcas deban ser los signos líderes de ventas y popularidad en el mercado...” (Gustavo Arturo León y León Durán, Op. Cit., p. 487).

³⁶ Jorge Otamendi, Op. Cit., p. 244.

nueve. Pero él no se rinde. ¿Deberíamos quitarle la marca registrada “Casiopea” por sus pocas ventas? La respuesta de la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015 es un rotundo no. Tiene derecho a conservarla. En su actuación hay una intención clara, seria e inequívoca de querer vender. Él tiene la voluntad genuina de vender, lo que es suficiente para acreditar el uso de la marca. Con los años se da cuenta de su falta de talento y contrata a un verdadero chef. Luego de entregar el mandil y gorro al nuevo chef la situación empieza a cambiar, poco a poco aparecen más clientes, las ventas suben y “Casiopea” se vuelve un lugar famoso. Ticio conservó su marca no por haber tenido éxito empresarial desde un inicio, sino porque no cesó en su lucha por permanecer en el mercado, realidad que viven muchos empresarios, especialmente los pequeños. La pauta que marca el nuevo criterio jurisprudencial del TJCA es que para conservar la marca basta acreditar la voluntad genuina de querer vender; probar la intención clara, seria e inequívoca de querer vender. Por tanto, no corresponde que la oficina nacional competente exija al titular del registro marcario un número mínimo de ventas para que él pueda probar el uso de su marca y así evitar que se cancele su registro.³⁷

No perdamos de vista que la segunda parte del Artículo 19.1 de los ADPIC señala que se reconocerán como razones válidas

³⁷ Asumamos un escenario diferente, no de fracaso comercial, sino de productos lujosos, excesivamente caros. Los automóviles Bugatti cuestan millones de euros: El Bugatti “Chiron Sport” unos 2,65 millones de euros, el Bugatti “Divo” unos 5 millones de euros, el Bugatti “La Voiture Noire” unos 11 millones de euros (<https://www.motorpasion.com/superdeportivos/coches-caros-mundo>, visitado el 15 de agosto de 2019). Posiblemente respecto de esta clase de vehículos no se venda una sola unidad en algún país miembro de la Comunidad Andina, pero el hecho de que no se haya vendido una sola unidad en dicho país no significa que no haya uso de la marca, si es que tales vehículos sí se venden en otros países y los consumidores (especializados) del país miembro de que se trate toman conocimiento de ello a través de la publicidad en internet, revistas especializadas, las noticias, las redes sociales, etc. No se necesita la existencia de ventas para probar el uso de una marca; lo relevante es probar que en el sector pertinente del mercado la marca ha ingresado en la mente del consumidor.

de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma³⁸. El empresario va a querer vender todo lo que se pueda, pero no va a depender de su voluntad que tal cosa suceda. Sus clientes y los consumidores son los que finalmente deciden. Para probar el uso de la marca basta que los productos aparezcan en los escaparates o vitrinas de las tiendas, basta que el restaurante esté abierto al público. No depende de la voluntad de los dueños de estos establecimientos comerciales el garantizar un número mínimo de unidades de venta. Factores externos a su voluntad pueden provocar que las ventas sean bajas.

5. Supuestos que justifican el no uso de la marca registrada

Precisamente con relación a los factores externos a la voluntad del titular del registro marcario, el último párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que el registro no podrá cancelarse cuando dicho titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otras razones, a eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

El caso fortuito y la fuerza mayor son situaciones extraordinarias, imprevisibles e irresistibles que impiden el uso de la marca. Son ejemplos de caso fortuito los desastres naturales como terremotos, maremotos, tornados, inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas, etc. Los casos de fuerza mayor pueden dividirse en los actos determinantes de terceros (guerras, atentados terroristas, huelgas, sabotajes, entre otros) y los llamados actos del príncipe (leyes³⁹ o

³⁸ Ver nota a pie de página 14 precedente.

³⁹ Por ejemplo, una ley que establece restricciones a las importaciones.

reglamentos administrativos, actos administrativos⁴⁰, mandatos judiciales⁴¹, órdenes de la policía).⁴²

Como sostiene Jorge Otamendi, el concepto de fuerza mayor debe ser interpretado en forma prudente y amplia. No es necesario que haya una guerra o se haya incendiado una fábrica para justificar el no uso. Es suficiente que el uso, por razones ajenas al usuario autorizado, no pueda desenvolverse en condiciones normales en el mercado. Así, podría suceder que al poco tiempo de haber sido registrada una marca, aparece en el mercado una imitación de la marca que logra una fuerte penetración en él. En un escenario así, es lógico que el titular de la marca prefiera esperar que la justicia, a instancia suya, ordene la cesación del uso ilícito. Es legítimo que el titular no quiera usar su marca en ese mercado alterado por la aparición del producto con la marca espuria, para así evitar que la confusión del público dañe su prestigio.⁴³

Además de los casos de fuerza mayor o caso fortuito, el último párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 prevé la existencia de “otros supuestos” que justifican el no uso de la marca. Estos otros supuestos no necesariamente son extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. Un primer caso puede ser el de las ventas que ocurren solo en determinadas fechas o periodos. Como se sabe, hay productos o servicios que son ofertados de manera intermitente o estacional. Es el caso de los productos propios del verano, del invierno, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países miembros de la Comunidad Andina (día de la independencia, día de la madre,

⁴⁰ Por ejemplo, una resolución administrativa que deniega el registro sanitario que permitiría la comercialización de un medicamento.

⁴¹ Por ejemplo, una resolución judicial que ordena el embargo de mercancías.

⁴² Sobre los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito se recomienda Gustavo Arturo León y León Durán, *Op. Cit.*, pp. 451-453.

⁴³ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, tercera edición, Abeledo-Perrot S.A. E. e I., Buenos Aires, 1999, pp. 251 y 252.

navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos, escenarios es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión (v.g. no todo el año se venden árboles de navidad).⁴⁴

Un segundo caso puede ser el que el empresario titular del registro esté atravesando por dificultades económicas o financieras. La Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015, como ya se ha mencionado, claramente establece que no es intención del primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Por tanto, el hecho de que en determinados periodos el titular de la marca haya atravesado por problemas económicos o financieros y, por tanto, no haya podido concretar ventas o contratos, es una causa justificada de la falta de uso. Lo relevante, como también ya se ha dicho, es probar que se tuvo la voluntad genuina de vender, aunque al final no se hayan podido concretar las ventas por las razones que fuere. Un empresario puede vender menos de lo esperado y por consiguiente atravesar una crisis económica debido a procesos inflacionarios, el incremento de los impuestos, la aparición de productos sustitutos, nuevos hábitos de consumo, el establecimiento de salvaguardias que restringen las importaciones, la apreciación de la moneda local, el incremento de los costos laborales, la subida de la tasa de interés para la obtención de créditos, un cambio en las normas de zonificación o de desarrollo urbano, la migración de las personas a otras zonas geográficas, etc. Son incontables las causas, ajenas a la voluntad del titular de la marca, que pueden provocar una disminución sustancial de las ventas o incluso la ausencia de ventas durante determinados periodos. Situaciones de insolvencia o quiebra constituyen motivo suficiente para justificar la ausencia de uso de una marca.

⁴⁴ Ver tercer párrafo de la página 12 de la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015.

En tal sentido, no estamos de acuerdo con Gustavo León y León cuando sostiene que es inaceptable que el empresario justifique la falta de uso en el hecho de que se encuentra atravesando por problemas económicos o financieros, que la empresa no ha podido concretar negocios o contratos relacionados con la marca o que los competidores que ofertan productos similares impiden que la venta del producto con la marca registrada sea rentable⁴⁵. Por supuesto que el empresario puede justificar la ausencia de ventas en el hecho de que atraviesa una coyuntura económica complicada, en la entrada de nuevos competidores, en la aparición de nuevas tecnologías, etc. Depende de él si cierra o no su negocio, no de la autoridad marcaría. Regresemos al ejemplo de Ticio y su sueño de ser un gran chef. Su fracaso inicial en el mercado no debería conllevar la pérdida de su marca. ¿Acaso para conservar su marca tendría que vender los platos de comida a un centavo de dólar y así satisfacer la absurda exigencia de la oficina de marcas? Como se señala en la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015:

“...Lo que es inadmisibles es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.”⁴⁶

El criterio jurisprudencial citado le exige a la autoridad de propiedad industrial una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analizando caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que se le pide a la oficina de marcas no es otra cosa que sentido común. Que acepte que es una realidad de todo mercado que hay empresarios que ganan y otros que

⁴⁵ Gustavo Arturo León y León Durán, Op. Cit., p. 455.

⁴⁶ Página 12 de la Interpretación Prejudicial N° 244-IP-2015.

pierden; pero el hecho de que estos últimos se esfuercen por permanecer en el mercado, luchando por sobrevivir, no debería ser agravado con la pérdida de la marca.

6. Sobre la posibilidad de presentar pruebas del uso de la marca fuera del plazo previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486 o a través de los recursos impugnativos

El Artículo 170 de la Decisión 486 prescribe lo siguiente:

“Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.”

La anterior posición del TJCA con relación a la norma andina transcrita era prácticamente parafrasearla. Así, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial N° 202-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2684 del 15 de marzo de 2016, cuyo texto pertinente era el siguiente:

“El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la oficina de registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:

- *Presentación de la solicitud.*
- *Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.*
- *Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.*

- *Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.*

*De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria.*⁴⁷

Con la Interpretación Prejudicial N° 2-IP-2017 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3073 del 4 de agosto de 2017, se introduce un nuevo criterio jurisprudencial con relación al mencionado artículo, tal como se aprecia a continuación:

“...el Artículo 170 precitado prevé el plazo de 60 días a efectos de que el titular haga valer sus alegatos y presente las pruebas que estime convenientes. Dicho plazo debe ser analizado considerando la finalidad de la acción de cancelación de una marca, la cual busca retirar del registro aquellos signos que no vienen siendo usados en el mercado; esto es, aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado (...) conforme lo prescribe el principio de verdad material.

...En ese sentido, el plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486 es un plazo que deben respetar tanto el titular de la marca como la autoridad nacional competente. Sin embargo, considerando que hay escenarios en los que es razonable cierta demora en la obtención de los medios probatorios relevantes, este Tribunal considera que si el titular de la marca solicita una ampliación antes del vencimiento de dicho plazo y su solicitud se encuentra debidamente motivada, se podrá aceptar la presentación de nuevas pruebas después del vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la autoridad administrativa aún no se haya pronunciado y se asegure el respeto al principio de contradicción; esto es, que las nuevas pruebas

⁴⁷

sean trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto.

La referida interpretación constituye una garantía a favor del administrado, el cual mantiene la posibilidad, si se presentan las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, de presentar pruebas fuera del referido plazo a efectos de que estas sean evaluadas por la autoridad competente en tanto esta no haya emitido su pronunciamiento; o, de ser el caso, a través de los recursos impugnativos que la legislación interna de cada país miembro establezca.

...En suma, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar un debido procedimiento.⁷⁴⁸

El criterio jurídico introducido por la Interpretación Prejudicial N° 2-IP-2017 empieza reconociendo que el titular del registro marcario tiene el plazo de 60 días hábiles para probar el uso de la marca; sin embargo, también reconoce que hay situaciones excepcionales en las cuales puede haber una demora justificada para la obtención de tales pruebas. Pensemos, por ejemplo, la situación de ciertos supermercados que pagan a sus proveedores después de 3 o 6 meses de haber recibido la mercadería. Cuando el supermercado ostenta posición de dominio suele imponer como práctica explotativa⁴⁹ la demora en el pago de los productos adquiridos⁵⁰. En este caso el proveedor entrega la mercadería al supermercado en consignación, y luego de 3 o 6 meses el supermercado paga el

⁴⁸ Páginas 16 y 17 de la Interpretación Prejudicial N° 2-IP-2017.

⁴⁹ Modalidad de abuso de posición de dominio si así lo reconoce de modo expreso la legislación nacional de defensa de la libre competencia correspondiente.

⁵⁰ Si la autoridad de defensa de la libre competencia no tiene competencia para corregir esta clase de abusos, los países suelen acudir a la regulación.

precio de dicha mercancía —si es que la vendió— y recién en este momento entrega la factura comercial correspondiente; por tanto, el proveedor tiene que esperar hasta 6 meses para recibir el comprobante de pago que prueba la venta realizada. Considerando que este tipo de escenarios es usual en las relaciones comerciales, el Tribunal introdujo una regla que permite una aplicación más flexible del plazo de 60 días previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486. Así, en lugar de considerar dicho plazo como improrrogable y con efectos “preclusorios”, el TJCA estableció que si el titular de la marca solicita una ampliación antes del vencimiento de mencionado plazo y su solicitud se encuentra debidamente motivada, se podrá aceptar la presentación de nuevas pruebas después del vencimiento del referido plazo, siempre y cuando la autoridad administrativa aún no se haya pronunciado y se asegure el respeto al principio de contradicción; esto es, que las nuevas pruebas sean trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto.

El nuevo criterio jurisprudencial parte de la premisa de que los procedimientos administrativos de cancelación del registro por la presunta falta de uso de la marca se encuentran regidos por el principio de verdad material y la noción de justicia material, conceptos que buscan que la verdad real, la verdad que se puede constatar de los hechos fácticos del mercado, prime sobre cualquier exigencia formal del expediente. En consecuencia, si antes del vencimiento del plazo de 60 días hábiles el titular del registro solicita que con posterioridad a dicho plazo se le permita entregar determinadas facturas, contratos o conocimientos de embarque que le van a ser remitidos en unos días, y la oficina de marcas aún no se ha pronunciado, esta autoridad puede valorar tales pruebas. Para tal efecto, una vez presentadas las pruebas del uso de la marca por el titular del registro, la autoridad de propiedad industrial deberá correr traslado de ellas al sujeto que solicita la cancelación, para escuchar su posición. Luego de ello emitirá su pronunciamiento con relación a si el uso de la marca se probó o no.

Los dos últimos párrafos del texto citado se vinculan con un tema que guarda silencio el Artículo 170 de la Decisión 486. ¿Es posible presentar pruebas adicionales del uso de la marca en los procedimientos administrativos recursivos iniciados por la interposición de un medio impugnativo —como el recurso de reconsideración (o de reposición) o el de apelación (o de alzada)— o en los procesos judiciales de revisión de la actuación administrativa (el proceso contencioso administrativo)? La Interpretación Prejudicial N° 2-IP-2017 responde afirmativamente y lo sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso.

Con relación a la presentación de pruebas adicionales en los procedimientos administrativos recursivos o ante las instancias judiciales, la Interpretación Prejudicial N° 562-IP-2015 de fecha 6 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2802 del 12 de setiembre de 2016, precisa lo siguiente:

“...El referido artículo establece un plazo de 60 días para que el titular de la marca se apersona y presente las pruebas que estime pertinentes en lo que sería la primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos, o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo.

...Dicho en otros términos, el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos¹¹, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con

la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso.”⁵¹

“11 Tales como reconsideración o reposición, que son resueltas por la misma instancia que emitió el acto que se impugna, yalzada o apelación, que son resueltos por el superior jerárquico de la instancia que emitió el acto que se impugna.”

El derecho procesal avanza otorgando cada vez una mayor protección al debido proceso y al derecho de defensa. Avanza reconociendo la noción de justicia material como cauce para garantizar de mejor manera los derechos involucrados. En ese contexto, el criterio jurisprudencial esgrimido por el TJCA busca garantizar al titular del registro marcario el poder acreditar el uso de su marca presentando pruebas adicionales al interponer un recurso administrativo, o al demandar en la vía judicial del contencioso administrativo la nulidad o revocación del acto administrativo emitido por la autoridad nacional de propiedad industrial.

7. La lógica que subyace en el cambio de los criterios jurisprudenciales sobre la prueba del uso de la marca

Los criterios jurisprudenciales mencionados otorgan una mayor protección al derecho sobre la marca que ostenta el titular del registro marcario en desmedro de las expectativas e intereses de quien solicita la cancelación del registro por falta de uso. El fundamento que subyace a esto es el reconocimiento de que la creación de marcas constituye un recurso ilimitado. Es inagotable la imaginación para pensar en nuevas marcas, sean estas denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, no convencionales, etc.

Teniendo en consideración que no estamos ante un recurso escaso, sino todo lo contrario, la jurisprudencia del TJCA ha elevado la valla para conseguir la cancelación de un registro marcario por falta de uso, al facilitarle de varias maneras la

⁵¹ Página 10 de la Interpretación Prejudicial N° 562-IP-2015.

probanza del uso de la marca al titular del registro. Este puede probar dicho uso con productos o servicios puestos a disponibilidad del mercado (oferta de contratar), con publicidad (previa a la comercialización inminente), con pruebas presentadas fuera del plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486, con pruebas adicionales presentadas en los recursos impugnativos, con pruebas adicionales presentadas en el proceso contencioso administrativo. Ya no tiene que acreditar un número mínimo de unidades de venta, basta que pruebe la intención clara, seria e inequívoca de vender, basta que acredite la voluntad genuina de querer vender.

Volvamos una vez más al ejemplo del restaurante de Ticio. Con los nuevos criterios jurisprudenciales del TJCA es más complicado lograr la cancelación del registro de la marca “Casiopea” por la presunta falta de uso de esta. Al interesado en la solicitud de cancelación —que pretende operar otro restaurante— le podríamos decir que tiene a su disposición los nombres de otras estrellas del universo para identificar su restaurante. En lugar de solicitar la cancelación del registro de la marca “Casiopea” podría distinguir a su propio restaurante con el nombre de “Próxima Centauri”, “Andrómeda”, “Cephei”, “Póllux”, “Canis Majoris”, “Antares”, “Carinae”, “Rigel”, “Betelgeuse” ...

Al igual que el número de estrellas que hay en el universo, la posibilidad de crear nuevas marcas es infinita, combinando letras con palabras y números, con trazos y dibujos, con formas y líneas, con colores y combinaciones de colores.

En la medida que es ilimitada la creación intelectual de nuevas marcas, de ninguna manera los nuevos criterios jurídicos del TJCA podrían ser entendidos como una barrera de entrada al mercado. ¿No puedes cancelar un registro por falta de uso de la marca? Bueno, ¡inventa tu propia marca! Ese es el mensaje que subyace a los cambios jurisprudenciales efectuados por el

órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina en los últimos años.

8. Conclusiones

La Decisión 486 – Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, vigente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se adhiere al “sistema atributivo o constitutivo del derecho de marcas”, lo que significa que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene a partir de su registro concedido por la oficina nacional competente. El registro se otorga por 10 años y puede renovarse indefinidamente. El ejercicio del derecho sobre la marca conlleva una carga legal, el usar la marca en el mercado. Si la marca no es usada por 3 años consecutivos, su registro puede ser cancelado a solicitud de cualquier persona interesada.

Frente a una solicitud de cancelación del registro marcario, el titular de este puede defenderse acreditando que sí usó la marca. El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 prevé dos supuestos para probar el uso de la marca. El primero, acreditando que los productos o servicios que distingue la marca han sido puestos en el comercio; es decir, que han sido comercializados o contratados. El segundo, que los productos o servicios que distingue la marca se encuentran disponibles en el mercado; esto es, que se encuentran a disposición de los potenciales clientes o consumidores, de modo que la comercialización puede ocurrir en cualquier momento.

Mediante la Interpretaciones Prejudiciales números 244-IP-2015 del 9 de marzo de 2017 y 159-IP-2017 del 17 de noviembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reconoce las dos modalidades de prueba del uso de la marca e identifica ejemplos para cada uno. Así, con relación al primer supuesto —los productos o servicios ya comercializados—, el uso de la marca se puede probar con contratos, facturas, documentos contables y certificaciones de auditoría, conforme a lo estipulado en el segundo párrafo del

Artículo 167 de la Decisión 486. Tratándose del segundo supuesto —los productos o servicios ofrecidos al público, cuya comercialización es inminente—, el uso de la marca se puede acreditar con la presencia de un establecimiento abierto al público, inversión en publicidad y la oferta de contratar. El Tribunal Andino ha rescatado a la publicidad como elemento probatorio del uso real y efectivo de la marca, tal como lo sostiene doctrina jurídica autorizada (Carlos Fernández-Nóvoa, Jorge Otamendi, Úrsula Wittenzellner).

Bajo el nuevo criterio jurisprudencial del Tribunal Andino, corresponde reconocer el uso efectivo y real de la marca si los productos o servicios se encuentran a disposición de los potenciales clientes o consumidores, de modo que, si bien aún no hay comercialización, esta es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Para probar el uso de la marca basta acreditar la voluntad genuina de vender, basta acreditar la intención clara, seria e inequívoca de querer contratar el servicio o vender el producto de que se trate.

En las Interpretaciones Prejudiciales números 244-IP-2015 y 159-IP-2017, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que no es intención del legislador andino castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos o servicios en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados o servicios contratados. Y esto es así porque no es intención del primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Los empresarios que fracasan en el mercado pero continúan luchando por sobrevivir en él tienen tanto derecho a conservar sus marcas como los que tienen éxito empresarial. Por tanto, es equivocado que la oficina de marcas exija un número mínimo de ventas para acreditar el uso de la marca. Es

el empresario titular de la marca el que decide cuándo sale del mercado, no la oficina de propiedad industrial.

Lo que está en manos del titular del registro marcario es poner los productos o servicios a disposición de potenciales clientes o consumidores, pero no depende de su voluntad que las ventas se concreten. Muchos son los factores externos a la voluntad del referido titular —y no necesariamente casos fortuitos o de fuerza mayor que tienen la característica de ser extraordinarios, imprevisibles e irresistibles— que pueden provocar no solo una disminución sustancial de las ventas, sino incluso su ausencia completa en determinados periodos de tiempo. En consecuencia, es válido que el titular del registro pueda justificar la ausencia de ventas con el hecho de que ha estado atravesando una crisis económica o financiera.

La Interpretación Prejudicial N° 2-IP-2017 del 12 de junio de 2017 reconoce la posibilidad de que el titular del registro marcario pueda presentar pruebas del uso de la marca con posterioridad al plazo de 60 días hábiles previsto en el Artículo 170 de la Decisión 486, siempre y cuando solicite una ampliación antes del vencimiento de dicho plazo, su solicitud se encuentre debidamente motivada, la oficina de marcas aún no se haya pronunciado y se asegure el respeto al principio de contradicción (que las referidas pruebas sean trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto).

Las Interpretación Prejudicial N° 562-IP-2015 del 6 de julio de 2016 y la ya mencionada 2-IP-2017, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso, han establecido que el titular del registro marcario puede presentar pruebas adicionales del uso de la marca en los procedimientos recursivos (iniciados con la interposición de medios impugnativos tales como la reposición o reconsideración, y la apelación o alzada) y en el proceso contencioso administrativo.

La lógica subyacente a los cambios jurisprudenciales efectuados por el Tribunal en los años 2016 y 2017, ha consistido en otorgar una mayor protección al derecho que ostenta el titular del registro marcario en desmedro de los intereses de quien solicita la cancelación del registro por falta de uso. La razón de ello ha sido el reconocimiento de que la creación de marcas constituye un recurso ilimitado. Es infinita la posibilidad de crear nuevas marcas, combinando letras con palabras y números, con trazos y dibujos, con formas y líneas, con colores y combinaciones de colores.

En la medida que es ilimitada la creación intelectual de nuevas marcas, de ninguna manera los nuevos criterios jurídicos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrían ser entendidos como una barrera de entrada al mercado.

9. Bibliografía

- Alfredo Corral Ponce, *Temas Actuales de Propiedad Intelectual – Una perspectiva Latinoamericana*, sin editorial, Quito, 2015.
- Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, segunda edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013.
- Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Segunda edición, Gómez-Acebo & Pombo, Abogados – Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid – Barcelona, 2004.
- Daniel R. Zuccherino y Carlos O. Mitelman, *Marcas y Patentes en el GATT – Régimen legal*, Abeledo Perrot S.A.E. e I., Buenos Aires, 1997.

- Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina – Análisis y comentarios*, Thomson Reuters, Lima, 2015.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 024-IP-2010 de fecha 21 de abril de 2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1852 del 9 de julio de 2010.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 13-IP-2015 de fecha 14 de marzo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2335 del 8 de mayo de 2014.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 202-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2684 del 15 de marzo de 2016.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 562-IP-2015 de fecha 6 de julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2802 del 12 de setiembre de 2016.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 244-IP-2015 de fecha 9 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2990 del 21 de abril de 2017.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 2-IP-2017 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3073 del 4 de agosto de 2017.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 159-IP-2017 de fecha 17 de

noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3186 del 9 de febrero de 2018.

- Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, tercera edición, Abeledo-Perrot S.A. E. e I., Buenos Aires, 1999.
- Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, séptima edición, Abeledo Perrot S.A., Buenos Aires, 2010.
- Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombre comerciales*, tercera edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2008.
- Úrsula Wittenzellner, *Derecho de Marcas en la Argentina. Bases y Desarrollo* (Traducido por Paulo Cavaleri; prólogo de Ernesto Aracama Zorraquín), Abeledo Perrot S.A., Buenos Aires, 1989.

Quito, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**EL NUEVO CRITERIO
JURISPRUDENCIAL
ESTABLECIDO POR EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA
RESPECTO DEL ÁMBITO
TERRITORIAL DE PROTECCIÓN
DEL NOMBRE COMERCIAL
NO REGISTRADO**

Por Karla Margot Rodríguez Noblejas

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la Maestría en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios.

Actualmente, se desempeña como Abogada Asesora de la Presidencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) y Abogada Asesora de la Magistratura de la República del Perú del referido Tribunal.

Fue Secretaria General ad interim del TJCA; Abogada del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del OEFA; Coordinadora General (e) de Integridad, Responsabilidad, Ética y Anticorrupción del OEFA; Abogada de la Presidencia de Consejo Directivo del OEFA; y, Abogada en el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Es miembro fundador y Presidenta del Consejo de Egresados del Taller de Investigación en Derecho Administrativo - TIDA de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es miembro fundador de la Asociación Peruana para el Desarrollo de Técnicas de Argumentación (APTA – Perú).

Es Árbitro de la Competencia Internacional de Arbitraje organizada anualmente por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y por la Universidad del Rosario (Colombia). Cuenta con diversas publicaciones académicas en derecho administrativo y contrataciones públicas, y la reciente coautoría en el libro “Apuntes de Derecho Comunitario Andino, Editorial San Gregorio S.A., Quito, 2019”.

EL NUEVO CRITERIO JURISPRUDENCIAL ESTABLECIDO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA RESPECTO DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL NO REGISTRADO

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Palabras clave:

ámbito territorial de protección del nombre comercial no registrado, coexistencia entre nombre comercial y marca

Key words:

geographical area of protection of unregistered trade name, coexistence between trade name and trademark

1. Introducción

En reiteradas ocasiones los jueces nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina han solicitado interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, **Tribunal** o **TJCA**) respecto del ámbito territorial (el área geográfica) de protección de un nombre comercial no registrado frente a otros signos distintivos, pues tenían que resolver procesos internos en los que usualmente:

- (i) Frente a una solicitud de registro de marca, el titular de un nombre comercial no registrado presentaba oposición a la referida solicitud de registro marcario alegando el uso previo del mencionado nombre comercial¹; o,

¹ En el proceso interno “A” solicitaba el registro de la marca “X” ante la

- (ii) El titular de un nombre comercial no registrado solicitaba la nulidad del registro de una marca por ser confundible con su nombre comercial no registrado usado con anterioridad².

Hace un par de años el Tribunal cambió su criterio jurisprudencial respecto del ámbito territorial de protección de un nombre comercial no registrado frente a otros signos distintivos.

Antes del 7 julio de 2017, la posición mayoritaria³ del Tribunal consistía en que la protección de un nombre comercial no registrado era en todo el territorio nacional del respectivo país miembro. A partir del 7 julio de 2017 y con la emisión de la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017⁴ reforzada mediante la Interpretación Prejudicial N° 317-IP-2017 de fecha 14 de junio de 2018⁵, el TJCA cambió de criterio jurisprudencial. Este importante cambio consiste en que ahora **el nombre comercial se protege en función de su ámbito geográfico de**

autoridad nacional competente. Frente a dicha solicitud de registro, “B” presentaba oposición sobre la base del uso previo de su nombre comercial no registrado “X”.

- ² En el proceso interno “B” (el titular del nombre comercial “X” no registrado) solicitaba ante la autoridad nacional competente la nulidad del registro de la marca “X” otorgada a favor de “A” sobre la base del uso previo del nombre comercial no registrado “X”.
- ³ La posición minoritaria del Tribunal se encuentra expresada por los votos disidentes de los Magistrados por la República del Perú Luis José Diez Canseco Núñez (2014 y 2015) y Hugo R. Gómez Apac (2016 y mediados del 2017), así como por las notas internas e informes que presentaron entre el año 2014 y mediados del año 2017.
- ⁴ De fecha 7 julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3063.pdf>
- ⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3328 del 28 de junio de 2018. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203328.pdf>

influencia o conocimiento sobre la base de que en los casos de conflicto entre un nombre comercial no registrado (usado con anterioridad) y una marca registrada —si hubo buena fe y no hay riesgo de confusión— es posible la coexistencia.

Dicho esto, el presente ensayo tiene por objeto narrar como se dio el referido cambio de criterio jurisprudencial y las razones que lo sustentan.

2. **La norma andina y el ámbito territorial de protección de un nombre comercial no registrado**

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 191 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de setiembre de 2000⁶ (en adelante, la **Decisión 486**), si bien el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere con su primer uso en el comercio⁷, conforme a la legislación interna de cada país miembro, el titular de un nombre comercial podrá (de manera facultativa) registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional. Es decir, el registro o depósito tiene únicamente carácter declarativo. Sin embargo, la posibilidad de registro nos permite distinguir entre (i) el nombre comercial registrado; y, (ii) el nombre comercial no registrado.

El Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido (registrado o no), siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

Por su parte, el Artículo 192 de la Decisión 486 dispone que el

⁶ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre de 2000. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf>

⁷ Y termina cuando cesa su uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

titular de un nombre comercial (registrado o no) podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

Los Artículos 136 (Literal b) y 192 de la Decisión 486 no precisan si la protección a la que hacen referencia — específicamente para el caso del nombre comercial no registrado⁸— es en todo el territorio nacional del respectivo país miembro o solo en una fracción del mismo (el ámbito geográfico de conocimiento del nombre comercial). Lo que sí precisan es que esa protección se da en los casos en los que se pueda originar o causar riesgo de confusión o asociación. A *contrario sensu*, se entiende que si no hay riesgo de confusión o asociación, el nombre comercial no registrado podría coexistir con la marca registrada u otro signo distintivo idéntico o similar.

Como se puede advertir, la Decisión 486 no establece si el ámbito territorial de protección del nombre comercial (no registrado) es en todo el territorio nacional o solo en una fracción de dicho territorio, esto es, el ámbito geográfico en el que el nombre comercial es realmente conocido. La referida Decisión solo dispone que el nombre comercial debe ser protegido a partir de su primer uso en el mercado.

En el caso del nombre comercial registrado, gracias al principio de publicidad, se puede afirmar que su protección es en todo el territorio nacional del respectivo país miembro, lo cual no se puede afirmar respecto del nombre comercial no registrado. Es por ello que, a través de sus interpretaciones prejudiciales, el Tribunal ha efectuado una interpretación auténtica de la norma andina en lo referido al ámbito territorial de protección del nombre comercial no registrado.

⁸ En el caso del nombre comercial registrado, gracias al principio de publicidad, su protección es en todo el territorio nacional del respectivo país miembro.

3. El anterior criterio jurisprudencial

Mediante Interpretación Prejudicial N° 99-IP-2014 de fecha 17 de setiembre de 2014⁹, el TJCA —por mayoría— mantuvo en los siguientes términos su criterio jurisprudencial:

*“34. (...) el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada (...); hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes. El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que **el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo.***

*(...)
El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 (...) establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.*

⁹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2407 del 24 de octubre de 2014. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2407.pdf>.

*Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, **podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial...***

*Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección de nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, **y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.***

(Énfasis agregado)

El criterio de la mayoría del Tribunal consistía en que el nombre comercial no registrado debía tener una protección en todo el territorio del país miembro, y no solo en la parte de dicho territorio donde el referido nombre comercial tenía difusión o influencia.

En dicha oportunidad, el 1 de octubre de 2014¹⁰, mediante Nota Interna 163-TJCA-2014 la posición minoritaria argumentó principalmente que:

“...si el NC [Nombre Comercial] se protege justamente mediante su uso real y efectivo en el mercado, cabe preguntarse cómo sería posible brindar protección en ámbitos territoriales donde no se usa el NC.

(...)

...la posición de la mayoría transgrede la normativa comunitaria al hacer prevalecer un uso aparente, imaginario y expectatio del NC, sobre el uso real, verdadero y efectivo del mismo en el mercado.

¹⁰ Se tuvo acceso a la Nota Interna 163-TJCA-2014 siguiendo las pautas establecidas en la Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA, cuyo texto se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 29 de noviembre de 2017.

(...)

...mi posición es que la protección del NC no registrado debe limitarse al ámbito geográfico de influencia cuando entre en conflicto con una marca...

(...)

El titular de un NC sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su NC comprenda, sujeto a evidencia, casi todo el territorio nacional. En este caso, el derecho de exclusiva que confiere el registro de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del NC y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.

(...)

...sólo en el caso que los NC se encuentren registrados no es necesario determinar el ámbito territorial, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional..."

Para la posición minoritaria, la protección del nombre comercial no registrado debía limitarse solo al ámbito geográfico de influencia cuando entre en conflicto con una marca, salvo que dicho nombre comercial se encuentre registrado pues la publicidad que le otorga el registro determina que este sea protegido en todo el territorio nacional.

Mediante Nota Interna N° 86-MP-TJCA-2016 del 6 de abril de 2016¹¹, la posición minoritaria indicó que encontró abundante

¹¹ Se tuvo acceso a la Nota Interna N° 86-MP-TJCA-2016 siguiendo lo indicado en la Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA.

legislación¹², posiciones institucionales¹³, jurisprudencia¹⁴ y doctrina jurídica¹⁵ que respaldaba la tesis de que la protección del nombre comercial no registrado debía limitarse solo al ámbito geográfico de influencia o conocimiento real de dicho nombre.

Un año después, mediante Informe N° 002-MP-TJCA-2017 del 19 de abril de 2017¹⁶, la posición minoritaria planteó una propuesta que buscaba encontrar un equilibrio entre el criterio de la mayoría del Tribunal que privilegiaba la protección de la actividad empresarial¹⁷ y el criterio en minoría que privilegiaba la seguridad jurídica¹⁸.

¹² Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (Unión Europea), Ley 17/2001 del 7 de diciembre de 2001 sobre marcas (España) y Ley de la Propiedad Industrial publicada el 27 de junio de 1991 (México).

¹³ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Francia, la FPS Economy SMEs Self-Employed and Energy (autoridad belga) y la Cámara de Comercio de Holanda.

¹⁴ La Interpretación Prejudicial N° 20-IP-97 del TJCA (posición anterior), la Resolución N° 0172-2015/TPI-INDECOPI del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) del 29 de marzo de 2011.

¹⁵ Baldo Kresalja Rosselló (Perú), Gonzalo Ferrero Diez Canseco (Perú), Ernesto Rengifo García (Colombia), José Manuel Otero Lastres (España), Blas Alberto González Navarro (España) y João Marcelo de Lima Assafim (Brasil).

¹⁶ Se tuvo acceso al Informe N° 002-MP-TJCA-2017 en aplicación de la Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA.

¹⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 99-IP-2014 de fecha 17 de setiembre de 2014, citada al inicio de este Acápite.

¹⁸ En el sentido de que, la protección del nombre comercial no registrado debe limitarse al ámbito geográfico donde dicho signo distintivo tiene difusión o influencia, ya que otorgarle una protección nacional genera, por un lado, inseguridad jurídica (ni el interesado ni la oficina nacional competente están en capacidad de conocer todos los nombres comerciales utilizados por las empresas) y, por otro lado, incentiva la informalidad y la negligencia (no

Con posterioridad a ello, mediante Informe N° 003-MP-TJCA-2017 del 31 de mayo de 2017¹⁹, la posición minoritaria explicó que el Tribunal debía generar seguridad jurídica²⁰ e incentivar la formalidad y la diligencia. Mencionó que el Tribunal venía reconociendo que el derecho de propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado (principio de primacía de la realidad)²¹, por lo que al nombre comercial no registrado se le debería proteger por su real conocimiento en el mercado; es decir, dentro del ámbito geográfico en el que es realmente conocido por los consumidores. Sobre la base de algunos ejemplos, la posición minoritaria planteó lo siguiente:

- (i) el otorgar a un nombre comercial no registrado de escasa trascendencia territorial protección a nivel nacional afectaría a otros pequeños empresarios que (sin poder conocer la existencia de nombres comerciales similares) vienen coexistiendo pacíficamente;
- (ii) el titular de un nombre comercial no registrado que por la proyección de su negocio desee un ámbito de protección a nivel nacional puede solicitar la

fomenta que las empresas inscriban su nombre comercial y puedan conseguir de esta manera la oponibilidad deseada, descuidando así un aspecto formal necesario para el crecimiento económico).

¹⁹ Se tuvo acceso al Informe N° 003-MP-TJCA-2017 de conformidad con las pautas establecidas en la Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA.

²⁰ Explicó que ni el interesado en registrar una marca ni la oficina nacional competente están en capacidad de conocer todos los nombres comerciales utilizados por las micro y pequeñas empresas. Tendrían que recorrer todos los barrios, calles y esquinas de todos los pueblos y ciudades de un país miembro para tener certeza sobre todos los nombres comerciales utilizados, lo que incrementa injustificadamente los costos de transacción involucrados.

²¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 434-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2955 del 8 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2955.pdf>

inscripción en el registro de signos distintivos respetando los otros nombres comerciales previamente existentes; y,

- (iii) la coexistencia de signos de escasa transcendencia territorial no afecta de forma alguna a los consumidores, toda vez que la protección del nombre comercial se encontrará limitada a su efectivo ámbito de influencia.

En el Informe N° 003-MP-TJCA-2017 se menciona que es injusto que si un empresario obtenía el registro de la marca “X” de buena fe²² y posicionaba su marca en la capital de un determinado país miembro (con esfuerzo e inversiones en marketing y publicidad), podía perder dicha marca bajo una acción de nulidad promovida por el titular de un nombre comercial (no registrado) idéntico o similar a “X” que, si bien era usado con anterioridad, era desconocido por el titular de la marca “X” y por el público consumidor de este, pues solo era conocido en un barrio de un pueblo pequeño, alejado de la capital y de difícil acceso.

En ese sentido, la posición minoritaria concluyó que en atención a sus fundamentos y teniendo en consideración la legislación, posiciones institucionales, jurisprudencia y doctrina jurídica que sustentaban su posición²³, el nombre

²² Sobre la base de los antecedentes registrales y en ausencia de oposición.

²³ La legislación sobre propiedad intelectual de la Unión Europea, España, México y Rusia. La posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La opinión de las autoridades o instituciones vinculadas a la protección de la propiedad intelectual en Francia, Bélgica y Holanda. La anterior posición del TJCA. La jurisprudencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Poder Judicial de México y Brasil. Finalmente, la doctrina jurídica del Perú (Baldo Kresalja Roselló, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Javier Pazos Hayashida, Juan Pablo Schiantarelli González), Colombia (Ernesto Rengifo García), España (José Manuel Otero Lastres, Blas Alberto González Navarro, Montiano Monteagudo, Jesús Alejandro Ham Juárez), Italia (Tullio Ascarelli), Venezuela (Jesús López Cegarra), Rusia

comercial no registrado solo puede ser protegido dentro del ámbito geográfico donde dicho signo distintivo tiene difusión o influencia efectiva, pudiendo alcanzar protección a nivel nacional únicamente cuando su ámbito de influencia se extienda en todo el territorio del país.

Finalmente, mediante Informe N° 004-MP-TJCA-2017 del 8 de junio de 2017²⁴, la posición minoritaria resaltó que quien decide basar su derecho únicamente en el uso efectivo de un nombre comercial (sin registrarlo) no puede pretender tener un derecho de exclusividad a nivel nacional cuando no hay forma que otros empresarios conozcan de la preexistencia de ese nombre comercial, por lo que su ámbito territorial de protección debe limitarse al ámbito de su influencia efectiva. Agregó que el hecho de que el registro de un nombre comercial tenga carácter declarativo en los países de la Comunidad Andina no implica que se declare un derecho a nivel nacional, toda vez que solo se declara lo que ya existe conforme al uso, por lo que la declaración de un derecho de exclusividad de un nombre comercial no puede extenderse más allá de su ámbito de influencia.

4. El nuevo criterio jurisprudencial

El TJCA modificó el criterio jurisprudencial que tenía con relación al ámbito de protección del nombre comercial no registrado mediante la emisión de la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 julio de 2017²⁵. El cambio operó a partir de la preocupación que se tenía respecto de la posibilidad de que un nombre comercial prácticamente desconocido en un

(Vladislav Starzhenetsky), Argentina (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas) y Francia (Institut de Recherche en Propriete Intellectuelle - IRPI).

²⁴ Se tuvo acceso al Informe N° 004-MP-TJCA-2017 conforme a lo establecido en la Nota informativa que promueve la transparencia y acceso al contenido de las deliberaciones, decisiones jurisdiccionales e información pública del TJCA.

²⁵ Reforzada mediante la Interpretación Prejudicial N° 317-IP-2017 de fecha 14 de junio de 2018.

país miembro de la Comunidad Andina pero usado con anterioridad lograra la nulidad de un registro marcario a pesar de la buena fe del titular de dicho registro.

Veamos el siguiente ejemplo hipotético. Mario desea registrar la marca “X” en Ecuador para fabricar y comercializar helados. Su intención es operar en la ciudad de Quito un establecimiento que produzca y ofrezca al público los helados “X”. Realiza la búsqueda en el registro del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y no encuentra marca o nombre comercial alguno que se parezca al signo que pretende registrar. No solo eso, luego de efectuada la publicación correspondiente, nadie se opone. En consecuencia, la oficina de marcas ecuatoriana le concede el registro y el mencionado empresario inicia sus operaciones comerciales. Al cabo de dos años logra posicionarse entre los consumidores quiteños. La heladería “X” es conocida en Quito. Abre un establecimiento adicional en Cumbayá y otro en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre.

Estando al tercer año, y siendo la heladería “X” una marca conocida en Quito, Mario se entera de que Eduardo ha solicitado la nulidad del registro marcario “X” alegando que es similar al nombre comercial que él viene usando desde hace diez (10) años. Resulta que Eduardo, en un pequeño barrio de la Parroquia Barbones del Cantón El Guabo de la Provincia de El Oro, que está a 531 km de Quito, cuenta con un quiosco de venta de golosinas y “chupetes” de frutilla cuyo nombre comercial es similar a “X”. El pequeño negocio de Eduardo es administrado por él mismo, no cuenta con licencia de funcionamiento ni registro tributario, y así lo viene operando desde hace 10 años. El quiosco de Eduardo es conocido por sus vecinos del barrio y nadie más.

Con el anterior criterio jurisprudencial del TJCA, según el cual el nombre comercial debía ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo, se tendría que anular el registro marcario de Mario, no obstante que el

establecimiento de Eduardo no era conocido ni por Mario ni por el SENADI. ¿Mario actuó de buena fe? Sí. ¿Y pese a su buena fe perdería su marca por la acción presentada por Eduardo? Pues sí, con el anterior criterio del Tribunal. ¿Injusto? Por supuesto, absolutamente injusto.

Con el anterior criterio jurisprudencial del Tribunal, para evitar que a un empresario le sucediera lo mismo que a Mario, tendría que recorrer todas las calles, callejones, jirones, avenidas, caminos y carreteras que cruzan todos los barrios de todas las parroquias de todos los cantones de todas las provincias del Ecuador para asegurarse que el signo distintivo que pretende registrar como marca no es idéntico ni se parece a algún nombre comercial (no registrado) que podría estar siendo utilizado por allí, incluso en los lugares más alejados y recónditos del país. Hacer esto implicaría un costo tan excesivo en tiempo y dinero que nadie en su sano juicio lo realizaría. Por tanto, las marcas quedarían a merced de posibles acciones de nulidad bajo el argumento de que un nombre comercial fue usado con anterioridad a la fecha de concesión del registro marcario, incluso si el nombre comercial, como el del ejemplo, es conocido solo por unas cuantas personas.

Tamaña injusticia tenía que ser corregida, y ello ocurrió en el año 2017 con la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. Para efectuar el cambio del criterio jurisprudencial, la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 empieza señalando que es una realidad de los países miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.²⁶

²⁶ La Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 cita lo siguiente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI:

La Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 agrega que, en efecto, es usual y frecuente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

A partir de las consideraciones expuestas, el TJCA establece los siguientes parámetros para resolver un eventual conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada:

“...de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios (...):

a) *Que los titulares de los signos distintivos en conflicto*

“A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un país, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio. En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necesariamente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.”

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/97/1, p. 20.

Disponible en: http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAO_CCS_97/OMPI_MAO_CCS_97_1_E.pdf

hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.

- b) *Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.*
- c) *Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.*
- d) *Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor...’’²⁷*

Para una mejor comprensión de los referidos criterios, el TJCA efectúa las siguientes precisiones²⁸:

- (i) Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. La sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios.
- (ii) Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales

²⁷ Páginas 12 y 13 de la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017.

²⁸ Página 14 de la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017.

idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores.

- (iii) No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.
- (iv) La coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.

Conforme a la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017, **¿cuál es el ámbito territorial de protección del nombre comercial?** En atención a que dicha providencia judicial acepta la posibilidad de que en un país miembro de la Comunidad Andina puedan coexistir dos nombres comerciales idénticos o similares, o un nombre comercial y una marca registrada idénticos o similares, siempre que no haya riesgo de confusión debido a que los titulares de dichos signos distintivos se encuentren en ámbitos geográficos distintos, la tesis de la protección del nombre comercial en todo el territorio nacional queda descartada.

Si pueden coexistir dos nombres comerciales idénticos o similares siempre que no haya riesgo de confusión debido a que los titulares de dichos signos distintivos se encuentran en ámbitos geográficos distintos, resulta evidente que ninguno de esos nombres comerciales se encuentra protegido en todo el territorio nacional. Bajo el criterio anterior del TJCA solo un nombre comercial podía sobrevivir (el que fue usado con anterioridad), pues si se protegió a dicho signo en todo el territorio de un país miembro, no hay espacio para proteger al otro nombre comercial idéntico o similar en el mismo país miembro. Sin embargo, si se acepta la tesis, reconocida en la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017, de que pueden coexistir dos nombres comerciales idénticos o similares debido a que no hay riesgo de confusión como consecuencia de que los titulares de dichos signos distintivos se encuentren en ámbitos geográficos distintos, lo que se está afirmando es que el nombre comercial se protege en función de su ámbito de conocimiento geográfico.

Así, por ejemplo, si la bodega “Doña Flor” de propiedad de Juan solo es conocida en el distrito de Papayal de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes (al norte del Perú) y la bodega “Doña Flor” de Pedro es conocida solo en el distrito de Ticaco de la provincia de Tarata del departamento de Tacna (al sur del Perú), no hay problema alguno que ambos nombres comerciales coexistan. La distancia entre Papayal y Ticaco es de 2.610 km. Son ámbitos geográficos distintos. Juan y Pedro no se conocen, como tampoco los clientes de un bodeguero conocen al otro bodeguero. No hay riesgo de confusión entre ambos nombres comerciales, pese a ser idénticos. Bajo la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 es posible la coexistencia de los dos “Doña Flor”, lo que significa que ninguno está protegido en todo el territorio peruano, sino, en rigor, únicamente en el ámbito de influencia de cada uno. El razonamiento del ejemplo es aplicable a una marca registrada y a un nombre comercial no registrado en aplicación

de lo dispuesto en la nota a pie de página 11 (de la página 13) de la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017.

Para una mejor comprensión del ámbito territorial de protección del nombre comercial bajo los actuales parámetros interpretativos del TJCA, resulta pertinente traer a colación la Interpretación Prejudicial N° 317-IP-2017 de fecha 14 de junio de 2018²⁹, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3328 del 28 de junio de 2018, la cual establece lo siguiente:

“Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada

...El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio.

...El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no habría discusión alguna de que su protección tendría que

²⁹ Los parámetros contenidos en la Interpretación Prejudicial N° 317-IP-2017, fueron tomados de la respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante en la Interpretación Prejudicial N° 334-IP-2017 de fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3311 del 8 de junio de 2018. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%203311.pdf>

Las preguntas fueron las siguientes:

“¿La adquisición del derecho al nombre comercial con el primer uso, confiere a su titular protección jurídica a nivel nacional? O, ¿Es necesario que, además del uso del nombre comercial, se acredite que este es en todo el territorio peruano, para así adquirir protección jurídica a nivel nacional?”

“¿El titular de un nombre comercial, usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica, debe acreditar que el uso del precitado nombre comercial sea a nivel nacional para oponerse al registro de dicha marca y solicitar su nulidad?”

ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del país miembro.

...En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado²¹ y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones:

- a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca²², debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario.*
- b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.*

c) *Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos. En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.”*

²¹ *Tratándose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la protección es en todo el territorio del país miembro.*

²² *Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexión entre los respectivos bienes o servicios.”*

De conformidad con los criterios jurisprudenciales establecidos en la Interpretación Prejudicial N° 317-IP-2017, el nombre comercial (no registrado) usado con anterioridad logrará anular el registro de una marca idéntica o similar solo si dicho nombre es conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio del país miembro donde se presenta el conflicto. Ello significa que la actual posición del TJCA es proteger al nombre comercial en función del ámbito geográfico en el que es realmente conocido.

Conforme a las Interpretaciones Prejudiciales números 42-IP-2017 y 317-IP-2017 Eduardo no podría anular el registro marcario de Mario. La razón de ello es que su quiosco solo es conocido por los vecinos de su barrio en la Parroquia Barbones del Cantón El Guabo de la Provincia de El Oro. Si el nombre comercial del establecimiento de Eduardo hubiera sido conocido en todo o en un gran porcentaje del territorio ecuatoriano, sí lograría anular el registro de la marca “X” de

Mario, pues en dicho supuesto Mario habría actuado de mala fe.

¿Qué sucedería si Juan y Pedro tienen mucho éxito y ambos empiezan a expandir sus respectivas actividades económicas? Con los años, las bodegas “Doña Flor” se convierten en mini markets y luego estos se transforman en supermercados. Con los años, el negocio de Juan es conocido en toda la provincia de Zarumilla y luego en todo el departamento de Tumbes. Con Pedro pasa lo mismo, con los años su negocio es conocido en toda la provincia de Tarata y con posterioridad en todo el departamento de Tacna. Ambos empresarios desean que la expansión territorial continúe, de modo que en el futuro el negocio de Juan se extiende hacia Moquegua y el de Pedro hacia Piura. Si tal cosa ocurriera, conforme a lo previsto en las Interpretaciones Prejudiciales números 42-IP-2017 y 317-IP-2017, Juan y Pedro tendrían que suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se debería incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que debería ser puesto en conocimiento de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Para evitar riesgo de confusión, el signo distintivo del negocio de Juan podría ser “Doña Flor del Papayal” y el de Pedro “Doña Flor de Ticaco”, distinguidos con figuras y colores distintos.

5. Conclusiones

La Decisión 486 no establece si el ámbito territorial de protección del nombre comercial (no registrado) es en todo el territorio nacional o solo en su ámbito geográfico de influencia o conocimiento real. La referida Decisión solo dispone que el nombre comercial debe ser protegido por su uso. Por ello, a través de sus interpretaciones prejudiciales, el Tribunal ha efectuado una interpretación auténtica de la norma andina en lo referido al ámbito territorial de protección del nombre comercial no registrado.

El criterio de la mayoría del Tribunal (Interpretación Prejudicial N° 99-IP-2014 de fecha 17 de setiembre de 2014) consistía en que el nombre comercial no registrado debía tener una protección en todo el territorio del país miembro, y no solo en la parte de dicho territorio donde el referido nombre comercial tiene difusión o influencia.

Mediante la emisión de la Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017, el Tribunal cambió el criterio jurisprudencial que tenía con relación al ámbito de protección del nombre comercial no registrado. Este cambio consiste en que ahora el nombre comercial se protege en función de su ámbito de conocimiento geográfico sobre la base de que en los casos de conflicto entre un nombre comercial no registrado (usado con anterioridad) y una marca registrada —si hubo buena fe y no hay riesgo de confusión— es posible la coexistencia.

Mediante Interpretación Prejudicial N° 317-IP-2017 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3328 del 28 de junio de 2018, se reforzó el nuevo criterio jurisprudencial, en el sentido de que el nombre comercial (no registrado) usado con anterioridad logrará anular el registro de una marca idéntica o similar solo si dicho nombre es conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio del país miembro donde se presenta el conflicto. Ello significa que la actual posición del TJCA es proteger al nombre comercial en función del ámbito geográfico en el que es realmente conocido.

Quito, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**LA COEXISTENCIA DE NOMBRES
COMERCIALES COMO EXCEPCIÓN
AL PRINCIPIO GENERAL DE
PROTECCIÓN A LOS SIGNOS
DISTINTIVOS**

Por Verónica Sánchez González

Verónica Sánchez González

Abogada y Doctora en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una Especialidad en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Cuenta con 25 años de experiencia en materia de Propiedad Intelectual.

Actualmente es Miembro Principal del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.

Abogada Asociada del Estudio Noboa, Peña & Torres, responsable del Área de Propiedad Intelectual (julio del 2002 a 19 de julio del 2018).

Abogada de la Dirección General Legal y Tutela Administrativa del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (junio de 1999-2002).

Funcionaria del Departamento Legal de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (1993-1998).

Ha representado al Ecuador en varios eventos nacionales e internacionales sobre Propiedad Intelectual.

LA COEXISTENCIA DE NOMBRES COMERCIALES COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE PROTECCIÓN A LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Verónica Sánchez González

Palabras clave:

nombre comercial y signo distintivo

Key words:

trade name and distinctive sign

Previo a analizar el tema objeto de este artículo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000 (en adelante, la **Decisión 486**), revisemos previamente como se definen a los nombres comerciales, los cuales tienen una protección especial, ya que el derecho a su uso exclusivo se genera con el primer uso en el comercio, de tal forma que la protección legal conferida tiene carácter declarativo, lo cual implica que no es mandatorio su registro ante la oficina nacional competente, a diferencia de lo que sucede con un registro marcario, en el que el derecho nace con el registro; asimismo, el nombre comercial es considerado como un signo distintivo, por tanto es susceptible de identificar empresas o establecimientos comerciales, y puede ser registrado siempre y cuando cumpla con los requisitos que la ley exige para su protección.

El Artículo 190 de la Decisión 486, define al nombre comercial como “...*cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil*”. Es decir, es el nombre con el que los consumidores identifican la actividad económica de un empresario o un establecimiento

comercial y sirve para distinguirlo de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares en el mercado. Cabe aclarar que el nombre comercial no es el nombre o la razón social de una compañía¹, ni el nombre de la persona natural dueña de un establecimiento, aunque podrían coincidir. Hay que tener en cuenta que una empresa podría tener varios nombres comerciales pero una sola razón social, por tanto, el nombre comercial da una imagen general del empresario o propietario del establecimiento comercial y es con el que se identifica su actividad y su establecimiento respecto de otros agentes económicos en el mercado. Para adquirir un derecho exclusivo sobre un nombre comercial se requiere que el signo cumpla con una función distintiva que permita que una compañía o establecimiento que la utilice, se distinga de las otras compañías o establecimientos comerciales.²

Conforme señala el Artículo 191 de la misma Decisión, el derecho sobre un nombre comercial nace con el primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo utiliza.

Quien pretenda el registro de un signo idéntico o semejante al de un nombre comercial protegido, será irregistrable si dicho signo genera riesgo de confusión o asociación y se encontraría inmerso en la prohibición relativa de registro contemplada en el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486.³

¹ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 463-IP-2016 de fecha 15 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3251 de fecha 16 de marzo de 2018.

² Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 221-IP-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3213 de fecha 23 de febrero de 2018.

³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –**

*“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(...)*

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴ ha sido clara en señalar que en todo proceso en el que se encuentre en controversia un nombre comercial, quien alegue poseer derechos sobre el mismo tiene la obligación de probar su uso real, efectivo y constante en el mercado y lo puede hacer por medio de facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren relación directa con la actividad económica que identifica el nombre comercial, de tal forma que el uso no implica de manera necesaria la puesta a disposición del público de bienes y servicios, sino la identificación de dicho nombre con la actividad comercial especificada. Entre otros actos, los siguientes también constituyen prueba de uso de un nombre comercial en el comercio: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese nombre; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese nombre; o, emplear el nombre en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado.

El mismo Tribunal en la jurisprudencia ya citada, ha reiterado que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no libera a su titular de la exigencia de probar su uso a fin de mantener su vigencia. En este sentido nuestro Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación⁵, en su Artículo 420 señala que *“El registro de un nombre comercial tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse, previa prueba de uso, por períodos*

b) *sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;*
(...)”

⁴ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 14-IP-2013 de fecha 17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2215 del 8 de julio de 2013.

⁵ Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el Registro Oficial N° 899, publicado el 9 de diciembre de 2016.

sucesivos de diez años”, es decir, para la renovación de nombres comerciales se exige que el titular presente prueba de uso en el trámite de renovación. Este requisito es nuevo y ha sido implementado en el referido Código; anteriormente no lo contemplaba la derogada Ley de Propiedad Intelectual.

Para entrar a analizar el tema propuesto en este ensayo, partamos de una posible situación: ¿Qué ocurre si se llegara a presentar un conflicto en el que dos personas naturales o jurídicas alegan tener derechos sobre un nombre comercial idéntico o similar y ambos presentan pruebas idóneas que demuestren el uso de dichos nombres comerciales en un mismo territorio? De presentarse esta situación el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que dentro del territorio de un mismo país pueden coexistir nombres comerciales incluso idénticos, por lo que las pruebas de uso de una y otra parte de sus respectivos nombres comerciales, podrían acreditar derechos en favor de ambas sobre estos, sin que ello otorgue a una u otra, el derecho automático a su registro como marca.

“En efecto, es usual y frecuente en los países miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

*Por esta razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso.”*⁶

El Tribunal ha concluido que analizando caso por caso y como excepción al principio general de protección de signos distintivos,

⁶ Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.

podrían coexistir nombres comerciales idénticos que ya operaban en un mismo país, cuando en el mercado concurren las siguientes circunstancias:

1. Que el nombre comercial sea usado en forma frecuente por empresas pequeñas y que principalmente se relacionen con los nombres y apellidos de personas naturales; y,
2. Que el uso de dichos nombres se den en ámbitos geográficos distintos.

Adicionalmente, el mismo Tribunal, en la Interpretación Prejudicial N° 463-IP-2016⁷, ha establecido los siguientes criterios que deben tomarse en cuenta en casos de conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada:

- a) *Que los titulares de signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.*
- b) *Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales.*
- c) *Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción o reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.*
- d) *Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público consumidor.”*

De tal forma que se debe tomar en cuenta estos criterios para permitir la coexistencia pacífica, y la prueba tendiente a demostrar el uso del nombre comercial debe hacer relación directa con la actividad económica que pretende identificar, de tal forma que el uso no implica de manera necesaria la puesta a disposición del público de

⁷ De fecha 15 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3251 del 16 de marzo de 2018.

bienes y servicios, sino a la identificación de dicho nombre con la actividad comercial especificada.

El tratadista Ricardo Antequera, en relación a las pruebas que pueden servir para demostrar el uso de un nombre comercial, ha mencionado que:

“Así por ejemplo, esa ‘identificación efectiva’ puede provenir tanto de hechos del propio empresario (v.gr. los contratos que celebre con terceros y las facturas que emita, aunque no esté en la obligación de colocar su nombre comercial en tales documentos; la publicidad de la empresa), como de elementos emanados de diversos sectores de la colectividad, por ejemplo, a través de resoluciones administrativas o judiciales; correspondencias emanadas de entes públicos o privados, así como de clientes o relacionados; testimoniales y encuestas entre los consumidores; informaciones o reseñas noticiosas o periodísticas y artículos de opinión; certificados o premiaciones y acreditaciones de membrecías; difusión en la internet (...) inclusive a través de hechos notorios comunicacionales y, en fin, con fundamento en cualquier otro medio que lleve a la convicción acerca de la asociación en el sector relevante del público sobre el nombre comercial y la actividad económica o la designación del establecimiento o de la respectiva empresa.”⁸

Por tanto, si un empresario o comerciante respalda la utilización de un nombre comercial a través de la presentación de pruebas idóneas, tiene garantizada la protección al derecho de uso exclusivo, conforme a lo expuesto en líneas anteriores; y a impedir que terceros utilicen sin su autorización dicho nombre comercial o lo intenten registrar.

En la práctica vemos que se generan varios conflictos por el uso de nombres comerciales iguales o similares y entre nombres comerciales y marcas iguales o similares. Esto se da porque en el ámbito de las pequeñas empresas y pequeños negocios, no tienen la precaución de registrar sus nombres comerciales; de hacerlo al inicio

⁸ Ricardo Antequera, Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Temis, 2009, p. 366.

de la actividad económica, se evitarían conflictos legales. Si bien como hemos analizado en líneas anteriores, el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial no se adquiere por su registro ni por su uso, es recomendable tanto para empresarios como para pequeños comerciantes que para abrir o iniciar su negocio deberían registrar el nombre comercial con el que pretenden identificar su actividad comercial en el comercio. De esta forma estarán mejor protegidos sus negocios y en caso de generarse algún conflicto marcario futuro, tendrán garantizada la defensa no solo con la presentación de pruebas de uso de su nombre comercial —que son relevantes— sino que además tendrán un registro de su nombre comercial que será también un medio de prueba importante en su defensa.

Los empresarios y comerciantes deben tomar conciencia de que el nombre comercial con el que van a identificar su negocio puede llegar a constituirse en el activo intangible más importante.

Bibliografía:

- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el Registro Oficial N° 899, el 9 de diciembre de 2016.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 463-IP-2016 de fecha 15 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3251 del 16 de marzo de 2018.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 221-IP-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3213 del 23 de febrero de 2018.

- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 14-IP-2013 de fecha 17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2215 del 8 de julio de 2013.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
- Ricardo Antequera, Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Temis, 2009.

Quito, 31 de julio de 2019.

Artículo

LA DISTINCIÓN ENTRE MARCA RENOMBRADA Y MARCA NOTORIA. ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA A LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO

Por Juan Manuel Indacochea Jauregui

Juan Manuel Indacochea Jauregui

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Propiedad Intelectual del CEIPI de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Máster en Derecho Internacional de la Universidad de Paris-Nanterre, Francia. Cuenta con estudios en Sciences Po Lyon, Francia.

Ha sido Consultor de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ha colaborado con la Magistratura de la República del Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina desde el 2015. Ha sido miembro de la Asociación de Profesionales Europeos de Patentes (APEB).

Autor de diversos artículos jurídicos en revistas indexadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Autor de artículos especializados en propiedad intelectual, en inglés y francés, publicados en *IP Few Magazine*, en Francia. Autor del primer capítulo del “Manual de Derecho en los Negocios” de Thomson Reuters. Autor de la tesis de maestría «*Droits de propriété intellectuelle traditionnels: La nouvelle génération de droits de propriété intellectuelle*», sustentada en Francia y seleccionada para su traducción y publicación en España. Coordinador de la edición especial por los diez años de la revista de derecho internacional *Ius Inter Gentes*.

Ha sido ponente en conferencias internacionales realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana de México, la Universidad de Chile, la Universidad del Rosario en Colombia, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y Brasil. Ha sido profesor invitado en cursos especializados en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, así como la Universidad Internacional SEK y la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador.

LA DISTINCIÓN ENTRE MARCA RENOMBRADA Y MARCA NOTORIA ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA A LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO

Juan Manuel Indacochea Jauregui

Palabras clave:

Comunidad Andina, marcas notorias,
marcas famosas, marcas
renombradas, notoriedad,
reconocimiento, reputación,
Tribunal Andino

Key words:

Andean Community, well-known
trademarks, famous trademarks,
renowned trademarks, notoriety,
recognition, reputation,
Andean Court of Justice

Resumen:

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no realiza distinción alguna entre marcas con reputación o reconocimiento. Ninguna disposición de la Decisión 486 menciona una categoría adicional de marca con reputación. En consecuencia, en la Comunidad Andina se consideraba tan solo una categoría de marcas con reputación, la cual siempre debía ser protegida más allá del principio de especialidad, además de los riesgos de confusión y asociación, de aprovechamiento injusto (uso parasitario) y de dilución, incluso cuando pudiera tratarse de marcas que no eran conocidas fuera del sector pertinente. Sin embargo, en 2017 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina introdujo, vía

jurisprudencia (interpretación prejudicial), la distinción entre marca renombrada y notoria con efectos jurídicos diferentes. El objeto del presente estudio de derecho comparado es, en primer lugar, demostrar la práctica extendida en numerosos países consistente en distinguir entre dos categorías de marcas con reputación; y, en segundo lugar, comprobar que existe uniformidad en el sentido de otorgar un mayor alcance de protección a aquellas marcas que gozan de un reconocimiento generalizado.

Abstract:

The Andean Industrial Property Regime makes no distinction between trademarks with reputation or recognition. No provision of Decision 486 mentions an additional category of trademarks with reputation. Consequently, in the Andean Community it was previously considered an only category of trademarks with reputation, which should always be protected beyond the principle of specialty, in addition to the risks of confusion and association, free riding (parasitism) and dilution, even when they were trademarks that were not known outside the relevant sector. However, in 2017 the Andean Court of Justice introduced, through its jurisprudence (preliminary ruling), the distinction between renowned and well-known trademark with different legal effects. The purpose of this study of Comparative Law is, first, to demonstrate the extended practice in numerous countries consisting in distinguishing between two categories of trademarks with reputation; and, second, to verify that there is uniformity in the sense of granting a broader scope of protection to those trademarks that enjoy widespread recognition.

“Notoriety is often mistaken for fame.”¹

1. Introducción

La solidez y vigencia de la Comunidad Andina a lo largo de sus 50 años de existencia se fundamenta tanto en su ordenamiento jurídico supranacional como en su

¹ Esopo, “The Mischievous Dog” (El perro travieso), en *Fables of Aesop* (Fábulas de Esopo), <https://fablesofaesop.com/the-mischievous-dog.html>.

institucionalidad². El carácter supranacional del primero es consecuencia de los principios por los cuales se rige, a saber, de primacía o preeminencia, de aplicación inmediata, de efecto directo y de autonomía³. Entre los órganos e instituciones que conforman el Sistema Andino de Integración (SAI)⁴, destacan aquellos encargados de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA, anteriormente Junta del Acuerdo de Cartagena)⁵ y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA, anteriormente Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena)⁶.

² El proceso andino de integración se inició mediante la celebración del “Acuerdo de Integración Subregional Andino” (“Acuerdo de Cartagena”), por parte de los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, el 26 de mayo de 1969 en Cartagena, Colombia; modificado por el “Protocolo Modificador del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)” (“Protocolo de Trujillo”), aprobado el 10 de marzo de 1996 en Trujillo, Perú.

³ Véase, sobre la jurisprudencia elaborada en relación con los referidos principios, Indacochea, Juan Manuel, “La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino: Sobre la legitimidad activa de las autoridades administrativas para solicitar interpretación prejudicial y la aplicación de los requisitos de registrabilidad a las marcas táctiles o de textura”, en *IUS ET VERITAS* 56 (2018), pp. 111-113. Disponible en: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/20292/20246> (consultada el 31 de julio de 2019).

⁴ Los órganos e instituciones que conforman el ordenamiento jurídico comunitario son enunciados en el Artículo 6 del precitado Acuerdo de Cartagena.

⁵ **Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena).**-

“Artículo 30.- Son funciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina:

a) Velar por la aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;[...].”

⁶ De conformidad con el preámbulo del Tratado de Creación del TJCA, este surgió a fin de salvaguardar la estabilidad del Acuerdo de Cartagena y de los derechos y obligaciones que de él se derivan. Asimismo, de acuerdo con el Artículo 4 de su Estatuto, el TJCA fue instituido a efectos de declarar el derecho

Entre las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, se encuentran las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) y de la Comisión de la Comunidad Andina (anteriormente Comisión del Acuerdo de Cartagena)⁷. Estas Decisiones abarcan diversas

andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todo el territorio comunitario.

Preámbulo del Tratado de Creación del TJCA, codificado por la Decisión 472 de la Comisión, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 483 del 17 de septiembre de 1999.-

“SEGUROS de que la estabilidad del Acuerdo de Cartagena y de los derechos y obligaciones que de él se derivan deben ser salvaguardados por un órgano jurisdiccional del más alto nivel, independiente de los Gobiernos de los Países Miembros y de los otros órganos del Acuerdo de Cartagena, con capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente; [...]”.

Estatuto del TJCA, aprobado por la Decisión 500 del CAMRE, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 680 del 28 de junio de 2001.-

“Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal

El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros.

El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino.”

⁷ El derecho primario y el derecho derivado de la Comunidad Andina que conforman el ordenamiento jurídico andino se encuentra enumerado –de manera no taxativa o como *numerus apertus*– en el Artículo 1 del precitado Tratado de Creación del TJCA.

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.-

“Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende:
[...]

b) *Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina;*

[...]”

áreas del derecho que se interrelacionan con el derecho de la integración, tales como derecho del comercio internacional, derecho de la competencia, derecho de la propiedad intelectual, derecho de las telecomunicaciones, derecho aduanero, derecho laboral y de la seguridad social, derecho tributario (doble imposición), derecho de la inversión, derecho del transporte internacional (de pasajeros y mercancías), derecho ambiental (minería ilegal), derecho sanitario (sanidad humana y agropecuaria), derecho migratorio y libre circulación, entre otras disciplinas jurídicas.

Mediante las referidas Decisiones se adoptó normativa supranacional de la más diversa índole que armoniza las legislaciones nacionales de los países miembros. Entre los numerosos regímenes armonizadores destacan, por ejemplo, el “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías” (Decisión 291⁸); el “Régimen Uniforme para Empresas Multinacionales Andinas” (Decisión 292⁹); el “Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina (Decisión 439¹⁰); el “Instrumento Andino de Migración Laboral” (Decisión 545¹¹); el “Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal”

⁸ Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 80 del 4 de abril de 1991.

⁹ Decisión 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Uniforme para Empresas Multinacionales Andinas”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 80 del 4 de abril de 1991.

¹⁰ Decisión 439 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 347 del 17 de junio de 1998.

¹¹ Decisión 545 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Instrumento Andino de Migración Laboral”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 938 del 27 de junio de 2003.

(Decisión 578¹²); el “Instrumento Andino de Seguridad Social” (Decisión 583¹³); el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” (Decisión 584¹⁴); el instrumento de “Armonización de Regímenes Aduaneros” (Decisión 671¹⁵); “Marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad” (Decisión 816¹⁶); y, los regímenes comunes de propiedad intelectual.

A nivel comunitario andino, contamos con los siguientes regímenes comunes en materia de propiedad intelectual: (i) el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales (Decisión 345)¹⁷; (ii) el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

¹² Decisión 578 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1063 del 5 de mayo de 2004.

¹³ Decisión 583 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Instrumento Andino de Seguridad Social”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1067 del 13 de mayo de 2004.

¹⁴ Decisión 584 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1067 del 13 de mayo de 2004.

¹⁵ Decisión 671 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Armonización de Regímenes Aduaneros”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1520 del 16 de julio de 2007.

¹⁶ Decisión 816 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2997 del 24 de abril de 2017.

¹⁷ Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de 1993.

(Decisión 351)¹⁸; (iii) el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos¹⁹ (Decisión 391); y, (iv) el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. En relación con este último, actualmente se encuentra vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina²⁰, la cual reemplazó a la Decisión 344²¹, que sucedió a la Decisión 313²², que a su vez sustituyó a la primigenia Decisión 85 de la entonces Comisión del Acuerdo de Cartagena²³.

Entre los intangibles protegidos por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial se encuentran las patentes de invención, los modelos de utilidad, los esquemas de trazados de circuitos integrados, los diseños industriales, los signos distintivos (e.g., marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos o enseñas e indicaciones geográficas) e incluso, a través de la protección contra la competencia desleal, los secretos empresariales.

¹⁸ Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del 21 de diciembre de 1993

¹⁹ Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 213 del 17 de julio de 1996.

²⁰ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre de 2000, vigente a partir del 1 de diciembre de 2000.

²¹ Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de 1993, vigente a partir del 1 de enero de 1994.

²² Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 101 del 14 de febrero de 1992.

²³ Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial”, publicada el 5 de junio de 1974.

En relación con los signos distintivos, estos se encuentran regulados por los Títulos VI al XIII de la Decisión 486 (Artículos 134 al 236), así como por los Títulos XIV y XV en lo que respecta a disposiciones comunes a todos los derechos de propiedad industrial protegidos en virtud de la citada normativa andina, como son las relativas a la Acción Reivindicatoria (Artículo 237) y las Acciones por Infracción de Derechos (Artículos 238 al 257).

En lo concerniente al derecho de marcas, su regulación es un tanto dispersa dependiendo del tipo de marca. En efecto, mientras que el Título VI trata sobre las marcas en general, el Título VIII se ocupa de las marcas colectivas y el Título IX de las marcas de certificación de manera específica. El Título XIII de la Decisión 486 (Artículos 224 al 236), por su parte, se encuentra dedicado a los signos notoriamente conocidos, sean estos marcas o nombres comerciales.

A este respecto, es preciso comentar que, al igual que numerosas legislaciones nacionales y regionales, la normativa comunitaria andina no realiza ninguna distinción entre signos notoriamente conocidos. En efecto, la Decisión 486 no hace referencia alguna a marcas renombradas. Ninguno de los artículos que conforman el referido Título XIII de la normativa andina menciona alguna categoría específica de marca con reputación o reconocimiento, aludiendo a los signos notoriamente conocidos de manera general.

Si bien el TJCA acogió inicialmente la distinción entre marca notoria y renombrada, aunque sin atribuirles diferente alcance de protección, la abandonó durante casi dos décadas; considerando una única categoría de marca notoriamente conocida, la cual siempre debía ser protegida más allá del principio de especialidad²⁴ (i.e., respecto de productos o

²⁴

Según el principio de especialidad, una marca debe ser protegida contra actos no autorizados respecto de los productos o servicios para los cuales ha sido registrada. Sin embargo, en virtud del numeral 3 del Artículo 16 del Acuerdo

servicios no similares ni conexos), además de los riesgos de confusión y asociación (aplicables a las marcas ordinarias), de aprovechamiento injusto (i.e., uso parasitario, “*parasitisme*”) y de dilución²⁵.

El Artículo 224 de la Decisión 486 exige únicamente que la marca sea notoriamente conocida por el sector pertinente²⁶. En consecuencia, podría haberse dado el caso que se protegieran en calidad de notoriamente conocidas marcas que no eran conocidas fuera del sector pertinente. De esta manera, mientras que, a efectos de ser protegida, a título de marca notoria, una marca requería únicamente ser notoriamente conocida en el sector pertinente, la protección conferida iba más allá del principio de especialidad.

En tal virtud, el TJCA complementó, a través del mecanismo procesal comunitario de la interpretación prejudicial²⁷, lo expresamente dispuesto en la Decisión 486, diferenciando

sobre los ADPIC, se amplió la protección para ciertas marcas con renombre respecto de productos o servicios no similares o conexos.

²⁵ Véase, como ejemplo de una interpretación prejudicial que desarrolla de manera amplia y completa los diferentes riesgos contra los cuales se protege a la marca notoriamente conocida –en sentido amplio–, pero que al mismo tiempo aún no distinguía entre marcas renombradas y notorias, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 381-IP-2015 de 23 de junio de 2016, pp. 11 y ss., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016. Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2758.pdf> (consultada el 31 de julio de 2019).

²⁶ El sector pertinente se encuentra conformado, según el Artículo 230 de la Decisión 486, entre otros, por los consumidores reales o potenciales de los correspondientes productos o servicios; los empresarios que participan en los canales de distribución o comercialización de los productos o servicios amparados; o, los círculos empresariales que actúan en giros de negocio relativos al tipo de actividad, establecimiento, productos o servicios que identifica la marca notoriamente conocida.

²⁷ De conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del Tratado de Creación del TJCA y el Artículo 121 de su Estatuto, la finalidad de la interpretación prejudicial es asegurar la aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el territorio de los países miembros.

entre dos categorías de marcas notoriamente conocidas. Así, a nivel comunitario andino, la distinción entre marcas notorias y marcas renombradas se dio jurisprudencialmente. Adicionalmente, el órgano jurisdiccional andino diferenció entre marca notoria andina y marca notoria no andina, atribuyendo a cada categoría diferentes esferas de protección.

Cabe precisar que el objeto del presente estudio de derecho comparado es, en primer lugar, comprobar la práctica extendida en numerosos países consistente en distinguir entre dos categorías de marcas con reputación o reconocimiento; y, en segundo lugar, verificar que la mayoría de estos otorgan un mayor alcance de protección a aquellas marcas que gozan de un elevado prestigio o reconocimiento generalizado.

En numerosos países, las marcas que gozan de un mayor reconocimiento y, por ende, de una mayor protección, la cual frecuentemente va más allá de los principios de especialidad y registral, usualmente son denominadas “marcas renombradas”, “marcas de alto renombre” o “marcas famosas” (“*famous trademark*”, “*marques renommées*”). En cambio, las marcas a las cuales se les confiere una menor protección por cuanto tienen un menor reconocimiento son generalmente conocidas como “marcas notorias” (“*well-known trademark*”, “*marques notoires*”), como se desarrollará *in extenso* en el siguiente acápite.

2. La distinción en el derecho comparado

La distinción que realizan numerosas legislaciones nacionales entre, por una parte, las marcas renombradas, de alto renombre o famosas, que representan una categoría o especie de marcas notoriamente conocidas que requieren protección contra el uso no autorizado de cualquier producto o servicio; y, por otro lado, las marcas notorias que exigen protección contra el registro o uso no autorizado de productos o servicios idénticos o conexos a los amparados por estas últimas; se debería a que el numeral 3 del Artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)²⁸ establece una protección que va más allá del principio de especialidad, como se había previsto inicialmente en el Artículo 6bis²⁹ del Convenio de París, a productos y servicios que no son similares a aquellos identificados por la marca famosa o renombrada, bajo dos condiciones:³⁰

²⁸ **Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio firmado en 1994.-**

“Artículo 16

Derechos conferidos

[...]

3. *El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”*

²⁹ **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.-**

“Artículo 6 bis

[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

- 1) *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.*

[...]”

(Énfasis agregado).

³⁰ Véase, OMPI, “The management of internet names and addresses: intellectual property issues”, Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, 30 de abril de 1999, párr. 256(iii). Disponible en: https://archive.icann.org/en/wipo/FinalReport_4.html. Véase también, el Reporte Interino previo de la OMPI, “WIPO Internet Domain Name Process”,

- 1) Que el uso de la marca presuntamente infractora en relación con aquellos otros productos o servicios indique una conexión entre esos otros productos o servicios y el titular de la marca famosa o renombrada; y,
- 2) Que los intereses del titular de la marca famosa o renombrada puedan resultar dañados por dicho uso.

En consecuencia, el Acuerdo sobre los ADPIC no solo extendió la protección inicialmente conferida por el Convenio de París a servicios, sino incluso a productos y servicios no similares, siempre que el uso de la marca posterior u ordinaria pueda sugerir una conexión con el titular de la marca famosa o renombrada y sea susceptible de ocasionarle un daño.

A raíz del ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la consecuente adhesión al Acuerdo sobre los ADPIC, la mayoría de países debieron modificar sus legislaciones internas, entre otras razones, a efectos de ampliar el alcance de la protección para aquellas marcas que gocen de reconocimiento; optando algunos por ampliar el ámbito de protección respecto de una sola categoría o especie de marca notoriamente conocida, como fue el caso de nuestro sistema andino de propiedad industrial, hasta la distinción entre marcas notorias y renombradas por parte del TJCA. Por consiguiente, la terminología y práctica relacionadas con esta distinción difieren en cierta medida en cada país³¹, particularidades que serán explicadas a continuación.

En Estados Unidos, por ejemplo, se diferencia entre "***well-known trademarks***", las cuales serían equivalentes a las marcas notorias en la jurisprudencia andina, y "***famous***

en *The management of Internet names and addresses: Intellectual Property issues*, Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process, 23 de diciembre de 1998, párr. 209(iii). Disponible en: http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/rfc/3/interim2_ch4.html (consultadas el 31 de julio de 2019).

³¹

Ibidem.

trademarks", es decir, marcas famosas, denominadas marcas renombradas por el TJCA. En la legislación estadounidense, estas últimas gozan de una protección más amplia que va más allá del principio de especialidad³². A este respecto, resulta conveniente reconocer una categoría especial de marcas notoriamente conocidas, las **marcas famosas** ("*famous trademarks*"), considerando que estas tienen más reputación que las marcas notoriamente conocidas y, por tanto, merecen un mayor alcance de protección contra el uso no autorizado respecto de productos o servicios no competitivos o conexos³³. En México, es a partir de la reforma de la Ley de la Propiedad Industrial³⁴, el 16 de junio de 2005, que se introduce la

³² DUYTHO, "Famous trademarks, well-known trademarks, widely-known trademarks, trademarks with good reputations?", 22 de mayo de 2018, Disponible en: <http://duytho.com/trademark-matters-in-vietnam/12991-famous-trademarks.html> (consultada el 31 de julio de 2019).

³³ A este respecto, Frederic Mostert, ex Presidente de la Asociación Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés), respecto de la posición de Estados Unidos, ha declarado lo siguiente:

"The ordinary dictionary meaning of 'well-known' according to Merriam Webster is, among others, 'widely known' and 'known to many'. In the context of trademark law, therefore, a well-known mark can be characterized as a mark which is known to a substantial segment of the relevant public in the sense of being associated with the particular goods or services.

It has often been suggested that a special category of well-known marks, i.e., 'famous' marks be recognized. Famous marks are considered to have a higher degree of reputation than well-known marks and therefore deserve a broader scope of protection against unauthorized use on non-competing goods or services."

OMPI, "Well-Known Trademark Protection: Reference to the Japanese experience, Reporte Final, p. 8. Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/vietnam_2010.pdf (consultada el 31 de julio de 2019).

³⁴ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de mayo de 2018. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018 (consultada el 31 de julio de 2019).

distinción entre **marcas notoriamente conocidas** y **marcas famosas**³⁵. Del tenor del Artículo 98^{ter} de la citada Ley, se desprende que, al igual que en Estados Unidos, se conoce como **marca famosa**³⁶ aquella que en la jurisprudencia andina se ha optado por denominar **marca renombrada**, a la cual se le brinda una protección que va más allá del principio de especialidad. Sin embargo, cabe precisar que ni la marca notoria ni la marca famosa requieren encontrarse registradas en México, siendo por tanto protegidas más allá del principio registral³⁷.

De igual manera, en El Salvador, también se hace la distinción entre **marcas notoriamente conocidas** y **marcas famosas**. Las primeras son aquellas conocidas “*por el público en general, en el país o fuera de él*”; mientras que las segundas son aquellas conocidas “*por el sector idóneo del público, o en*

³⁵ **Ley de la Propiedad Industrial.-**

*“Artículo 98 TER.- Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es **notoriamente conocida** en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.*

*Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es **famosa** en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.*

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.”

(Énfasis agregado).

³⁶ Véase, por ejemplo, Tribunales Colegiados de Circuito, Registro N° 2016866, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, I.18o.A.83 A (10a.), p. 2616.

³⁷ Véase, por ejemplo, Tribunales Colegiados de Circuito, Registro N° 248676, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Vol. 193-198, Sexta Parte, p. 109.

*los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo*³⁸.

En Panamá, se establece idéntica distinción entre **marcas notorias** y **marcas famosas**³⁹, donde estas últimas gozan de una protección que va más allá del principio de especialidad, mientras que las primeras son protegidas únicamente respecto de productos o servicios específicos de acuerdo con el público consumidor al que se dirigen⁴⁰.

³⁸ **Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (modificada por el Decreto Legislativo N° 986).- “Conceptos Utilizados**

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

[...]

Signo distintivo notoriamente conocido: Un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo.

Signo distintivo famoso: Aquel signo distintivo que es conocido por el público en general, en el país o fuera de él;

[...]”.

Disponible en la página web de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=255609 (consultada el 19 de agosto de 2019).

³⁹ Ley N° 61 de 5 de octubre de 2012, que reforma la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial.

⁴⁰ Véase, PALMER, Walter W., “Protecting Certain Famous and Well-Known Marks in Latin America and the Caribbean: Part II”, en *INTA Bulletin*, Vol. 72, N° 10, 15 de junio de 2017.
Disponible en: https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/FWKM_Committee_Update_7210.aspx (consultada el 31 de julio de 2019).

Véase también, el procedimiento de oposición al registro de la marca “Aquafresh y Diseño”, *Sociedad Smithkline Beecham c/ Laboratorios King de Panamá, S.A.*, de 28 de mayo de 2004.

En Argentina, la Ley 22.632⁴¹ no contiene ninguna disposición expresa referida específicamente a marcas notorias o famosas (renombradas). Sin embargo, al igual que en el ámbito comunitario andino, la distinción ha sido introducida jurisprudencialmente. En ese sentido, una marca **famosa** debe ser reconocida por el público consumidor que no usa el producto o servicio amparado por la marca; mientras que una marca **notoria** únicamente requiere ser conocida por los consumidores que usan el correspondiente producto o servicio. Por tanto, las marcas famosas son protegidas respecto de todos los productos y servicios, mientras que las marcas notorias solo son protegidas en el ámbito de su sector⁴².

La Ley chilena sobre Propiedad Industrial⁴³, por su parte, refiere a marcas famosas y notorias indistintamente, de manera conjunta⁴⁴, sin establecer distinción alguna entre ambas, ni ningún tratamiento disímil, únicamente diferencia entre

⁴¹ La Ley 22.362 de Falsificación Marcaria se dirige a reprimir la piratería o falsificación de marcas en el ámbito del Acuerdo Mercosur 8/95, cuyo Artículo 22 explica la necesidad de implementación de medidas efectivas a partir de las cuales reprimir la piratería o falsificación.

⁴² CCCF (Sala III), *Grupo Anderson's S.A. de CV c/ Leonardo José Ricco CACCM*, Causa N° 5.215/00, de 2 de marzo de 2006: “*La marca notoria y la renombrada son diferentes, mientras que la primera es la conocida por los consumidores del producto o servicio de que se trate, la marca famosa o renombrada es reconocida por todos sean o no consumidores o usuarios del producto...*”.

Véase también, PALMER, Walter W., “Protecting Certain Famous and Well-Known Marks in Latin America and the Caribbean”, en *INTA Bulletin*, Vol. 72, N° 2, 1 de febrero de 2017.

Disponible en: https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/FWKM_Committee_Update_7202.aspx (consultada el 31 de julio de 2019).

⁴³ Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, texto refundido del 6 de febrero de 2012, aprobado por Decreto con Fuerza de Ley N° 3.

⁴⁴ Véase, por ejemplo, Corte Suprema, caso *Iron Maiden*, de 30 de septiembre de 2011.

marcas famosas y notorias extranjeras, y aquellas que solo lo sean en Chile⁴⁵; es decir, según el criterio de territorialidad.

En Canadá, la distinción entre marcas cuya protección va más allá del principio de especialidad y aquellas que no rompen este principio se dio, al igual que en la Comunidad Andina, a través de la jurisprudencia. En efecto, si bien la ley canadiense (“*Trademarks Act*”) no diferencia de manera expresa entre categorías de marcas notoriamente conocidas, en casos como *Pink Panther*⁴⁶, *Lexus*⁴⁷, *Mattel* (marca “Barbie”)⁴⁸, *Veuve Clicquot*⁴⁹, *Air Miles*⁵⁰ y *Acer*⁵¹ se ha establecido que ciertas marcas con suficiente reconocimiento meritan una protección

⁴⁵ **Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial.-**

“**Artículo 20.-** No podrán registrarse como marcas:

(...)

g) *Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.*

(...)”.

⁴⁶ Federal Court of Appeal, *United Artists Corp. v Pink Panther Beauty Corp.* [1998 FCA 534].

⁴⁷ Federal Court of Appeal, *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v Lexus Foods Inc.* [2001 FCA 15].

⁴⁸ Supreme Court of Canada (*Cour suprême du Canada*), *Mattel, Inc. v 3894207 Canada Inc.* [2006 SCC 22].

⁴⁹ Supreme Court of Canada (*Cour suprême du Canada*), *Veuve Clicquot Ponsardin v Boutiques Cliquot* [2006 SCC 23].

⁵⁰ Trademarks Opposition Board (TMOB), *Air Miles International Trading BV v Rent Check Corp.* [2011 TMOB 253].

⁵¹ Trademarks Opposition Board (TMOB), *Acer Incorporated v OTG Experience* [2016 TMOB].

que va más allá del principio de especialidad, mientras que otras marcas —notoriamente conocidas— no. Sin embargo, es preciso comentar que, al evaluar el nivel de notoriedad o fama, las cortes canadienses y el órgano administrativo denominado “*Trademarks Opposition Board*” (TMOB) han venido usando diversa terminología, no homogénea, como, por ejemplo, “*known*”, “*well known*”, “*very well known*”, “*well known, if not famous*” y “*famous*”⁵².

Por su parte, la Ley brasilera de Propiedad Industrial (*Lei* 9.279) realiza una distinción entre la “**marca de alto renombre**” (“*marca de alto renome*” conforme al Artículo 125), que debe haber sido registrada en Brasil, y la “**marca notoriamente conocida**” (“*marca notoriamente conhecida*” según el Artículo 126). En el caso brasilero, a la primera “*le será asegurada protección especial, en todos los ramos de actividad*”. En otras palabras, las marcas de alto renombre, registradas en Brasil, gozan de una protección que va más allá del principio de especialidad⁵³.

⁵² Véase, PRENOL, Anthony, “Famous and Well-Known Marks in Canada: An Analysis”, en *INTA Bulletin* 67 (13), 15 de julio de 2012.
Disponible en: <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/FamousandWell-KnownMarksinCanadaAnAnalysis.aspx>.

Véase también, BERGERON, Geneviève y Alain MURAD, “Protection des marques notoires et théorie de la dilution: une analyse comparative du droit américain et canadien à la lumière de décisions récentes de la Cour suprême du Canada”, en *Les Cahiers de Propriété Intellectuelle*, Vol. 19, N° 1, Éditions Yvon Blais, ISSN 0840-7266.
Disponible en: <https://cpi.openum.ca/files/sites/66/Protection-des-marques-notoires-et-th%C3%A9orie-de-la-dilution.pdf>
(consultadas el 31 de julio de 2019).

⁵³ **Ley N° 9.279 de 14 de mayo de 1996 (Ley de la Propiedad Industrial).**-

“Sección III - Marca de Alto Renombre

Art. 125 - A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de actividad.

Sección IV - Marca Notoriamente Conocida

El nuevo Código de la Propiedad Industrial de Portugal (“*novo Código da Propriedade Industrial*”⁵⁴) distingue, en sus Artículos 234 y 235⁵⁵, entre “**marcas notórias**” (“*marcas*

*Art. 126 - La **marca notoriamente conocida** en su ramo de actividad en los términos del art. 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, goza de protección especial, independiente de estar previamente depositada o registrada en Brasil.*

§ 1º - *La protección de que trata este artículo aplícase también a las marcas de servicio.*

§ 2º - *El INPI podrá denegar de oficio solicitud de registro de marca que reproduzca o imite, en todo o en parte, **marca notoriamente conocida**.*”

(Énfasis agregado).

Versión en español disponible en el sitio web de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=205064

Versión en portugués disponible en la página web de la Presidencia de la República de Brasil: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm (consultadas el 31 de julio de 2019).

⁵⁴ *Código da Propriedade Industrial*, aprobado mediante *Decreto-Lei N° 110/2018*, publicado en el *Diário da República N° 237/2018, Série I*, del 10 de diciembre de 2018.

⁵⁵ **Código da Propriedade Industrial.-**

“*Artigo 234.º*

Marcas notórias

1 - É recusado o registo de marca que constitua:

- a) *A reprodução de **marca anterior notoriamente conhecida em Portugal**, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos;*
- b) *A reprodução de **marca anterior notoriamente conhecida em Portugal**, se for aplicada a produtos ou serviços afins, ou a imitação ou tradução, no todo ou em parte, de **marca anterior notoriamente conhecida em Portugal**, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.*

Artigo 235.º

notórias”) y “**marcas de prestigio**” (“*marcas de prestígio*”), respectivamente. Estas últimas comprenden las marcas que gocen de prestigio en Portugal y aquellas que gocen de prestigio en la Unión Europea, en caso fuera una marca de la Unión. Además, las marcas de prestigio se protegen más allá del principio de especialidad, es decir, aún para productos y servicios “sin identidad o afinidad” (“*produtos ou serviços sem identidade ou afinidade*”).

La Ley sobre propiedad industrial de Polonia, en cambio, establece como causal de irregistrabilidad que la marca solicitada sea idéntica o similar a una **marca renombrada** previamente registrada o solicitada sobre la base de un derecho de prioridad anterior, con respecto de cualquier clase de producto, si ello llevaría a un aprovechamiento injusto para el solicitante o un detrimento del carácter distintivo o reputación de la **marca renombrada** (“*renowned trade mark*”). Adicionalmente, la legislación polaca dispone como causal de irregistrabilidad que la marca solicitada sea idéntica o similar a una marca que haya sido **comúnmente conocida en Polonia** con anterioridad, respecto de productos idénticos o similares, en caso pudiera generarse un riesgo de confusión en el público consumidor, el cual incluye en particular el riesgo de asociar la marca solicitada con la **marca comúnmente conocida** (“*commonly known trade mark*”)⁵⁶.

Marcas de prestígio

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.”

(Énfasis agregado).

⁵⁶ Ley de 30 de junio de 2000, sobre Propiedad Industrial, enmendada por Ley de 24 de julio de 2015.-

“*Article 132*

En suma, para la doctrina de diversos países estudiados, las marcas notoriamente conocidas, denominadas también de alto renombre (“*de haute renommée*”), pueden clasificarse en marcas reputadas (“*réputées*”), notorias (“*notoires*”), renombradas (“*renommées*”) o incluso célebres (“*célèbres*”). Sin embargo, es preciso advertir que no existe unanimidad sobre los criterios diferenciadores, entre los cuales es posible mencionar la posición única o exclusiva de la marca (“*notorische Alleinstellung*”), la originalidad de la marca, el conocimiento de la marca más allá del círculo de consumidores, la duración del uso de la marca, la designación –por parte de la marca– del conjunto de la empresa y la totalidad de su producción (“*Firmenzeichen*”), la calidad excepcional de sus productos (e.g., Aston Martin, Bentley, Christian Dior, Ferrari, Jaguar, Rolex, Rolls-Royce, Mazda⁵⁷)

1. *After consideration of the opposition referred to in Article 152(1) or Article 152(1), and having deemed it justified, rights of protection shall not be granted for signs:*

[...]

- (iv) *which are identical or similar to a **renowned trade mark** for which a right of protection with an earlier priority has been granted to another person for any kind of goods, if the use of the trade mark filed without reasonable cause would bring unfair advantage to the applicant or be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;*
- (v) *which are identical or similar to a trade mark which, prior to the date according to which the priority to obtain a right of protection is determined, has been **commonly known in the Republic of Poland** and used as a trade mark intended to mark products identical or similar to those of another party, if there is a risk of misleading the public, which includes in particular the risk of associating the trade mark with a **commonly known trade mark**.*

(...)”.

(Énfasis agregado).

Versión en inglés disponible en la página web de la OMPI:
<https://wipolex.wipo.int/en/text/439436> (consultada el 31 de julio de 2019).

⁵⁷

Véase, las sentencias pronunciadas en Francia en relación con la marca de alto renombre MAZDA, TGI (Tribunal de Gran Instancia) de París, Sentencia de

y la extensión territorial del conocimiento de la marca (“*Weltmarke*”, “*Weltbekanntheit*”, renombre internacional, mundial o universal)⁵⁸.

En Francia, por ejemplo, el criterio de distinción entre ambas categorías de marcas notoriamente conocidas es aquel de la extensión territorial del conocimiento de esta. Para el código francés de propiedad intelectual⁵⁹, una marca es considerada como **notoria** (“*marque notoire*”) cuando es conocida por la gran mayoría del público consumidor, más allá de su clientela habitual. En cambio, una marca es considerada como **renombrada** (“*marque renommée*”) cuando su reconocimiento es extensivo al plano internacional⁶⁰.

En Alemania, se considera que las marcas notorias (“*bekannte Marken*”) deben gozar de una notoriedad substancial en el sector pertinente del público, de 60% a 70%; mientras que para

25 de octubre de 1969; y, *Cour Cass. Paris* (Corte de Casación de París), Sentencia de 19 de octubre de 1970.

⁵⁸ BRANDT, Dominique, “La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires” (Librairie Droz : Ginebra, 1985), pp. 73 y ss.

⁵⁹ **Code de la propriété intellectuelle.-**

“Article L713-5

*La reproduction ou l'imitation d'une **marque jouissant d'une renommée** pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.*

*Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une **marque notoirement connue** au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.”*

(Énfasis agregado).

⁶⁰ IRACM, “Glossary: *marque notoire*, *marque renommée*”. Disponible en: <https://www.iracm.com/glossary/marque-notoire-marque-renommee/> (consultada el 31 de julio de 2019).

las marcas simplemente reputadas no existen umbrales fijos, pero el porcentaje de 8,1% ha sido admitido como suficiente por la jurisprudencia⁶¹. En consecuencia, es posible afirmar que el criterio diferenciador en Alemania es el porcentaje del público en el sector pertinente que reconoce la notoriedad de la marca.

De manera similar a la legislación francesa, en Vietnam, las “*well-known trademarks*” son las marcas ampliamente conocidas –a nivel internacional– fuera de Vietnam, que no requieren ser registradas, es decir, cuya protección va más allá del principio registral; mientras que las “*widely-known trademarks*” son consideradas simplemente como marcas ampliamente usadas y reconocidas por el público consumidor dentro del territorio de Vietnam⁶².

La legislación japonesa distingue, de manera singular, entre marcas “*reconocidas*” (“*recognized trademarks*”) y marcas “*ampliamente reconocidas*” (“*widely recognized trademarks*”), siendo estas últimas aquellas que gozan de una protección más amplia, más allá del principio de especialidad⁶³; como actualmente las marcas renombradas dentro ámbito comunitario andino.

⁶¹ AIPPI, “Question 234: Public pertinent pour déterminer le degré de reconnaissance de marques renommées, marque notoires et marques réputées”, en *Rapport de synthèse*, Q234, p. 2, versión en francés, disponible en: <https://aippi.org/wp-content/uploads/committees/234/SR234French.pdf>

AIPPI, “Question 234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, wellknown marks and marks with a reputation”, en *Summary Report*, Q234, p. 2, versión en inglés, disponible en: https://www.aippi.fr/upload/Helsinki%202013/sumrep_q234_e_final_230813.pdf (consultadas el 31 de julio de 2019).

⁶² DUYTHO. “Famous trademarks, well-known trademarks, widely-known trademarks, trademarks with good reputations?”, *Op. Cit.*

⁶³ “The Trademark Law provides protections for famous marks. However, the statute never refers to “famous” marks. Rather, it only refers to ‘recognized’ marks and ‘widely recognized’ marks.” PORT, Kenneth L., “Protection of Famous Trademarks in Japan and the United States”, en *Wisconsin*

En China el tratamiento brindado a las marcas notorias (“*well-known trademarks*”) y famosas (“*famous trademarks*”) es bastante singular con respecto de las legislaciones nacionales estudiadas anteriormente. En efecto, contrariamente a los conceptos forjados en el continente americano, en la legislación china la marca notoria es aquella que goza de reconocimiento en todo el territorio chino; en cambio, la marca famosa es aquella que goza de prestigio únicamente en el ámbito de la provincia correspondiente. Así, la notoriedad de una marca es declarada por la “*China Trademark Review and Adjudication Board*” (TRAB), por la Administración de Industria y Comercio (AIC) de cada Estado y por los tribunales nacionales competentes; mientras que las AIC de cada provincia es competente para reconocer y administrar las marcas famosas⁶⁴.

En la Unión Europea, la Directiva 2015/2436⁶⁵, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en

International Law Journal, Vol. 15, N° 2, Mitchell Hamline School of Law, Paper 142, 1997, pp. 267 y ss. Disponible en: <https://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1142&context=facsch> (consultada el 31 de julio de 2019).

⁶⁴ TAN, John, “China: Famous Trademarks And The Protections Offered Under Chinese IP Law To Such Marks”, 5 de enero de 2018, en *Mondaq*.

Disponible en: <http://www.mondaq.com/china/x/661096/Trademark/Famous+Trademarks+And+The+Protections+Offered+Under+Chinese+IP+Law+To+Such+Marks> (consultada el 31 de julio de 2019).

⁶⁵ **Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.-**

“Artículo 5

Motivos de denegación relativos o causas de nulidad relativa

[...]

3. Además, se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios en relación con

materia de marcas, distingue únicamente entre marcas que “*goce[n] de renombre en el Estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca*” y aquellas que “*goce[n] de renombre en la Unión*”, estas últimas conocidas como marcas de la Unión Europea. De igual manera, el Reglamento 2017/1001⁶⁶, sobre la marca de la Unión Europea, solo diferencia entre marcas “*de renombre en la Unión*” y aquellas “*de renombre en el Estado miembro de que se trate*”.

los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la Unión goce de renombre en la Unión y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre;

(...)”.

(Énfasis agregado).

⁶⁶ **Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.-**

“Artículo 8

Motivos de denegación relativos

(...)

5. *Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.*

(...)”.

(Énfasis agregado).

El nuevo tratamiento brindado por la legislación española guarda correspondencia con lo establecido en la Directiva y Reglamento europeos, toda vez que, con anterioridad a la dación del Real Decreto-ley 23/2018⁶⁷ en diciembre de 2018, la protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados ha variado considerablemente con respecto de lo previsto inicialmente en la Ley española de marcas⁶⁸. En efecto, como se explica en el preámbulo del citado Real Decreto-ley 23/2018, con su entrada en vigor desaparece la anterior distinción entre marca notoria y marca renombrada, contemplando ahora en cambio una única categoría, la marca de renombre; la cual se clasifica en marcas: **de renombre en España**, de tratarse de una marca española; y, **de renombre en la Unión Europea**, en caso sea una marca de la Unión⁶⁹.

⁶⁷ Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, publicado en el Boletín Oficial del Estado N° 312 del 27 de diciembre de 2018.

⁶⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, publicada en el Boletín Oficial del Estado N° 294 del 8 de diciembre de 2001, en vigor a partir del 31 de julio de 2002.

⁶⁹ **Sección II del Preámbulo del precitado Real Decreto-ley 23/2018.-**

“(…)

La protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión.

A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios».

(…)”.

(Énfasis agregado).

En Suiza, tanto la marca renombrada o famosa (“*famous trademark*”, “*marque renommé*”) como la marca notoria (“*well-known trademark*”, “*marque notoire*”) gozan de un régimen de protección especial independientemente de su registro, que no solo va más allá del principio registral, sino también del principio de especialidad, al no limitarse a los productos o servicios consignados en el registro. Así, la protección de la marca famosa se debe a la práctica denominada “*Coca Cola*”, que se encuentra codificada en la Ley Federal Suiza sobre Protección de Marcas e Indicaciones de Origen. Mientras que la marca notoria, en virtud del Artículo 6bis del Convenio de París y la Ley Suiza de Competencia Desleal. Ambas serán protegidas siempre que

Adicionalmente, es oportuno transcribir la modificación del Artículo 8 de la Ley 17/2001 (Ley de Marcas), prevista en el apartado cinco del Artículo primero del Real Decreto-ley 23/2018:

“Artículo primero. Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.-

*La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda modificada como sigue:
[...]*

Cinco. Se modifica el artículo 8, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 8. Marcas y nombres comerciales renombrados

1. *No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, **cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea**, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.*
2. *La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados».*

(...)”.

(Énfasis agregado)

hayan adquirido distintividad a través del uso continuo, además de un *Goodwill* significativo dentro del mercado suizo⁷⁰.

Sin embargo, es preciso señalar que, en el derecho suizo, particularmente para la jurisprudencia en materia de competencia desleal, se reconocen tres diferentes categorías de marcas con prestigio o reconocimiento. Las marcas renombradas (“*marques renommées*”), que deben ser conocidas por el gran público en toda la totalidad del territorio suizo; las marcas notorias (“*marques notoires*”), que deben ser reconocidas en al menos uno de los sectores pertinentes del público y en el conjunto del territorio suizo; mientras que las marcas de reputación (“*marques de réputée*”) pueden serlo solamente en una parte de Suiza⁷¹.

En Turquía, el criterio o requisito para determinar la calidad de marca renombrada es su conocimiento por parte del gran público; para las marcas notorias, se trata del público consumidor al cual se dirigen los correspondientes productos o servicios; y, para las marcas reputadas, resulta suficiente el conocimiento de una parte del público del sector pertinente⁷². La legislación australiana reconoce marcas con una “ubicuidad notoria” (“*marks with notorious ubiquity*”), para las cuales el público relevante es el público consumidor en general o gran público; para las “marcas notorias” (“*well-known marks*”), es el sector pertinente del público; y, para las “marcas con

⁷⁰ WIBMER, Jeannette, “Trademarks in Switzerland: Registrations and settling of disputes in and out of court”, en *The Trademark Lawyer* (CTC Legal Media). Disponible en: https://www.b-legal.ch/xp_wysiwyg_media/Swiss%20TM%20Law%20-%20Jeannette%20Wibmer%20Article%20in%20The%20Trademark%20Lawyer%20May%202017...pdf (consultada el 31 de julio de 2019).

⁷¹ AIPPI, “Question 234: Public pertinent pour déterminer le degré de reconnaissance de marques renommées, marque notoires et marques réputées”, *Op. Cit.*, p. 4.

⁷² *Ibidem*.

reputación en Australia” (“*marks with a reputation in Australia*”), la reputación debe ser probada respecto de los productos y servicios amparados por el registro⁷³.

Las clasificaciones tripartitas anteriormente reseñadas resultan pertinentes a efectos de comprender mejor la clasificación realizada —y reiterada— por la jurisprudencia andina, toda vez que el TJCA no solo clasificó las marcas con reputación en “marcas renombradas” y “marcas notorias”, sino que asimismo subclasificó estas últimas en “marcas notorias andinas” y “marcas notorias no andinas”, confiriéndole a cada categoría de marcas diferente alcance de protección, como se explicará *in extenso* en el siguiente acápite.

Por último, es apropiado referirse a Corea del Sur en virtud de la importancia de actividad de la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (“*Korean Intellectual Property Office*” – KIPO)⁷⁴. Si bien la Ley de Marcas (“*Trademark Act*”) trata, de manera general, de las marcas notoriamente conocidas (“*well-known trademarks*”) ⁷⁵; en el precitado Reporte Sumario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) se mencionan las marcas notorias (“*well-known mark*”), las marcas famosas (“*famous mark*”), las marcas con una reputación (“*mark with a reputation*”) y las

⁷³ AIPPI, “Question 234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, wellknown marks and marks with a reputation”, *Op. Cit.*, p. 2.

⁷⁴ Véase, KIPO, “Protection of well-known foreign trademarks”, en *Overview of the Trademark System in Korea*. Disponible en: https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=930009&catmenu=ek04_01_01. Véase también, KIPO, “Application Procedure for Trademarks”. Disponible en: https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30103&catmenu=ek04_02_01. (consultadas el 31 de julio de 2019).

⁷⁵ Artículos 9 y 9-2 del “*Trademark Act*” y Artículos 1 y 6 del “*Unfair Competition Prevention Act*”; mientras que los primeros protegen a las “*well-known trademarks*” del riesgo de confusión en el marco de una solicitud de registro de una marca ordinaria, los últimos las protegen del riesgo de dilución en el ámbito de la competencia desleal.

marcas conocidas por los consumidores dentro y fuera de la República de Corea (“*mark that is known to consumers inside or outside the Republic of Korea*”)⁷⁶. Adicionalmente, el Artículo 2 Numeral (1) Incisos (i), (ii) y (iii) de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal (“*Unfair Competition Prevention Act*”), aluden a “*sign widely known in the Republic of Korea*”, mientras que el Inciso (viii) a “*trademark or other mark widely recognized in the Republic of Korea*”; lo cual permite inferir la existencia de por lo menos cuatro categorías, especies o denominaciones diferentes de marcas con reconocimiento.

Para concluir el presente acápite, se expone, a manera ilustrativa y para un mejor entendimiento de la distinción realizada en el derecho comparado, el siguiente cuadro comparativo sobre la diferenciación básica realizada por las legislaciones nacionales y regionales anteriormente analizadas:

Cuadro N° 1

Legislación nacional o regional	1^{era} categoría de marca con reconocimiento	2^{da} categoría de marca con mayor reconocimiento
Estados Unidos	Well-known trademark	Famous trademark
México	Marca notoriamente conocida	Marca famosa
El Salvador	Marca notoriamente conocida	Marca famosa
Panamá	Marca notoria	Marca famosa
Argentina	Marca notoria	Marca famosa

⁷⁶ AIPPI, “Question 234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, wellknown marks and marks with a reputation”, Op. Cit., p. 4.

Chile	Marca notoria o famosa en Chile	Marca notoria o famosa en el extranjero
Canadá	Known or well known mark	Famous mark
Brasil	Marca notoriamente conhecida	Marca de alto renome
Portugal	Marca notórias	Marca de prestígio
Polonia	Commonly known trademark	Renowned trademark
Francia	Marque notoire	Marque renommée
Alemania	Marcas reputadas	Marcas notorias
Vietnam	Widely-known trademark	Well-known trademark
Japón	Recognized trademark	Widely recognized trademark
China	Famous trademark	Well-known trademark
Unión Europea	De renombre en el Estado miembro	De renombre en la Unión Europea
España	De renombre en España	De renombre en la Unión Europea
Suiza	Marque notoire	Marque renommé
Turquía	Marca notoria	Marca renombrada
Australia	Well-known mark	Mark with notorious ubiquity
Corea del Sur	Well-known mark	Famous mark

En suma, la mayoría de las legislaciones nacionales y regionales estudiadas distinguen entre dos categorías de marcas que gozan de reputación o reconocimiento, a saber: (i) la **marca notoria o notoriamente conocida** (“*marque notoire*”, “*marca notoriamente conhecida*”, “*well-known trademark*”); y, (ii) la **marca renombrada** (“*marque renommée*”), **famosa** (“*famous trademark*”), **de prestigio o de alto renombre** (“*marca de alto renome*”).

3. La distinción en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Como se explicó inicialmente, la normativa andina nunca diferenció expresamente, desde la vigencia de la Decisión 85, entre marcas notorias y renombradas. Sin embargo, desde el inicio de sus funciones⁷⁷, el TJCA tuvo en consideración tal distinción, como es posible apreciar en el siguiente extracto de la Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87:⁷⁸

“En atención al uso, el cual tiene especial significación jurídica tanto que según algunos sistemas es factor constitutivo del derecho a la marca, las marcas pueden llegar a ser ‘intensamente usadas’, género del cual son especies la marca ‘notoria’ de especial relevancia en el caso que se analiza y la marca ‘renombrada’, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad.”

(Énfasis agregado)

De lo anterior, se deriva que el órgano jurisdiccional andino reconocía desde el comienzo de sus actividades que el género de las “marcas intensamente usadas” comprendía tanto la categoría o especie de la marca notoria como aquella de la marca renombrada y que esta última gozaría de un mayor prestigio o un *goodwill* aún más valioso que la primera. En el mismo pronunciamiento, el TJCA continuó diferenciando ambas nociones doctrinales aunque asignándoles idéntico

⁷⁷ A este respecto, cabe recordar que, si bien el TJCA se creó el 28 de mayo de 1979, mediante la firma de su Tratado de Creación, inició formalmente sus funciones el 2 de enero de 1984.

⁷⁸ Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87 de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988. p. 10. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=09> (consultada el 31 de julio de 2019).

alcance de protección, como se observa en el párrafo que se transcribe a continuación:⁷⁹

“Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca ‘renombrada’, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente.”

(Énfasis agregado).

Es preciso indicar que la Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87 es citada en pronunciamientos posteriores del órgano jurisdiccional supranacional andino, como por ejemplo, en las Interpretaciones Prejudiciales números 2-IP-94⁸⁰ y 5-IP-94⁸¹.

En consecuencia, desde sus inicios, el TJCA distinguió entre los conceptos de marca notoria y marca renombrada, reconociendo a esta última un mayor prestigio o un *goodwill* más valioso, así como el hecho de ser conocida por diferentes mercados, sectores y grupos de consumidores —más allá del sector pertinente—; a pesar de lo cual no atribuyó ningún

⁷⁹ Ibídem, p. 11.

⁸⁰ Interpretación Prejudicial N° 2-IP-94 de fecha 4 de julio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 163 del 12 de septiembre de 1994, p. 9. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace163.pdf> (consultada el 31 de julio de 2019).

⁸¹ Interpretación Prejudicial N° 5-IP-94 de fecha 23 de febrero de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995, p. 8. Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace177.pdf> (consultada el 31 de julio de 2019).

efecto jurídico a tal distinción, otorgando a ambas marcas idéntico alcance de protección. Luego de aclarar esta diferencia doctrinal, el órgano jurisdiccional andino simplemente optó por concentrarse en la noción de marca notoria, por encontrarse expresamente protegida por la normativa andina en materia de propiedad industrial.

Posteriormente, en la Interpretación Prejudicial N° 20-IP-97⁸², el órgano jurisdiccional andino mantuvo la distinción entre marcas renombradas y marcas notorias, citando al efecto tanto la doctrina como el pronunciamiento emitido en el marco de la precitada Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87:

“Esta limitación en cuanto al grupo específico de consumidores o usuarios de la marca notoria es relevante para diferenciarlas de aquellas que la doctrina ha calificado de ‘renombradas’, ‘célebres’, ‘supranatorias’ o de ‘alto renombre’, en las que el conocimiento de la marca no se circunscribe al grupo de consumidores o usuarios de los productos que la marca protege, sino que se extiende a un alto porcentaje de la población en general dentro de un país.

En la marca notoria la extensión del conocimiento no ha sobrepasado ‘a los círculos interesados del correspondiente sector’; en tanto, que si ese conocimiento se ha ‘difundido entre la generalidad del público de los consumidores’ estaríamos en presencia de la marca renombrada. (Prof. José Manuel Otero Lastres, Memorias Seminario Internacional ‘La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios’, pág. 261).

El Tribunal Andino en el fallo 1-IP-87, al referirse a este tipo de marcas expresó que...”

(Énfasis agregado)

⁸² Interpretación Prejudicial N° 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998, p. 26. Disponible en: intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/20-ip-97.doc (consultada el 31 de julio de 2019).

Como es posible advertir de la lectura del extracto transcrito de la Interpretación Prejudicial N° 20-IP-97, el órgano jurisdiccional comunitario desarrolló de manera más extensa la distinción entre marcas renombradas y marcas notorias, enfatizando en el conocimiento generalizado de las primeras, es decir, más allá del ámbito del sector relevante o pertinente. Sin embargo, si bien el TJCA asignó distinto grado de conocimiento a ambas categorías de marcas, no se pronunció respecto de los efectos jurídicos, como es posible advertir en los párrafos que se transcriben a continuación:

“El conocimiento que de la marca notoria tenga el público consumidor, actual o futuro de los bienes y servicios que la marca ampara, no se ha de encasillar ni en el extremo que requiere la marca renombrada ni en un porcentaje reducido que lleve al extremo de poder denominarse o autocalificarse a toda marca de notoria, como parece que se pretende por parte de ciertos titulares de marcas. El público relevante o el sector pertinente que conozca de una marca y, para poner un ejemplo, el de pinturas automotrices, no será sólo el de los productores, sino también el de los comerciantes de las mismas, los talleres automotrices de reparación y las ensambladoras de vehículos y también un sector de los conductores de automotores; toda esta cadena de interesados y usuarios pueden dar nacimiento a la marca notoria.

*El Profesor Manuel Areán Lalín al examinar el grado de extensión de la marca notoria ha expresado que ‘el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca. **Y la denominación de renombrada se reserva para aquella marca que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población**: su reconocimiento por el 80% del público ha llegado a exigir la jurisprudencia alemana, según se recuerda en la sentencia del Tribunal del Distrito de Munich de 1° de Diciembre de 1994 relativa a la marca ‘SHELL’ (2 EIPR 1996, pág. D-45)’. “Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI”, Primer Congreso*

Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI – OMPI, Lima 1996, pág. 186.”

(Énfasis agregado).

En consecuencia, el órgano jurisdiccional andino, con anterioridad a la dación de la Decisión 486 en el año 2000, apoyándose en la doctrina, estableció claramente la diferencia entre marcas notorias y renombradas, aunque sin atribuirle efectos jurídicos concretos a tal distinción. De igual manera, en las conclusiones a las cuales llega el TJCA a propósito del Tema 4, dedicado a la “Marca renombrada”, en la Interpretación Prejudicial N° 41-IP-98, equipara o atribuye idénticos efectos jurídicos a ambas categorías de marcas, como es posible observar en el siguiente extracto de la referida jurisprudencia:⁸³

*“Como hemos afirmado anteriormente se considera a una marca como notoria entre otras razones, cuando es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca, sin tomar en consideración la calidad de los mismos, ya que estos bien pueden ser reconocidos en el mercado con altas cualidades, o perfectamente lo contrario sin perder la condición de marca notoria; **mientras que solamente tiene la condición de marca renombrada aquella que tiene una difusión y presencia en los medios de difusión tan amplia, que agrupa el conocimiento de diferentes grupos de consumidores, los que pertenecen a diversos mercados,** y que a la vez, a diferencia de las marcas notorias, le es otorgada una muy alta distinción, hasta el grado de llegar al reconocimiento de la excelencia en la calidad de los productos o servicios que identifican, y que **por consecuencia hacen que dicha marca tenga un “goodwill” muy alto.***

(...)

En consecuencia, este Tribunal considera conveniente aclarar que, el principio establecido en los literales d) y e)

⁸³ Interpretación Prejudicial N° 41-IP-98 de fecha 5 de marzo de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 450 del 21 de junio de 1999, pp. 6-8. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace450.pdf> (consultada el 31 de julio de 2019).

*del Artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta, sin embargo como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, **mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos.***

*Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión 313, al igual que lo hace la 344, **le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria,** por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344.”*

(Énfasis agregado).

De esta manera, la citada interpretación prejudicial evidenció que el Régimen Común sobre Propiedad Industrial equipara el alcance de protección de las marcas notoriamente conocidas a aquel propio de la marca renombrada. Ante lo cual, durante alrededor de dos décadas, el órgano jurisdiccional comunitario se limitó a reiterar que la normativa andina de propiedad industrial no diferenciaba entre marcas renombradas y notorias, asignándoles por ende el mismo alcance de

protección, sin volver a profundizar en la distinción doctrinal como lo había venido realizando con anterioridad.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el Artículo 224 de la Decisión 486 tan solo exige que la marca sea notoriamente conocida por el sector pertinente; por consiguiente, podría haberse estado protegiendo, a título de marcas notoriamente conocidas, y por consiguiente, más allá del principio de especialidad, marcas que no eran siquiera conocidas en otros sectores fuera del pertinente.

Es recién a partir de la Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017⁸⁴ que se retoma la distinción jurisprudencial entre marca notoria y renombrada, aunque esta vez asignando a cada una diferente alcance de protección. Así, la jurisprudencia andina acogió, abandonó y finalmente retomó la distinción entre las nociones doctrinales de marca notoria y marca renombrada; llegando incluso a subclasificar la primera en marca notoria andina y marca notoria no andina.

El órgano jurisdiccional comunitario complementó jurisprudencialmente la normativa andina, diferenciando entre marca notoria y renombrada, así como los correspondientes efectos jurídicos de su declaratoria o reconocimiento. De esta manera, la Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017 marca el inicio de la actual doctrina o línea jurisprudencial andina en materia de signos notoriamente conocidos que distingue entre marca notoria y renombrada, clasificando esta última a su vez en marcas notorias andinas y no andinas.

De conformidad con la jurisprudencia andina objeto de estudio, la marca renombrada se protege más allá de los principios de especialidad, de territorialidad, registral y de uso

⁸⁴ Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017 de 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3063.pdf> (consultada el 31 de julio de 2019). Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac.

real y efectivo de la marca; toda vez que goza de un conocimiento generalizado por parte de diferentes segmentos de consumidores y proveedores, es decir, más allá del sector pertinente. El TJCA explica de esta manera la diferencia fundamental entre las nociones doctrinales de marca renombrada y la marca notoria:⁸⁵

*“A diferencia de la marca notoria, la **marca renombrada** es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).*

*La protección de la marca renombrada es **amplia** y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección.*

La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.”

Es importante resaltar que, según el acertado criterio jurisprudencial del TJCA, la marca renombrada se protege incluso si no se encuentra registrada ni se está usando en el país miembro donde se solicita su protección, más aún, la marca renombrada no requiere ser probada toda vez que

⁸⁵ Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, p. 20, nota a pie de página 33.

constituye un “hecho notorio” (“*fatto notorio*”⁸⁶), característica de la marca renombrada que la diferencia sustancialmente de la marca notoria.

Adicionalmente, el órgano jurisdiccional andino reiteró la clasificación de marcas notorias en marca notorias andinas y no andinas, explicando que el alcance de la protección de la primera va más allá de los principios de territorialidad, registral y de uso real y efectivo de la marca; no obstante, comprenda únicamente a aquellos productos o servicios relacionados o conexos que sean susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación. En cambio, la marca notoria no andina —o extracomunitaria— se rige siempre por los principios de especialidad, de territorialidad, registral y de uso real y efectivo de la marca, al igual que las marcas ordinarias.

En otras palabras, es posible inferir de la actual jurisprudencia andina que las marcas notorias andinas (comunitarias) tendrían un mayor alcance de protección respecto de las marcas notorias no andinas (extracomunitarias), aunque circunscrito a la protección contra los riesgos de confusión o de asociación, es decir, sin llegar a abarcar los riesgos de aprovechamiento injusto ni de dilución; a diferencia de las marcas renombradas, cuya protección cubre estos últimos riesgos y comprende toda clase de productos y servicios.

Es preciso destacar que, con anterioridad a la Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017⁸⁷, el TJCA había venido

⁸⁶ Véase al respecto, Corte di Cassazione, Ordenanza del 11 de octubre de 2018, N° 25218. Véase también, el procedimiento de oposición al registro de la marca “Buen Hogar Garantiza y Logotipo” en Panamá, *The Hearst Corporation c/ Advanced Total Marketing System, Inc. y Unilever, N.V.*, de 18 de junio de 2004.

⁸⁷ Adicionalmente al tema de la marca notoria —andina y no andina— y la marca renombrada, cabe destacar que la Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017 reiteró, al desarrollar el Tema 4 del Apartado D, los criterios establecidos —en relación con el tema de “Las marcas constituidas por letras”— en el pronunciamiento recaído en la Interpretación Prejudicial N° 64-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, pp. 5-7, en cuya elaboración el autor tuvo

diferenciando entre marca notoria comunitaria (andina) y extracomunitaria (no andina)⁸⁸. Sin embargo, en la jurisprudencia anterior, no se restringía el ámbito de protección de la marca notoria, comunitaria o extracomunitaria, a productos o servicios idénticos, similares o conexos.

Posteriormente, con ocasión de la Interpretación Prejudicial N° 269-IP-2016, sobre cancelación parcial por falta de uso, el TJCA reiteró el criterio jurisprudencial explicado anteriormente, al señalar que las marcas renombradas no requieren de actividad probatoria alguna por tratarse de un “hecho notorio”. En otras palabras, la actual línea jurisprudencial andina acoge la doctrina según la cual la calidad o carácter de marca renombrada no requiere ser probado por medio probatorio alguno, a diferencia de la marca notoria, como es posible apreciar en los párrafos que a continuación se transcriben:⁸⁹

*“Una segunda diferencia entre la marca regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. **La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que en teoría***

oportunidad de colaborar. Esta última interpretación prejudicial fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2540 del 31 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2540.pdf> (consultada el 31 de julio de 2019).

⁸⁸ Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, pp. 12-14 (“Protección de la marca notoria extracomunitaria”), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2533.pdf> (consultada el 31 de julio de 2019).

⁸⁹ Interpretación Prejudicial N° 269-IP-2016 de 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3340 del 10 de julio de 2018, pp. 6 y ss. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203340.pdf> (consultada el 31 de julio de 2019).

general del proceso se denomina ‘un hecho notorio’. Y es que los ‘hechos notorios’ se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (**notoria non egent probatione**), no son objeto de prueba.

[...]

Si la marca renombrada y la marca notoria (regulada en la Decisión 486) son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no usadas en el referido país. **La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios. En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.**”

(Énfasis agregado).

El citado criterio jurisprudencial viene siendo reiterado por el TJCA⁹⁰, formando de esta manera la actual doctrina o línea jurisprudencial andina en materia de signos notoriamente conocidos. Asimismo, guarda correspondencia con la jurisprudencia inicial, anteriormente comentada, particularmente con el siguiente extracto de la Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87:⁹¹

“Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por ‘hecho notorio’ debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno

⁹⁰ Véase, por ejemplo, TJCA, Interpretación Prejudicial N° 57-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3359 del 23 de agosto de 2018, pp. 13-14. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203359.pdf> (consultada el 31 de julio de 2019).

⁹¹ Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87 de fecha 3 de diciembre de 1987, p. 11; citada en la Interpretación Prejudicial N° 5-IP-94 de fecha 23 de febrero de 1995, p. 8.

*relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (**notoria non egent probatione**), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una ‘notoriamente conocida y registrada en el exterior’, así no cuente con un registro nacional válido.’”*

Sin embargo, es preciso advertir que la citada interpretación prejudicial atribuía la calidad de “hecho notorio” tanto a la marca notoria como a la renombrada, confiriéndoles de esta manera idéntico alcance de protección. En otras palabras, la temprana distinción entre marca notoria y marca renombrada habría carecido de efectos jurídicos, a diferencia del actual criterio jurisprudencial que viene siendo reiterado por el TJCA.

4. Conclusiones

Si bien desde las primeras interpretaciones prejudiciales en materia de marcas notoriamente conocidas el órgano jurisdiccional andino reconocía dos categorías o especies, las marcas notorias y las marcas renombradas, no les asignó diferente alcance de protección. Por consiguiente, tal distinción jurisprudencial inicial, recogida de la doctrina, no tuvo efectos jurídicos en los países miembros de la Comunidad Andina.

Es recién a partir de la Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017 que se establece un ámbito de protección distinto para las marcas renombradas y las marcas notorias. La actual línea jurisprudencial andina recoge —o mejor dicho retoma— la distinción entre las nociones doctrinales de marca renombrada y marca notoria, clasificando esta última a su vez en marca notoria andina y no andina, atribuyéndole a cada cual diferente alcance de protección, de conformidad con el ámbito de su reconocimiento.

Es preciso reconocer la práctica extendida en numerosos países consistente en diferenciar entre dos categorías o especies de marca con reputación. Una categoría de marca, renombrada o famosa, de conocimiento generalizado, y, por ende, merecedora de un mayor alcance de protección; y otra categoría de marca con menor reconocimiento, restringida al sector, clientela, territorio, productos o servicios relacionados, por lo cual la lógica jurídica dicta que esta debiera ser protegida únicamente en ese mismo ámbito.

Diversos países latinoamericanos han optado por acoger la denominación de “**marcas famosas**” (“*famous trademarks*”), atribuida por Estados Unidos a las marcas meritorias de un mayor alcance de protección. Sin embargo, en el ámbito subregional andino, a raíz de la Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017, se optó por nombrarlas “**marcas renombradas**” (“*marques renommées*”, “*marca de alto renome*”), al igual que otras legislaciones heredadas de la tradición del derecho continental.

La mayoría de los países coinciden en otorgar un mayor alcance de protección a aquellas marcas que gozan de un conocimiento generalizado, lo cual se determina de acuerdo a diversos criterios según cada legislación. Así, algunas legislaciones nacionales consideran que el mayor ámbito de protección depende de su conocimiento más allá de su sector pertinente o clientela regular; mientras que para otras se encuentra en función de la proporción del público consumidor que conoce la marca con respecto de la población general; para otras legislaciones, en cambio, el elemento determinante sería el carácter internacional del reconocimiento.

Tal distinción parece justificada, por cuanto una marca que es reconocida más allá del sector pertinente, por la mayoría de la población a nivel nacional o internacional, indudablemente es meritoria de un mayor alcance de protección, más allá del principio de especialidad; es decir, para todas las clases de la

Clasificación de Niza⁹² y respecto de todos los productos o servicios, incluso no similares o conexos, en comparación a una marca que tan solo es conocida en el ámbito de su propio sector, a la cual no resulta tan razonable conferirle una protección tan amplia y excepcional.

En el caso europeo, como en el español, si bien actualmente se contempla una única categoría de marcas con reconocimiento, las marcas de renombre, estas se dividen igualmente en dos especies de marcas de renombre: aquellas de renombre en la Unión y aquellas de renombre en el correspondiente país miembro; otorgándoles por consiguiente diferente alcance de protección, por lo menos en lo atinente al ámbito territorial.

Finalmente, en opinión del autor, la normativa europea vigente no necesariamente entra en conflicto con la legislación y jurisprudencia de los países miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, en Francia se consideran como marcas renombradas (*“marques renommées”*) aquellas con reconocimiento internacional, criterio diferenciador que podría quedar circunscrito al ámbito europeo. De igual manera, la legislación interna de Portugal diferencia entre marcas que gozan de prestigio en Portugal y aquellas que gozan de prestigio en la Unión Europea, por consiguiente, no habría incompatibilidad alguna con la norma supranacional. Similar solución ante aparentes conflictos normativos podría suscitarse en relación con otras legislaciones nacionales europeas estudiadas, como aquellas de Alemania o Polonia.

⁹² Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza) establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957.

5. Referencias bibliográficas

- AIPPI. *Question 234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, wellknown marks and marks with a reputation*. En: *Summary Report, Q234*, <https://www.aippi.fr/upload/Helsinki%202013/sumrep_q234_e_final_230813.pdf>.
- AIPPI. *Question 234: Public pertinent pour déterminer le degré de reconnaissance de marques renommées, marque notoires et marques réputées*. En: *Rapport de synthèse, Q234*, p. 2 <<https://aiippi.org/wp-content/uploads/committees/234/SR234French.pdf>>.
- Bergeron, Geneviève y Alain Murad. *Protection des marques notoires et théorie de la dilution: une analyse comparative du droit américain et canadien à la lumière de décisions récentes de la Cour suprême du Canada*. En: *Les Cahiers de Propriété Intellectuelle*, Vol. 19, N° 1, Éditions Yvon Blais, ISSN 0840-7266 <<https://cpi.openum.ca/files/sites/66/Protection-des-marques-notoires-et-th%c3%a9orie-de-la-dilution.pdf>>.
- *Cour de cassation à Paris*. Sentencia del 19 de octubre de 1970.
- *Corte di Cassazione*. Ordenanza del 11 de octubre de 2018, N° 25218.
- Corte Suprema de Chile. Caso *Iron Maiden*, Sentencia del 30 de septiembre de 2011.
- *Cour suprême du Canada. Mattel, Inc c/ 3894207 Canada Inc*. [2006 SCC 22].

- *Cour suprême du Canada. Veuve Clicquot Ponsardin c/ Boutiques Cliquot* [2006 SCC 23].
- Indacochea, Juan Manuel. *La interpretación prejudicial 242-IP-2015 del Tribunal Andino: Sobre la legitimidad activa de las autoridades administrativas para solicitar interpretación prejudicial y la aplicación de los requisitos de registrabilidad a las marcas táctiles o de textura*. En: *IUS ET VERITAS* 56 (2018), pp. 106-129 <<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/artic le/view/20292/20246>>.
- IRACM. *Glossary: marque notoire, marque renommée* <<https://www.iracm.com/glossary/marque-notoire-marque-renommee/>>.
- KIPO. *Application Procedure for Trademarks* <https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30103&catme nu=ek04_02_01>.
- KIPO. *Protection of well-known foreign trademarks. Overview of the Trademark System in Korea* <https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=930009&catm enu=ek04_01_01>.
- OMPI. *The management of internet names and addresses: intellectual property issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process*, 30 de abril de 1999 <https://archive.icann.org/en/wipo/FinalReport_4.html>.
- OMPI. *Well-Known Trademark Protection: Reference to the Japanese experience. Reporte Final* <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/vietnam_2010.pdf>.

- OMPI. *WIPO Internet Domain Name Process. Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process*, 23 de diciembre de 1998 <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/rfc/3/interim2_ch4.html>.
- Palmer, Walter W. *Protecting Certain Famous and Well-Known Marks in Latin America and the Caribbean*. En: *INTA Bulletin*, Vol. 72, N° 2, 1 de febrero de 2017 <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/FWKM_Committee_Update_7202.aspx>.
- Palmer, Walter W. *Protecting Certain Famous and Well-Known Marks in Latin America and the Caribbean: Part II*. En: *INTA Bulletin*, Vol. 72, N° 10, 15 de junio de 2017 <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/FWKM_Committee_Update_7210.aspx>.
- Port, Kenneth L. *Protection of Famous Trademarks in Japan and the United States*. En: *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 15, N° 2, Mitchell Hamline School of Law, Paper 142, 1997 <<https://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1142&context=facsch>>.
- Prenol, Anthony. *Famous and Well-Known Marks in Canada: An Analysis*. En: *INTA Bulletin* 67 (13), 15 de julio de 2012 <<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/FamousandWell-KnownMarksinCanadaAnAnalysis.aspx>>.
- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87 de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 el 15 de febrero de 1988.
- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 2-IP-94 de fecha 4 de julio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N° 163 del 12 de setiembre de 1994.

- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 5-IP-94 de fecha 23 de febrero de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995.
- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 20-IP-97 de fecha 13 de febrero de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332 del 30 de marzo de 1998.
- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 41-IP-98 de fecha 5 de marzo de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 450 del 21 de junio de 1999.
- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2533 del 8 de julio de 2015.
- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 64-IP-2015 de fecha 27 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2540 del 31 de julio de 2015.
- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 381-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2758 del 12 de julio de 2016.
- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 50-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.
- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 269-IP-2016 de fecha 14 de junio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial

del Acuerdo de Cartagena N° 3340 del 10 de julio de 2018.

- TJCA. Interpretación Prejudicial N° 57-IP-2017 de fecha 16 de julio de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3359 del 23 de agosto de 2018.
- Wibmer, Jeannette. *Trademarks in Switzerland: Registrations and settling of disputes in and out of court*. En: *The Trademark Lawyer* (CTC Legal Media) <https://www.b-legal.ch/xp_wysiwyg_media/Swiss%20TM%20Law%20-%20Jeannette%20Wibmer%20Article%20in%20The%20Trademark%20Lawyer%20May%202017.pdf>.

Quito, 31 de julio de 2019.

Artículo

¿CUÁNDO CONSIDERAR A UNA OPOSICIÓN COMO TEMERARIA?: LA TEMERIDAD COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA

Por Marcela Ivette Robles y Vásquez

Marcela Ivette Robles y Vásquez

Es abogada egresada y titulada de la Universidad San Martín de Porres, colegiada ante el Colegio de Abogados de Lima, con Estudios de Administración de Negocios (MBA) en la Universidad San Ignacio de Loyola, y con estudios de posgrado en Propiedad Industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Arbitraje en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cursa actualmente la Maestría en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual de la Universidad de Barcelona.

Es experta en derecho de la propiedad intelectual e industrial, competencia, publicidad y protección al consumidor, con más de 15 años de experiencia en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y en el Estudio de Abogados Kresalja IP, en el cual es actualmente Socia.

Es miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

¿CUÁNDO CONSIDERAR A UNA OPOSICIÓN COMO TEMERARIA?: LA TEMERIDAD COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA

Marcela Ivette Robles y Vásquez

Palabras clave:

Abuso del derecho, oposición
temeraria, temeridad, legítimo interés.

Key words:

Abuse of the right, reckless
oppositions, recklessness, legitimate
interest

Resumen:

El presente trabajo analizará el marco normativo andino referido a las oposiciones temerarias como una figura jurídica contemplada para los supuestos de oposiciones formuladas en evidente abuso del derecho.

Teniendo en cuenta que la sanción de dicha figura solo se encuentra referida expresamente en la norma nacional peruana en materia de propiedad industrial, se analizará la doctrina transversal que origina dicha figura jurídica, esto es la teoría general del proceso, a fin de evaluar la pertinencia o no de su aplicación en los países andinos. Asimismo, haremos referencia a la jurisprudencia peruana y colombiana que, sin mucho éxito, ha pretendido desarrollar la aplicación de las oposiciones temerarias.

Si bien la oposición temeraria es una figura contemplada en la norma andina y en la norma nacional peruana, analizaremos la posibilidad de que sea aplicada en todas las jurisdicciones andinas por el principio de supletoriedad de las normas. Evaluando el

tratamiento procedimental que dicha figura debería tener en nuestros países.

Se concluye que, si bien solo la norma nacional peruana establece la posibilidad de sancionar las oposiciones temerarias, no existen mecanismos claros para el análisis de las mismas. Desarrollándose la posibilidad que todos los países andinos la sancionen en virtud de sus leyes nacionales en materia procedimental, de oficio o a pedido de parte.

Finalmente, se proponen algunos supuestos por los cuales las oposiciones podrían ser calificadas como temerarias, siendo por tanto improcedentes desde la óptica de la teoría general del proceso.

Abstract:

The present work will analyze the Andean law referred to reckless oppositions as a legal figure contemplated for cases of oppositions filed in obvious abuse of the right.

Considering that the sanction of mentioned figure is only expressly referred in the Peruvian national law regarding industrial property, the transversal doctrine that originates the mentioned legal figure will be analyzed, that is, the general theory of the process, in order to assess the relevance or not of its application in the Andean countries. Likewise, we will refer to the Peruvian and Colombian jurisprudence that has sought to develop the application of reckless oppositions, without much success.

Although the reckless opposition is a figure contemplated in the Andean law and in the Peruvian national law, we will analyze the possibility of its applications in all the Andean jurisdictions by the supplementary principle of law. We have also evaluated the procedural treatment that this figure should have in our countries.

It is concluded that although only the Peruvian national law establishes the possibility of sanctioning the reckless oppositions, there are no clear mechanisms for its analysis, developing also the

possibility that all Andean countries enact it by virtue of their national laws in procedural matters, ex officio or upon request.

Finally, some assumptions are proposed by which the oppositions could be described as reckless, being therefore inadmissible from the point of view of the general theory of the process.

1. Introducción

Desde sus inicios, el proceso de integración andino estuvo marcado por la teoría económica predominante: la planificación del desarrollo industrial y la política de sustitución de importaciones¹.

En este período se aprobó el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías² previsto en el Acuerdo, que reflejó el pensamiento dominante en ese entonces. Era un instrumento “protector” del capital nacional y “defensivo” ante las empresas extranjeras³.

Luego de 18 años de vigencia del Acuerdo de Cartagena, en el año 1987 hasta finales del año 1991 el Grupo Andino entró en una nueva política integracionista, buscando su competitividad conjunta frente a países no andinos.

En este escenario por decisión adoptada el 8 de noviembre de 1991 se aprobó la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo

¹ MALDONADO LIRA, Héctor. En “30 Años de Integración Andina”, Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima, 1999. p. 38.

² Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, adoptada del 14 al 31 de diciembre de 1970.

³ MALDONADO LIRA, Héctor, Op. Cit., p. 43.

de Cartagena - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, reemplazada meses después por la Decisión 313⁴.

Ambas disposiciones andinas introducen expresamente la posibilidad de sancionar conductas temerarias a través de la interposición de oposiciones sin gozar de legítimo interés —en evidente abuso del derecho—; ello, si así lo disponen las normas nacionales.

La misma disposición ha sido mantenida en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por decisión adoptada el 14 de setiembre del 2000⁵, exigiéndole al recurso de oposición dos condiciones: (i) legítimo interés; y, (ii) fundamentación, conforme a lo dispuesto en su Artículo 146⁶.

Como señala Gustavo León y León, el concepto de legítimo interés —al que alude la norma— no es definido en la Decisión 486 ni tampoco ha sido desarrollado claramente en la

⁴ Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - Régimen Común sobre Propiedad Industrial de fecha 6 de febrero de 1992, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 101 del 14 de febrero de 1992.

⁵ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de setiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre de 2000.

⁶ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.—**

“Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para precisar si el legítimo interés entraña contar con un derecho subjetivo para formular la oposición:

“En forma teórica, el legítimo interés se refiere a la utilidad o ventaja de orden material o moral que lleva a una persona a ejercitar una acción en resguardo de su derecho. Es ‘legítimo’ porque el interés es conforme a la ley y el derecho y amoldado a la razón y a la justicia. Lo contrario al legítimo interés es el ‘abuso del derecho’, en el cual se ejerce el derecho sin motivo legítimo para hacerlo y contrariando el destino social y económico de un derecho subjetivo.”⁷

2. Marco conceptual

2.1. Nociones generales

Conforme señala Giovanni Priori Posada, los inicios del siglo XXI están marcados por estudios del derecho procesal destinados a hacer que el proceso sea más efectivo y justo para los litigantes. La preocupación por el valor de la eficacia en el proceso, por su no duración excesiva, porque la solución sea acorde a la justicia y al ordenamiento, por hacer que todas las partes que intervienen en el proceso asuman con igualdad las cargas que supone su tramitación, es lo que marca el inicio de nuestro siglo.

Sin embargo, siendo el proceso un instituto en el que actúan personas en situación de conflicto, cada una de las cuales movidas por sus propios intereses desean lograr que el juez reconozca su posición, usando algunas de ellas al proceso sin escrúpulos para lograr a toda costa ese reconocimiento, contando para ello con el apoyo de abogados que buscan obtener éxito sin importar cómo, la gran tarea del proceso en el siglo XXI debe ser precisamente aquella: la lucha por su moralidad. Por ello se ha señalado que *“la preocupación por*

⁷ LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. En “Derecho de Marcas de la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios”. Thomson Reuters, 2015. p. 311.

*infundir en el proceso civil un aliento moral que lo dignifique (...) es un síntoma específico, que revela el modo de ser particular del procedimiento civil de nuestro tiempo. Puede decirse que hoy triunfa el movimiento de moralización del proceso*⁸. La eficacia del proceso —principio enarbolado como guía de los estudios en el siglo que vivimos— no puede ser desprovista del componente ético en el actuar de los litigantes. La eficacia sin moralidad ni justicia puede convertirse en la más perversa motivación para un proceso desleal, fraudulento o corrupto. De ahí que sea importante que el proceso sea tan eficaz para la protección de los derechos de las personas como frente al fraude y al abuso el proceso⁹.

En cuanto al principio de la buena fe procesal o de moralidad, el mismo autor señala que esta “*supone introducir un contenido ético y moral al ordenamiento jurídico*”¹⁰ y, en concreto, a la actuación de los diversos sujetos al interior del proceso. De esta forma, este principio supone “*un conjunto de reglas de conducta, presidido por el imperativo ético a las cuales deben ajustar la suya todos los sujetos del proceso (partes, apoderados, jueces, testigos, peritos, personas que auxilian al juez o que suministran la prueba)*”¹¹. La eficacia de este principio para todos aquellos que intervienen de alguna u otra forma en el proceso es muy importante, ya que este principio no está reservado a las partes, sino también al juez, y a todo auxiliar jurisdiccional, tercero o persona que de alguna u otra forma tenga que ver en el proceso y, por supuesto, a los

⁸ REIMUNDIN, Ricardo. En “Derecho Procesal Civil”. Tomo I. Viracocha: Buenos Aires, 1961, pp. 145 y 146.

⁹ PRIORI POSADA, Giovanni. En “Derecho & Sociedad Asociación Civil 30”. El principio de la Buena Fe Procesal, el Abuso del Proceso y el Fraude Procesal. pp. 325 y 326.

¹⁰ PICÓ I JUNOY, Joan. El principio de la buena fe procesal. Bosch: Barcelona, 2003, p. 66. En el mismo sentido: QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Temis: Bogotá, 2000, p. 110. En Op. Cit. p. 327.

¹¹ QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Op. Cit., p. 111. En Op. Cit. p. 327.

abogados de las partes. No son por ello solo las partes las que se encuentran sometidas a este principio.¹²

Víctor Ticona Postigo, comentando el Código Procesal Civil Peruano, señala que el Artículo IV impone la obligación a las partes, sus representantes, sus abogados, y en general a todos los participantes en el proceso, para que adecúen su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe; y, que el Juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. Este deber se funda en el principio genérico de moralidad procesal, siendo que todos estos conceptos (la lealtad, probidad, buena fe y veracidad) se refieren a la moralidad de las conductas humanas dentro del proceso¹³.

Siendo la buena fe un concepto jurídico difícil de definir, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que:

“Se trata de un postulado y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar a la Ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos areros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobretudo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”.¹⁴

Esta pauta de conducta obligatoria para las partes de un proceso se divide para la doctrina en tres institutos: (i) la buena fe procesal; (ii) el abuso del derecho; y, (iii) el fraude en el proceso, cuyos límites son difíciles de determinar, pero cuya

¹² PRIORI POSADA, Giovanni, Op. Cit., p. 327.

¹³ TICONA POSTIGO, Víctor. Análisis y Comentarios al Código Procesal Civil. Tercera Edición revisada y aumentada. Tomo I. Editorial Grijley. p. 32.

¹⁴ En las Interpretaciones Prejudiciales números 126-IP-2009 y 129-IP-2009 de fechas 20 de enero y 3 de febrero de 2010, respectivamente, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 1816 y 1819 del 12 y 19 de abril de 2010, respectivamente.

diferenciación es importante acotar para la figura de la oposición temeraria.

Para Picó I Junoy, la buena fe es la “*conducta exigible a toda persona, en el marco de un proceso, por ser socialmente admitida como correcta*”¹⁵.

El ejercicio abusivo de un derecho es distinto a una típica actividad ilícita, puesto que en esta última de lo que se trata es de la “*constatación en absoluto y en abstracto de la inexistencia de un derecho*”¹⁶, mientras que en el caso del abuso del derecho se trata de “*una evaluación que se limita a excluir la legitimidad de la modalidad de ejercicio de derecho en las circunstancias de hecho*”¹⁷. Es que el presupuesto para que estemos ante un caso de abuso del derecho es que este exista y que quien lo ejerza sea su titular, caso contrario, no estaríamos ante una hipótesis de abuso de derecho, sino de otro tipo de ilícito¹⁸.

La conducta fraudulenta se produce en un acto procesal en concreto, cuando por ejemplo, una de las partes declara falsamente la dirección de su contraparte, o cuando jura en falso haber agotado todas las gestiones para proceder a la notificación por edictos, o cuando un testigo presta una declaración falsa, o cuando se adultera un documento, o cuando se obtiene un peritaje por corrupción o cuando se contesta con hechos falsos.¹⁹

¹⁵ PICÓ I JUNOY, Joan. El principio de la buena fe procesal. Bosch. Barcelona, 2003. p. 69.

¹⁶ BRECCIA, Humberto. L'abuso del diritto. En: AA. VV. Diritto Privato. Tomo III: Abuso del diritto. Cedam: Padova, 1998. p. 7.

¹⁷ Ibídem.

¹⁸ PRIORI POSADA, Giovanni, Op. Cit., p. 329.

¹⁹ PRIORI POSADA, Giovanni, Op. Cit., p. 334.

2.2. El abuso del derecho

El dato histórico del surgimiento de la figura del abuso del derecho lo encontramos como una creación jurisprudencial (y doctrinal) francesa en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX y se generaliza después, con o sin excepción legislativa, por diversos sistemas jurídicos de base continental.²⁰

El principio del abuso de derecho surge así como un límite al ejercicio anormal o irregular de un derecho subjetivo de parte de su titular²¹. El abuso de derecho, es una conducta que parece ser congruente con la norma de derecho, un comportamiento que no contradice el enunciado formal de la regla jurídica y que, sin embargo, quebranta y contraría el espíritu y el propósito de los derechos ejercidos de manera que su actualización no es ya una acción válida y legítima sino un acto ilícito²².

La problemática en el abuso de las situaciones jurídicas procesales es un tema estudiado por la doctrina con bastante cuidado y prudencia. Las razones de ello creemos son dos²³:

1. Hablar de abuso de situaciones jurídicas procesales supone necesariamente referirse a la limitación de los derechos procesales, que tienen una connotación constitucional.

²⁰ OBANDO BLANCO, Roberto. En Suplemento de Análisis Legal jurídica del Diario Oficial El Peruano. Fecha: 7 de noviembre del 2017.

²¹ FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Abuso del derecho. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1992, pp. 25 y 26. En OBANDO BLANCO, Roberto, Op. Cit., p. 7.

²² BEJARANO SÁNCHEZ, Manuel. Obligaciones civiles. México, Harla, 1983, p. 277; citado por FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Op. Cit. p. 23. En OBANDO BLANCO, Roberto, Op. Cit., p. 7.

²³ PRIORI POSADA, Giovanni, Op. Cit., p. 328.

2. Los derechos procesales son considerados como abstractos; es decir, son posibilidades de actuación determinada, sin un contenido específico. A esto precisamente se debió el desarrollo del derecho procesal, pues se separó el derecho material del derecho procesal, al punto que la forma más recurrida de explicar en qué consiste la autonomía y abstracción del derecho material frente al derecho procesal es señalando que uno puede demandar y defenderse a pesar de no tener la razón.

Al respecto, Roberto Obando Blanco señala que se trata de evitar que el titular de un derecho subjetivo cometa excesos al actuar sus derechos, o al no usarlos, que agravién intereses ajenos dignos de tutela jurídica, a pesar de la no existencia de una expresa norma que determine tal protección²⁴. El derecho subjetivo es una facultad que se puede ejercer por la sola decisión de la persona que puede utilizarlo en defensa de sus intereses, en la medida en que el orden jurídico se lo permita, y siempre que se actúe de buena fe y no se dañe injustamente a terceros [...] Aquí entran en juego los derechos subjetivos y los correlativos deberes u obligaciones. El derecho subjetivo aparece como una facultad o prerrogativa que el orden jurídico confiere al titular del derecho para ejercerlo conforme a lo que él legitima²⁵.

Entonces, para entender la figura del abuso de derecho es necesario tener claro lo que supone la relatividad de los derechos y lo que implica la tutela del interés legítimo²⁶. En el abuso de derecho se presenta un conflicto entre un derecho subjetivo y un legítimo interés. No solo puede constituir abuso

²⁴ FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Op. Cit., p. 22. En OBANDO BLANCO, Roberto, Op. Cit., p. 6.

²⁵ ORDOQUI CASTILLA, Gustavo. Abuso de derecho. Bogotá (Colombia), 2010, Pontificia Universidad Javeriana 2010, Universidad Católica del Uruguay, Grupo Editorial Ibañez, segunda edición, pp. 7 y 11. En OBANDO BLANCO, Roberto, Op. Cit., p. 6.

²⁶ ORDOQUI CASTILLA, Gustavo, Op. Cit., p. 21.

del derecho subjetivo la actuación irregular de este, sino que también se dominan todo el derecho y que constituyen lo que Maurice Hauriou llamaba la superlegalidad. Aun manteniéndonos en la legalidad estricta, podemos violar el derecho²⁷.

Gozaíni señala que la temeridad alude a una actitud imprudente o desatinada echada a los peligros sin medir sus consecuencias, concluyendo que la demanda es temeraria cuando existe certeza o una razonable presunción de que se litiga sin razón valedera y se tiene conciencia de la sinrazón: es la facultad de accionar ejercida arbitrariamente²⁸.

2.3. Paréntesis: El abuso del derecho en el derecho de competencia

En materia de derecho de competencia:

“...en los últimos años, pocos tópicos de discusión académica en materia de competencia han generado mayor interés y debate que el del abuso de procesos legales, figura también conocida como litigación predatoria o sham litigation. Esta discusión ha sido motivada, por un lado, por el reconocimiento expreso de dicha figura como un supuesto de abuso de posición de dominio bajo la Ley de Libre Competencia y, por otro, por los distintos pronunciamientos emitidos por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, esta última, calificando la conducta como una infracción a la cláusula general recogida en la Ley de Competencia Desleal. Recientemente, el Tribunal del Indecopi ha ratificado la existencia de una «jurisdicción alternativa» entre ambas

²⁷ JOSSERAND, Louis. Del abuso de los derechos y otros ensayos. Bogotá-Colombia, Editorial Temis S.A., 2009, Segunda edición, Monografías Jurídicas 2, pp. 23 y 24. En Suplemento de Análisis Legal jurídica del Diario Oficial El Peruano. Fecha: 07 de noviembre del 2017. OBANDO BLANCO, Roberto. p. 7.

²⁸ GOZAINI, Osvaldo Alfredo. La conducta en el Proceso. Librería Editorial Platense, S.R.L., Buenos Aires, 1988.

*comisiones para conocer supuestos de abuso de procesos legales, según el agente investigado cuente o no con una posición de dominio”.*²⁹

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI en su Resolución N° 104-96-TDC del 23 de diciembre de 1996 (Caso Eurobanco vs. Grupo Panel) estableció como notas características del abuso del derecho que esté formalmente reconocido en el ordenamiento; que su ejercicio vulnere un interés causando un perjuicio; que el interés que está siendo afectado no esté protegido en forma específica; y, que se desvirtúe manifiestamente los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho que se ejerce dentro del marco impuesto por el principio de buena fe³⁰.

Y, al analizar el ejercicio legítimo de los derechos de acción y petición el Tribunal³¹ reiteró que únicamente resultaban cuestionables las acciones que carecían de fundamento objetivo, entendido como una expectativa razonable de triunfo,

²⁹ FERNÁNDEZ FLORES, David. Litigación predatoria: ¿Anticompetitiva o desleal? En Revista de Competencia y Propiedad Intelectual. INDECOPI. 2015. p. 11.

³⁰ KRESALJA, Baldo y OCHOA, César. En Derecho Constitucional Económico, 2009. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 512.

³¹ Resolución 1351-2011/SCI-INDECOPI: “*Si el inicio de procesos judiciales y procedimientos administrativos se encuentra respaldado en la existencia de un fundamento objetivo o una ‘causa probable’, de manera tal que se verifique que el litigante acciona pues pretende atender legítimamente sus derechos, este colegiado estima que debería descartarse un ejercicio ilegítimo de los derechos de acción y petición. En este contexto, cabe señalar que no es necesario que su pretensión sea efectivamente tutelada, sino que su reclamo tenga a la fecha de ser interpuesto al menos alguna probabilidad de ser acogido. Si un litigio, al momento de ser planteado, tiene posibilidades de tutelar un derecho o interés del solicitante, se trata –con independencia de sus efectos y el resultado– del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de acción y petición”.*

lo cual manifiesta un ejercicio legítimo de los derechos de acción y petición³².

3. La oposición temeraria

3.1. Condiciones para la procedencia de las oposiciones

Durante el procedimiento de registro de marca, el Artículo 146 de la Decisión 486 establece la posibilidad que cualquier tercero que considere afectado algún derecho formule recurso de oposición, exigiéndosele dos condiciones: (i) legítimo interés; y, (ii) fundamentación.

Respecto de la primera condición, conforme lo establece la doctrina y la jurisprudencia en materia procesal una persona está legitimada o puede considerarse interesada a efectos de iniciar una acción o intervenir en un proceso cuando posea un interés directo actual y probado económico o moralmente; es así que, en un proceso existe legitimidad para obrar cuando las partes que participan de una relación jurídica sustantiva, es decir, aquella entre las cuales existe un conflicto de intereses sobre un mismo bien o derecho, son también las partes en la relación procesal.

“La razón de este postulado, en referencia a la normativa andina, es que la norma quiere evitar que cualquier persona, sin mayor fundamento, se oponga al registro de una marca, entorpeciendo innecesariamente el funcionamiento del mercado a alegar la mera defensa de la legalidad o un interés difuso en representación de la sociedad. De otro lado, no puede perderse de vista cuál es el interés supremo de la legislación de marcas. En efecto, las leyes de protección a las marcas tienen por fin supremo garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, al tutelar a los agentes que operan en este y fomentar su esfuerzo emprendedor permitiéndoles generar riqueza dentro del marco de la ley y, como correlato de ello, tutelando el interés económico de la sociedad y, en general,

³² FERNÁNDEZ FLORES, David, Op. Cit., p. 24.

*de los consumidores como parte de aquella, ante cualquier acto que afecte el correcto funcionamiento del mercado”.*³³

*“El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena señaló en el Proceso N° 32-IP-96 que un escrito de observación de una marca puede fundarse en cualquiera de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La observación puede ser presentada por cualquier persona que al momento de presentar dicha observación cuente con legítimo interés, precisando que ‘quien tenga tal interés no puede ser otro que quien se siente perjudicado’. En tal sentido, no se valida indiscriminadamente cualquier observación sino sólo cuando se lesiona el derecho subjetivo de un titular determinado.”*³⁴

*Sobre el particular, Pachón/Sánchez Ávila señalan que el concepto de legítimo interés no se puede confundir con el interés en defensa de la legalidad por el que cualquier persona dispondría de una acción popular o pública. El interés legítimo no puede confundirse con la existencia de un derecho subjetivo, pues puede ser que quien tenga un interés legítimo carezca de un derecho subjetivo. Así, el dueño de un predio riberano tiene un interés legítimo a que no se contamine el río, pero no tiene un derecho subjetivo a que no se contamine ese río. Por el contrario, quien tiene un derecho subjetivo tiene también un interés legítimo. Así, el dueño de un criadero de peces ubicado en una ciénaga tiene un derecho subjetivo a que no se contamine la ciénaga y un interés legítimo a que ello no suceda”.*³⁵³⁶

³³ LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo, Op. Cit., p. 312.

³⁴ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 279 del 25 de julio de 1997, pp. 27 y 28.

³⁵ Pachón/Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 100.

³⁶ En Resolución N° 072-2001/TPI-INDECOPI.

Entonces, quien procede con legítimo interés no siempre ostenta un derecho subjetivo³⁷, esto es, el derecho reconocido por ley a la persona para que, dentro de su ámbito de libertad actúe de la manera que estima más conveniente, a fin de satisfacer sus necesidades e intereses junto a una correspondiente protección o tutela en su defensa, aunque siempre delimitado por el interés general de la sociedad. A este respecto, las partes pueden estar legitimadas para la causa, tengan o no el derecho sustancial que pretenden hacer valer, por cuanto, al decir de Devis Echandía, el hecho de ser titular de un derecho sustancial no necesariamente constituye condición ni presupuesto de la acción, sino una condición de éxito de la pretensión.³⁸

En relación a la segunda condición para la presentación de oposiciones, la fundamentación, *“ello implica que la oposición debe ser formulada exponiendo los argumentos que la sustentan y ofreciendo las pruebas necesarias destinadas a demostrar el interés legítimo del opositor en la formulación de su oposición”*³⁹.

Al respecto, es importante realizar una reflexión sobre el conflicto entre dos derechos constitucionales referidos a este tema, esto es el derecho de acción y petición, y que la Constitución no ampara el abuso del derecho.

Muchas veces en nuestros países el criterio es dar trámite a todas las oposiciones, se encuentren o no debidamente fundamentadas, partiendo del derecho de acción y petición; sin embargo, debemos señalar que tal derecho tiene un límite, este es la buena fe y el legítimo interés.

³⁷ CHAMAMÉ, ORBE, Raúl en su “Diccionario Jurídico Moderno”. Editorial San Marcos, Lima, Perú. En Derecho de Marcas de la Comunidad Andina, Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, 2015. p. 312.

³⁸ LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo, Op. Cit., p. 312.

³⁹ *Ibidem*, p. 317.

Si bien los derechos de acción y petición siendo derechos constitucionales de primer orden no pueden ser limitados se debe buscar un balance apropiado en el cual no se intimide a los titulares de derechos subjetivos en el ejercicio de su derecho de acción pero tampoco que se permita o hasta respalde el ejercicio abusivo del derecho.

En el Perú, como señala Giovanni Priori:

“...el régimen de regulación en general del abuso del derecho en materia procesal tiene un grave defecto. Si bien es cierto el artículo 4° del Código Procesal Civil, como hemos visto, regula de manera específica el abuso del derecho de acción; nuestro ordenamiento procesal civil cuenta con un texto deficiente que en algunas situaciones concretas que podríamos denominar como críticas, podría generar en algún juzgador la idea de que no es posible abusar del derecho de defensa e incluso, del derecho de acción. Nos referimos al artículo 3 del Código Procesal Civil, que establece: Los derechos de acción y contradicción en materia procesal civil no admiten limitación ni restricción para su ejercicio, sin perjuicio de los requisitos procesales previstos en este Código.

Esta norma recoge claramente la concepción de que tanto los derechos de acción, como de contradicción son derechos abstractos y, además, constitucionales. Por ello, se establece que no admiten limitación ni restricción alguna. Sin embargo, ningún derecho constitucional es ilimitado, todos, incluyendo los derechos procesales como hemos mencionado, admiten límites. Uno de esos límites se encuentra impuesto por el artículo 103 de la Constitución que establece que no se ampara el abuso del derecho. Por ello, la deficiente norma del artículo 3 del Código Procesal Civil debe ser leída de manera conjunta con el artículo 103° de la Constitución, caso contrario, el artículo 3° podría terminar siendo el sustento normativo del abuso del derecho en materia procesal.”⁴⁰

⁴⁰

PRIORI POSADA, Giovanni, Op. Cit., p. 330.

Al respecto, la Excma., Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, citada por Jorge Otamendi, señaló que *“si bien es hermenéuticamente plausible propender a una extensión razonable del concepto ‘interés legítimo’, ello no implica validar indiscriminadamente cualquier suerte de oposición siendo indispensable para habilitarla no sólo la vulneración de las restricciones incluidas en el art. 3 de la ley 22.362, sino coetáneamente la lesión de una ventaja o utilidad singularizada en un titular determinado. Quizás quepa añadir, en tal sentido, que la circunstancia de que la tutela del público consumidor comporte uno de los objetivos fundamentales de la disciplina marcaria, no constituye argumento suficiente –en el estricto régimen de derecho positivo actual– para postular que dicho amparo pueda considerarse mediante la oposición de cualquier persona no interesada directamente, organizándose una especie de acción popular que pueda prospectivamente reivindicarse, carece de apoyatura en el sistema legal vigente”*⁴¹.

3.2. Las oposiciones temerarias en la normatividad nacional de los países andinos

La definición de oposición temeraria no está determinada claramente por la doctrina o la jurisprudencia; sin embargo, atendiendo a lo desarrollado hasta este momento, podemos decir que una oposición temeraria es aquella oposición formulada sin gozar de legítimo interés, con o sin derecho subjetivo, sin posibilidad de éxito evidente, con la intención de afectar el normal desenvolvimiento del solicitante del registro y por ende del mercado.

El Artículo 146 de la Decisión 486, entre otros puntos, establece expresamente la posibilidad de sancionar

⁴¹ OTAMENDI, Jorge. En “El Registro de la Marca”. Sexta Edición Actualizada y Ampliada. Lexis Nexis. pp. 131 y 132.

oposiciones temerarias, si así lo disponen las normas nacionales.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial N° 562-IP-2018 de fecha 1 de febrero del 2019⁴² ha señalado que:

“Se entiende por oposición temeraria aquella en la que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La oposición temeraria supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe.”⁴³

Asimismo, el referido Tribunal agrega que:

“A modo de ejemplo, estaremos ante una oposición temeraria cuando: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe.”⁴⁴

⁴² Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3554 del 4 de marzo de 2019.

⁴³ “... Ni la normativa comunitaria andina (...) contemplan una definición de “oposición temeraria”, aunque por el contexto en que desarrolla el concepto debe entenderse que se trataría de aquellas oposiciones en las que el opositor procede con manifiesta intención de entorpecer el procedimiento de registro y sin real fundamento que ampare su oposición. La “oposición temeraria” supone actuar con malicia y a sabiendas de la falta de razón que a uno le asiste y, por ello, se le identifica como un actuar de mala fe...”. Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 325.

⁴⁴ “En este contexto, como casos típicos de oposición temeraria podríamos referirnos a los siguientes, haciendo notar que la lista es meramente ilustrativa: (i) sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la oposición; (ii) a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; (iii) se utilice la oposición y el procedimiento contencioso iniciado como consecuencia de ella, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos

Al respecto, procedemos a ilustrar las menciones a las oposiciones temerarias en la normatividad nacional de los países andinos en materia de propiedad industrial:

Cuadro N° 1

País	Normatividad nacional en propiedad industrial	Oposición temeraria
Bolivia	Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) ⁴⁵	No regulado
Colombia	Decretos Reglamentarios 2591 Y 729. Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio ⁴⁶	No regulado
Ecuador	Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación	No regulado
Perú	Decreto Legislativo 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial	Numeral 3 del Artículo 55 ⁴⁷

Elaboración propia.

o fraudulentos; o, (iv) la oposición se ha formulado con evidente mala fe. (...)”
Ibidem. pp. 325-326.

⁴⁵ Bolivia no tiene norma nacional en materia de propiedad industrial.

⁴⁶ Colombia no tiene norma nacional en materia de propiedad industrial.

⁴⁷ Numeral 3 del Artículo 55: Las oposiciones temerarias serán sancionadas con multa de hasta 50 UIT (aproximadamente US\$ 65,500).

Teniendo en cuenta que las normas nacionales en propiedad industrial de los países andinos no regulan la oposición temeraria, a excepción de Perú, que establece la sanción máxima para quienes presenten oposiciones temerarias, consideramos importante describir las normas supletorias nacionales de los países andinos que podrían regular la conducta procesal, a fin de determinar si es posible la aplicación de la oposición temeraria en otro país andino distinto a Perú, o al menos si dichos países cuentan con un sistema de reglas jurídicas adicionales que les permitan sancionar conductas maliciosas:

Cuadro N° 2

País	Normas supletorias nacionales de los países andinos que regulan la conducta procesal	Temeridad
Bolivia	Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo	No regulado
Colombia	Ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	No regulado
Ecuador	Código Orgánico Administrativo	Artículo 40 ⁴⁸

⁴⁸ Abstención de conductas abusivas del derecho.- Las personas ejercerán con responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general.

Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o formular afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.

¿Cuándo considerar a una oposición como temeraria?
La temeridad como causal de improcedencia

Perú	Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General	Artículo IV (1.8) ⁴⁹ y Artículo 54.2 ⁵⁰
	Decreto Legislativo N° 807	Artículo 7 ⁵¹

Elaboración Propia.

En aplicación del principio de supletoriedad de normas, en virtud de la normatividad en materia administrativa en Ecuador podría eventualmente sancionarse las oposiciones temerarias; sin embargo, al no encontrarse la figura jurídica tipificada como pasible de sanción ello no es posible. En el

⁴⁹ Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.

⁵⁰ En el caso de los procedimientos administrativos trilaterales, las entidades podrán ordenar en el acto administrativo que causa estado la condena de costas y costos por la interposición de recursos administrativos maliciosos o temerarios. Se entiende por recurso malicioso o temerario aquel carente de todo sustento de hecho y de derecho, de manera que por la ostensible falta de rigor en su fundamentación se evidencia la intención de mala fe del administrado. Para ello, se debe acreditar el conocimiento objetivo del administrado de ocasionar un perjuicio. Los lineamientos para la aplicación de este numeral se aprobarán mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

⁵¹ En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del Artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

caso de Colombia y en Bolivia, que si bien cuentan con el desarrollo de la figura jurídica del abuso del derecho en sus normas que regulan los procesos civiles⁵² e inclusive en su constitución, no se consideran aplicables, por la misma ausencia de tipicidad.

Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución 68606, señaló:

“En el caso colombiano, encontramos que las normas que reglamentan la Decisión 486, como es el caso de los Decretos Reglamentarios 2591 de 2000 y 729 de 2012, así como la Circular Unica de esta Superintendencia, no establecen norma alguna relacionada con la oposición temeraria. Igualmente, encontramos como el Código Contencioso Administrativo (hoy Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo) carece regulación expresa sobre la materia.

Ahora, si bien es cierto que existe una regulación acerca de la actuación temeraria o de mala fe agotada dentro de los procesos judiciales, la cual está contemplada en los artículos 72 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (correspondientes a los artículos 79 y siguientes del actual Código General del Proceso), al ser entendida como aquella ‘actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso’ (...), este Despacho considera que tal normatividad no es aplicable a los trámites de registro marcario.

En efecto, si bien es cierto que el artículo 267 del C.C.A. (correspondiente al artículo 306 del C.P.A.C.A.) establece que los vacíos normativos de dicho código deben llenarse mediante la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil, existe la condición de que la norma procedimental a aplicar ‘sea compatible con la naturaleza de

⁵² Colombia: Artículo 79 del Código General del Proceso. Bolivia: Artículos 63, 64 y 65 de la Ley 439, Código Procesal Civil.

los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo', disposición igualmente aplicable a las actuaciones administrativas tal y como lo ha entendido la H. Corte Constitucional en diferentes fallos. En ese orden, encontramos que la regulación del Código de Procedimiento Civil (y del Código General del Proceso) establece que las partes procesales que han actuado de mala fe o de forma temeraria pueden ser condenados al pago de la indemnización los perjuicios causados a su contraparte y de las costas del proceso, y ser multados pecuniariamente por el juez de conocimiento.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las sanciones en mención, resulta claro que las mismas son del todo incompatibles con la naturaleza del procedimiento de registro marcario, en tanto que esta Delegatura y las Direcciones a su cargo no cuentan con la facultad legal de reconocer perjuicios, condenar, ni de imponer multas u otra sanción pecuniaria, dado que dichas funciones no fueron previstas expresamente por el legislador nacional dentro del proceso de registro marcario, a diferencia de lo que ocurre con otras dependencias que conforman a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las que ejercen funciones jurisdiccionales y disciplinarias.

Entonces, teniendo presente que por expreso mandato constitucional 'no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento' (artículo 122), que 'los servidores públicos (...) ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento' (artículo 123) y que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, y por omitir o exralimitarse en el ejercicio de sus funciones (artículo 6), resulta claro que al carecer de la facultad expresa de reconocer perjuicios causados, de condenar y de imponer multas, esta Delegatura no puede hacer aplicación de la normas en comento dentro de los tramites que se encuentran a su cargo.

En conclusión, al no existir norma especial que regule la materia, y al no poderse aplicar las mismas sanciones

previstas dentro de los procesos judiciales para las actuaciones temerarias y de mala fe en los tramites de registro marcario por ser aquellas incompatibles con la naturaleza de estos últimos, es claro que al menos en lo que respecta a la legislación nacional, la figura de la oposición temeraria carece de regulación y por tanto es inaplicable.”

Como se puede observar, si bien la no aplicación de las normas en materia de los procesos civiles tiene asidero doctrinario en materia de derecho administrativo en Ecuador, Bolivia y Colombia, es importante que nuestros países cuenten con una legislación nacional similar entre ellos, a fin de disuadir a los diferentes actores de interponer oposiciones sin mayor posibilidad de éxito con la sola intención de distorsionar el mercado, en afectación de sus competidores.

Cuadro N° 3: De la jurisprudencia desarrollada por las autoridades nacionales de los países andinos: Oposición temeraria

Perú	Colombia
Resolución N° 2062-2016/CSD-INDECOPI, por la cual se declara improcedente la oposición temeraria formulada y ordena el inicio de un procedimiento sancionador resuelto mediante Resolución N°2859-2017/TPI-INDECOP	Resolución N° 42576, por la cual se desarrolla el concepto de temeridad en el marco de la doctrina, la jurisprudencia constitucional y específicamente la Ley 1123, Régimen Disciplinario del Abogado, y declarando infundada la oposición no declara la temeridad.
Resolución N° 1216-2017/CSD-INDECOPI, por la cual se declara improcedente la oposición temeraria formulada y	

ordena el inicio de un procedimiento sancionador.	su inaplicación, por falta de normatividad administrativa que la regule.
Resolución N° 2974-2017/CSD-INDECOPI, por la cual se declara improcedente la oposición temeraria formulada y ordena el inicio de un procedimiento sancionador	

Elaboración propia.

3.3. La improcedencia de las oposiciones temerarias desde el punto de vista de la normatividad peruana

Ni la Decisión 486 ni el Decreto Legislativo N° 1075, contienen norma expresa que regulen las causales de improcedencia de una oposición, así como tampoco lo hace la norma referida a los procedimientos administrativos, Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ante tal vacío legal, resulta de aplicación lo dispuesto en el Código Procesal Civil Peruano, aplicable al proceso administrativo en virtud de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del citado Código⁵³.

El Artículo 427 del Código Procesal Civil señala que será declarada improcedente una demanda cuando:

- El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar;
- El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;
- El derecho haya caducado;

⁵³ Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

- El juez carezca de competencia;
- No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio;
- El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible;
- Contenga una indebida acumulación de pretensiones.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano⁵⁴ ha señalado que:

“...doctrinaria y legalmente los conceptos de ‘infundada’, ‘inadmisible’ e ‘improcedente’ tienen diferente significación jurídica por tanto consecuencias diversas; en tal sentido es necesario que los jueces utilicen adecuadamente los términos anotados en tanto, con el argumento de la cosa juzgada, pueden hacer no viable replantear la pretensión del proceso terminado cuando jurídicamente es posible ...

...en principio es ‘improcedente’ una demanda cuando el régimen legal vigente no prescribe el derecho invocado por el demandante por razón de no estar reconocido tal derecho o por ser jurídicamente imposible el referido derecho, verbigracia falta de oportunidad en el tiempo (caducidad), de lugar (competencia), falta de agotamiento de la vía previa, falta de legitimidad o interés para obrar, de razonabilidad entre los hechos y el petitorio. Es ‘inadmisible’ una demanda cuando carezca de los requisitos que la ley exige; pero pasible de ser subsanados. Es ‘fundada’ una demanda cuando se ha probado la afirmación de los hechos alegados por el demandante que configuran el hecho invocado reconocido por ley; caso contrario se debe declarar infundada cuando no se prueban los hechos anotados...”

En este sentido, para la legislación peruana, en aplicación de la normatividad citada corresponde que las oposiciones temerarias sean declaradas improcedentes; sin embargo, existe un asunto adicional que debemos dilucidar, ¿qué sucede si el abuso de derecho en la modalidad de oposición temeraria no

⁵⁴

En la sentencia expedida en el Expediente N°974-96-HC/TC, publicada en la separata “Garantías Constitucionales” del Diario Oficial El Peruano, con fecha 16 de setiembre de 1998. En la Resolución N° 2872-2013/TPI-INDECOPI, pp. 9 y 10.

es invocado por el solicitante?, ¿corresponde ser sancionado de oficio por la autoridad?

Desde nuestro punto de vista la respuesta es afirmativa, ello en atención a la misma redacción de la norma “*las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales*”, sin exigirse la necesidad de invocación. Ello, va en la línea de lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, sin embargo, es importante notar que el imputado de la temeridad deberá tener la posibilidad de defenderse frente a dicha imputación, dentro del procedimiento que dio origen a su oposición, o de ser el caso, según la legislación aplicable, vía los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan.

Es importante señalar que otras formas de abuso de derecho distintas a la oposición temeraria o actos de mala fe se pueden presentar en los procedimientos de registros marcarios, y ello corresponderá ser dilucidado a la luz de las normas procesales y la doctrina, y posiblemente pueda ser materia de un trabajo más extenso sobre la mala fe en los procedimientos.

Finalmente, es importante señalar las sanciones que corresponderían ser aplicadas, de la revisión de la normatividad en materia procesal de los países de la Comunidad Andina, como consecuencia de ejercicio abusivo de un derecho:

- Multas y sanciones
- Pago de costas y/o costos
- Indemnización por daños y perjuicios

A manera de conclusión podemos afirmar que con el tercer párrafo del Artículo 146 de la Decisión 486, lo que se se busca es evitar el abuso del derecho en la interposición de oposiciones a sabiendas que las mismas no tienen posibilidad de tener éxito, “*entorpeciendo innecesariamente el funcionamiento del mercado a alegar la mera defensa de la*

*legalidad o un interés difuso en representación de la sociedad*⁵⁵ e incrementando así inútilmente la carga procesal de la autoridad administrativa.

4. BIBLIOGRAFÍA

- MALDONADO LIRA, Héctor. 30 Años de Integración Andina, Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima, 1999.
- LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo. Derecho de Marcas de la Comunidad Andina, Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, 2015.
- REIMUNDIN, Ricardo. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Viracocha: Buenos Aires, 1961.
- PRIORI POSADA, Giovanni. En Derecho & Sociedad Asociación Civil 30. El principio de la Buena Fe Procesal, el Abuso del Proceso y el Fraude Procesal.
- PICÓ I JUNOY, Joan. El principio de la buena fe procesal. Bosch. Barcelona, 2003.
- TICONA POSTIGO, Víctor. Análisis y Comentarios al Código Procesal Civil. Tercera Edición revisada y aumentada. Tomo I. Ed. Grijley.
- OBANDO BLANCO, Roberto. En Suplemento de Análisis Legal jurídica del Diario Oficial El Peruano. Fecha: 07 de noviembre del 2017.
- GOZAINI, Osvaldo Alfredo. La conducta en el Proceso. Librería Editorial Platense, S.R.L., Buenos Aires, 1988.

⁵⁵ LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo, Op. Cit., p. 312.

- FERNÁNDEZ FLORES, David. Litigación predatoria: ¿Anticompetitiva o desleal?. En Revista de Competencia y Propiedad Intelectual. INDECOPI. 2015.
- KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo / OCHOA, César. Derecho Constitucional Económico. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. 2009.

Lima, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**LAS MARCAS DE EXPORTACIÓN
¿ESTÁN EN RIESGO?**

Por Rosa María Kresalja Santos

Rosa María Kresalja Santos

Abogada, graduada con mención Sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú: Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Miembro del Colegio de Abogados de Lima [2008]. Instituto Europeo e Instituto Italiano - Florencia [2000]. Miembro Activo de Themis Revista de Derecho [Agosto 1998-Diciembre 1999]. Secretaría del Anuario Andino de Derechos Intelectuales [2004-actualidad]. Universidad de Buenos Aires: Facultad de Derecho, Postgrado Actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos [2010]. Cursa actualmente la Maestría en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual de la Universidad de Barcelona. IDIOMAS: español, inglés e italiano.

Experta con más de 15 años de experiencia en Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial, Competencia, Publicidad y Protección al Consumidor, en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en el Estudio de Abogados Duany & Kresalja, y en el Estudio de Abogados Kresalja IP, en el cual es actualmente Socia.

Miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

LAS MARCAS DE EXPORTACIÓN ¿ESTÁN EN RIESGO?

Rosa María Kresalja Santos

Palabras clave:

uso de marca, formas de probar el uso de marca, productos que son exportados como prueba de uso, uso simbólico, colocar la marca en el producto

Key words:

trademark use, ways to proof trademark use, exported products as proof of use, token use, affix the trademark to the product

1. Introducción

Actualmente en el Perú existe controversia entre nuestras autoridades sobre la validez de las pruebas que sirven para acreditar el uso cuando una marca distingue productos que son exclusivamente exportados desde cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina. Uno de los cuestionamientos es ¿quién debe ser el exportador y quién el destinatario? Se han presentado casos en que la empresa productora, licenciataria o autorizada para el uso de la marca, exporta al titular de la marca, y, podría suceder que el titular de la marca exporte a su casa matriz o a una filial. En estos casos, ¿se hace uso de la marca o son usos en la esfera privada? ...como diría Shakespeare, *that is the question*.

2. **Artículo 166 —segundo párrafo— de la Decisión 486. Otro supuesto para acreditar el uso de una marca**

La legislación que regula cuándo una marca está en uso para el Perú y los otros países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador) es la Decisión 486¹ —Régimen Común sobre Propiedad Industrial—. En el Capítulo V, titulado “De la Cancelación del Registro” es en dónde desarrolla la materia de cancelación de un registro por falta de uso de la marca. Específicamente el Artículo 166 establece en el primer párrafo que la primera forma en que se entiende que una marca se encuentra en uso (en el territorio de un país de la Comunidad Andina), es la dada por la comercialización del producto o por la disponibilidad del mismo en el mercado. El segundo párrafo señala otra forma en que se entiende que una marca se encuentra en uso, y es aquella que se da cuando se exporta productos al exterior.

En el segundo párrafo la norma a la letra dice:

“También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.”²

Esta segunda forma de uso de marca, que es la menos usual, es la que voy a pasar a analizar en los puntos siguientes.

3. **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones Prejudiciales que analizan el Artículo 166 —segundo párrafo— de la Decisión 486**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

² La negrita y el subrayado es nuestro.

al segundo párrafo en cuestión del Artículo 166, ha señalado:
*“El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con la naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.”*³

Esto ha sido mantenido en diversos procesos posteriores sin mayor desarrollo, es decir, es otro factor que nos permite verificar si la marca ha sido usada o no⁴. No se han encontrado Interpretaciones Prejudiciales que pongan límites a la

³ Interpretación Prejudicial N° 180-IP-2006 de fecha 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476 del 16 de marzo de 2007. Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 137 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los Literales a), e) y f) del Artículo 135 y de los Artículos 134, 150, 166 y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2003-0157. Actor: RODOLFO MORA MORA. Marca mixta: “BROCHA MONA”. Igual criterio se ha observado en interpretaciones prejudiciales posteriores, a saber, Interpretaciones Prejudiciales números 131-IP-2007 de fecha 26 de octubre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1575 del 21 de enero de 2008; 95-IP-2012 de fecha 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2159 del 4 de marzo de 2013; 018-IP-2015 de fecha 24 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2539 del 3 de agosto de 2015; 518-IP-2015 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2904 del 26 de enero de 2017; 562-IP-2015 de fecha 6 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2802 del 12 de septiembre de 2016; y, 470-IP-2016 de fecha 20 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2956 del 8 de marzo de 2017.

⁴ De forma tangencial se pronuncian en otros procesos al establecer que constituye uso del signo en el comercio, entre otros: exportar. Ver, a modo de ejemplo: Interpretación Prejudicial N° 159-IP-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2942 del 7 de marzo de 2017, p. 12.

exportación, o que señalen tipos de la misma, por lo que podemos entender que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina está abierto a las distintas modalidades bajo las cuales se efectúa la exportación.

4. **Justificación para considerar como prueba de uso suficiente la exportación de productos con marca**

La exportación es un término de comercio exterior. Con el fin de la armonización de los Regímenes Aduaneros de la Comunidad Andina, está definido en el Artículo 2 de la Decisión 671⁵, que señala “*EXPORTACIÓN.- Es la salida física de las mercancías en libre circulación del territorio aduanero comunitario a un tercer país o a una zona franca ubicada en el mismo territorio aduanero comunitario...*”, es decir, es la salida física de las mercancías con destino al exterior, con la finalidad que sean consumidos fuera del país. Ello significa que los productos identificados con la marca no ingresan en los circuitos comerciales de la Comunidad Andina, sino en los circuitos comerciales del país o países a los que se exportan los productos. Es decir, la cuota del mercado es buscada en el extranjero.

Queda claro que la exportación debe darse desde cualquiera de los países de la Comunidad Andina, pero es preciso indicar que la frase “... *según lo establecido en el párrafo anterior*” exige que aquellos **productos que son exportados no lo sean de forma simbólica** (*token use*), es decir, de un uso aparente, a modo de ejemplo: muestras; sino que, más bien se trate de una exportación que por la cantidad (dependiendo de la naturaleza del producto) y/o frecuencia, evidencien el uso, ya que van a estar disponibles para los consumidores en el territorio del país al que son exportados⁶.

⁵ Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina - Armonización de Regímenes Aduaneros, aprobada el 13 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1520 del 16 de julio de 2007.

⁶ A modo de ejemplo: en Estados Unidos de América.

Ahora bien, el producto tiene que estar identificado con la marca; en cada uno de ellos tiene que haberse llevado a cabo **la actividad consistente en poner el signo, y este, es un derecho exclusivo** del titular de la marca. Es decir, el derecho exclusivo se refiere a la utilización en el tráfico económico del signo junto con los productos para los que ha sido otorgada la marca. Dentro de este contexto, la utilización en el tráfico económico equivale al uso de la marca en el mercado.⁷ Y es que, exportar supone utilizar en el tráfico económico (en un primer momento, ya en el país exportador) las mercancías provistas de la marca.⁸

Saiz García en su libro titulado “*El uso obligatorio de la marca*” nos comenta que en varios de los países de la hoy Comunidad Europea, como Alemania, Italia, España, y Francia:

“[S]e discutía en torno a si, por una parte, era suficiente el hecho de dotar con la marca a los productos en el país, o si era necesario exigir que los productos, una vez distinguidos con la marca en el país, debieran abandonar efectivamente el ámbito interno de la empresa. Ambas opciones fueron en su momento analizadas, pero la colocación de la marca en relación con los productos gozó y goza hoy de un mayor favor doctrinal.”⁹

Ahondando aún más indica que:

⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. Navarra: THOMSON REUTERS ARANZADI, 2014, p. 558.

⁸ GALÁN CORONA, EDUARDO. Derechos conferidos por la marca. En: Comentarios a la ley de marcas. Director: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO. Navarra: THOMSON ARANZADI, 2003, p. 515.

⁹ SAIZ GARCÍA, CONCEPCIÓN. El uso obligatorio de la marca. Valencia: TIRANT LO BLANCH, 1997, p. 88.

“...lo que en ningún caso va a ser exigible al titular de la marca de exportación es que la utilice de manera tal, que sus productos entren en competencia con los productos de sus competidores nacionales.”¹⁰

De hecho, **la colocación de la marca en los productos** ha sido el acto de uso que para las marcas de exportación ha acogido como relevante la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2015/2436 del 16 de diciembre de 2015¹¹ y el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017.¹²

¹⁰ Ibídem, Op. Cit., p. 89.

¹¹ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2015/2436 del 16 de diciembre de 2015. Artículo 16, inciso 5. A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso: b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.

¹² Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017. Artículo 18, inciso 1. A efectos del párrafo primero, también tendrán la consideración de uso: b) la colocación de la marca de la Unión en los productos o en su embalaje en la Unión solo con fines de exportación.

Hay un caso a destacar en el Reino Unido, al respecto, debemos referirnos al caso IMAGINARIUM¹³, en que Felix Tena Comadran, titular de la marca, mandaba fabricar juguetes al Reino Unido, y estos se los enviaban a España para que después él los distribuyera y vendiera en diversas partes del mundo. En la resolución, el juez MacGillivray indicó que lo que se buscaba con la producción de juguetes era la **búsqueda de un mercado en el continente, lo cual puede ser contrastado con el uso privado que no busca encontrar un mercado en ninguna parte**, y resaltó que **el mero hecho que el primer receptor de los bienes en España era el mismo propietario no debía tener importancia**.¹⁴ Por ello estableció:

“En el caso de Waterford Wedgewood Plc v David Naglis Limited [1998] FSR 92, Sir Richard Scott, el Vice Canciller, adoptó una interpretación amplia de ‘exportación’ para los propósitos de infracción y estableció que ‘exportación’ consistía en la remoción de los bienes de la jurisdicción territorial. Se desprende de mis comentarios previos que yo creo que la misma interpretación amplia debe ser tomada bajo la Sección 46(2). El hecho de que el titular registrado sea también el importador de los bienes a España no es fatal. Si los bienes fueran ‘exportados’ con la marca con su consentimiento entonces, previendo que la marca va a ser aplicada con el fin de encontrar un mercado en el extranjero, es suficiente para ser uso genuino. Sobre la evidencia en el presente caso, en mi opinión el uso del titular registrado ha

¹³ Caso en el Reino Unido. En materia de la Solicitud N° 12244 de Geoffrey Inc. para la revocación de la marca IMAGINARIUM N° 1567081 a nombre de Felix Tena Comadran. 25 de noviembre de 2002. Juez JOHN MacGILLIVRAY.

¹⁴ Punto 37 de la Solicitud N° 12244: *“In the present case it is accepted that the use in the UK was ultimately interested to find a market on the continent. It can therefore be contrasted with purely private use which is never intended to find a market anywhere. In my view the use of the mark by the registered proprietor qualifies as genuine use on the basis shown. The mere fact that the first recipient of the goods in Spain was the proprietor should not matter.”*

sido genuino y está dentro de la protección otorgada por la Sección 46(2) de la Ley."¹⁵

En nuestra región hay importantes opiniones que señalan que existe **uso marcario** en la exportación, dado que **la mercancía es comercializada en el territorio nacional al venderse al exportador**.¹⁶ La **primera venta** se realiza localmente; luego se revenderá en mercados extranjeros. Este uso satisface el requisito legal, afirman tanto Otamendi¹⁷, como Bertone y Cabanellas.¹⁸

De otro lado, es importante resaltar que, en caso la marca de exportación fuera cancelada, serían múltiples los perjuicios, entre ellos: se hostigaría a la empresa exportadora; habría un aprovechamiento de reputación ajena; habría confusión entre los consumidores; se impediría fijar la marca en el país productor del bien (esto configuraría un acto de infracción en caso otro logre el registro); terceros podrían iniciar acciones de infracción, así como, otro tipo de acciones en contra, como medidas cautelares; la transparencia de mercado quedaría desnaturalizada; y, se generaría un perjuicio irreparable a la marca como mecanismo esencial de la competencia ya que no podría indicar el origen empresarial.

Además, debe tenerse presente que si los productos se limitaran al uso en el ámbito privado, las empresas no tendrían interés alguno en fijarles la marca y, mucho menos, registrarla en el país de donde provienen los productos. Es importante

¹⁵ Traducción propia.

¹⁶ BERTONE, LUIS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO. Derecho de marcas - Tomo II. Buenos Aires: EDITORIAL HELIASTA S.R.L., 1989, p. 278.

¹⁷ OTAMENDI, JORGE. Derecho de marcas. Buenos Aires: LEXISNEXIS ABELEDO-PERROT, Quinta Edición, 2003, p. 219.

¹⁸ BERTONE, LUIS EDUARDO y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO. *Ibidem*.

considerar que los productos fabricados en países de la Comunidad Andina, van a circular en el extranjero con la designación nacional del origen empresarial¹⁹, es decir, con la **indicación de origen** boliviana, ecuatoriana, colombiana o peruana.

5. Conclusión

En mi opinión, hay, por tanto, fundamento y justificación en velar por un interés económico general derivado de la modalidad de uso de la marca por empresas exportadoras y/o productoras. En la exportación es irrelevante quién es el exportador y quién es el destinatario, y siempre que el uso no sea simbólico, la modalidad de exportación utilizada hoy por diferentes empresas que fabrican sus productos en países productores debe considerarse válida. Si la autoridad no lo entiende de esta forma, como se ha indicado anteriormente, serían múltiples los perjuicios y la marca de exportación estaría en riesgo, más aún, con un mercado cada vez más integrado e internacionalizado.

Lima, 31 de julio de 2019.

¹⁹ Federal Supreme Court, 18 de octubre de 1990, 23 IIC, 1992, p.403. En: DE LA FUENTE GARCÍA, ELENA. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Madrid: MARCIAL PONS, 1999, p. 219. Cita el caso Silenta, en que el Tribunal Federal alemán estimó que no existía caducidad ya que la fijación de una marca aplicada sobre productos que se destinan a la exportación es un acto de uso relevante toda vez que **la marca se pone en relación con los circuitos comerciales alemanes mediante productos que circulan en el extranjero con la designación nacional del origen empresarial.**

Ensayo

**ANÁLISIS DEL PROYECTO DE
REFORMA DE LA DECISIÓN
ANDINA 486 EN MATERIA DE
DENOMINACIONES DE ORIGEN
E INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

Por Emilio García Rodríguez

Emilio García Rodríguez

Abogado, Especializado en Derecho Financiero por la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Ex-Director Jurídico del Ministerio de Agricultura. Miembro del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de la República de Colombia con los Estados Unidos de América en la mesa de propiedad intelectual y derecho de la competencia. Cuenta con 14 años de experiencia docente e investigación universitaria con escalafón en Colciencias. Director de la Especialización en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor por la Universidad Sergio Arboleda. Fundador y Vicepresidente de la Liga de Protección del Consumidor de la misma Universidad. Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Consultor senior de organismos de cooperación internacional (United States Agency for International Development - USAID, Unión Europea - UE, Cooperación Suiza para Colombia), entidades públicas y sector privado. Director y fundador de EGR Abogados, Bogotá, D.C., desde 2006. Director del Centro de Innovación y Productividad Ci & PA. Autor de varios artículos, capítulos de libros sobre propiedad intelectual, competencia y consumo.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA DECISIÓN ANDINA 486 EN MATERIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Emilio García Rodríguez

A los productores agropecuarios y artesanos de los países andinos por sus esfuerzos en preservar la tradición, reputación y calidad de los productos originarios de sus territorios, para cuyo beneficio se propone una reforma al régimen andino de propiedad industrial.

Palabras clave:

Régimen andino de propiedad industrial, denominaciones de origen, indicaciones geográficas.
Proyecto de reforma

Key words:

Andean IP, geographical indications.
Andean reform project.

Este ensayo desarrolla las reflexiones realizadas como ponente en el “Segundo Seminario Internacional de Propiedad Intelectual: desafíos en el contexto del proceso de integración andino”, en el marco de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, evento para el cual fui invitado a exponer el proyecto de reforma de la Decisión Andina 486¹ (en lo sucesivo, **Decisión 486**) en materia de denominaciones

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

de origen (en adelante, **D.O.**) e indicaciones geográficas (en lo sucesivo, **I.G.**) que presentó el gobierno colombiano a consideración de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), en cuya co-redacción participé como consultor en un trabajo conjunto adelantando con un equipo de funcionarios de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a quienes aprovecho para expresar un reconocimiento por los espacios de amplia discusión y reflexión en torno al proyecto de reforma, en especial al doctor José Luis Londoño, entonces Superintendente Delegado.

1. Introducción

La identificación de la necesidad de reformar el régimen de las I.G. en la CAN² surgió de recomendaciones contenidas en varios estudios de consultoría internacional en el marco del programa de asistencia técnica al comercio de la Unión Europea para Colombia, que posteriormente se materializaron en una consultoría desarrollada por el suscrito en el marco del programa de Cooperación Suiza para Colombia en propiedad intelectual (COLIPRI), que dio lugar al proyecto de modificación a la Decisión 486 al que nos referimos en el presente ensayo.

² Se utiliza el término I.G. del Título XII de la Decisión 486 (Sección 3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC) para identificar un género de signo distintivo que comprende dos especies: D.O. e indicaciones de procedencia, aclaración que resulta relevante por cuanto el proyecto de reforma crea la figura de las I.G. como un signo distintivo autónomo que sirve para designar un producto originario, que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse o sea imputable fundamentalmente a un origen geográfico, cuya producción, transformación o elaboración se realicen principalmente en la zona geográfica delimitada.

En efecto, a partir del año 2010 se realizó un levantamiento de la situación de las D.O. en Colombia desde diversos ángulos, incluidos el institucional, normativo, comercial y productivo.³ Las principales conclusiones del informe de los expertos en su diagnóstico fueron las siguientes:

- (i) Falta de comprensión del instrumento que tiende a verse más como un honor o un reconocimiento que como un signo de certificación pública.
- (ii) Los productos con D.O. no tenían presencia efectiva en el mercado, por cuanto los productores potenciales beneficiarios no habían solicitado la autorización de uso, debido a la ausencia de organizaciones responsables de la gestión y control de calidad certificada de las denominaciones concedidas, con excepción de Café de Colombia cuya delegación para autorizar el uso le fue otorgada a la Federación Nacional de Cafeteros.

A su vez, se realizaron las siguientes recomendaciones:

- (i) Complementar el régimen andino con una reglamentación relativa a la exigencia del pliego de condiciones y el sistema de certificación.
- (ii) Crear un organismo nacional de tutela y promoción del sistema nacional de D.O.
- (iii) Analizar las solicitudes, atendiendo no solo en los aspectos meramente jurídicos, sino productivos, comerciales, de control de calidad, organizativos y financieros.

³ “Asistencia técnica a las autoridades locales y nacionales que están trabajando el tema de denominaciones de origen”. Informe de Misión No. 13. Experto: Santiago Botas. 2010.

Con el anterior diagnóstico se emprendió el camino tendiente a expedir un marco legal interno en Colombia, en desarrollo del principio de complemento indispensable del régimen normativo andino, que fijará las bases de un sistema apropiado tendiente a superar las dificultades advertidas.

En la redacción de dichas normas participé como consultor y me propongo demostrar en el presente ensayo que los elementos fundamentales identificados en la regulación interna, que igualmente se incorporaron al proyecto de reforma a la Decisión 486 propuesto por Colombia para discusión con los países andinos, son comunes a los demás países andinos y, en consecuencia, se justifica una modificación al sistema andino que sienta las bases necesarias para que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas sirvan efectivamente a los fines de promover productos de calidad vinculada al origen geográfico en beneficio de los productores, garantizando a los consumidores un sistema de control de dicha calidad.

El reto del trabajo normativo se evidencia en dos cuestiones que expone Fabio Parasecoli (Parasecoli, 2011), en forma crítica:⁴

“¿Estaremos frente a una herramienta de marketing basado en utopías agrarias e ideas románticas destinadas a la transformación de productos tradicionales o artesanales?”

¿El boom de las IG en la región, es una iniciativa de los gobiernos o de los privados agrupados voluntariamente?”

La respuesta a estas cuestiones será afirmativa en cuanto los países andinos no propicien discusiones tendientes a modificar

⁴ Parasecoli, Fabio. Citado por Luis Alonso García - Najjar en el primer Congreso de Propiedad Intelectual celebrado en Quito. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/254344655_Savoring_semiotics_Food_in_intercultural_communication/citation/download (consultado el 31 de julio de 2019)

el régimen vigente procurando establecer las condiciones de uso efectivo en el mercado de las D.O., así como elementos que propicien la iniciativa de protección y promoción de las D.O. por los propios productores con el apoyo y gestión de la institucionalidad pública.

2. El estado del arte previo

El camino emprendido en el año 2010 tendiente a diagnosticar los problemas inherentes al régimen de las D.O. en Colombia, se profundizó con estudios posteriores realizados por expertos internacionales⁵ que igualmente señalaron que el marco normativo era insuficiente a falta de una regulación interna que se refiriera a los consejos reguladores o las organizaciones que cumplan tal función en el sistema, concluyendo que “...*urge que el Estado Colombiano desarrolle de manera inmediata una regulación interna de la Decisión Andina 486*”.

En efecto, se advirtió a través de la revisión de casos particulares que varias D.O. protegidas habían logrado solamente su reconocimiento por la autoridad nacional competente, pero luego de varios años no contaban con mecanismos legales y administrativos que las habilitaran para hacer presencia efectiva en el mercado a falta de un control sobre su uso.⁶

A manera de ejemplo, se mencionaba en caso de la Cholupa del Huila, D.O. que había sido reconocida a instancia de una solicitud formulada por la Gobernación del Departamento de

⁵ “Asistencia técnica a las autoridades nacionales para la elaboración de una estrategia nacional para la utilización del sistema de propiedad industrial como instrumento motor de la economía nacional (marcas colectivas, de certificación e indicaciones geográficas” Expertos: Giorgio Bocedi, Luis Berenguer y Ray Meloni. Informe de Misión N° 36. 2011.

⁶ “Apoyo al diseño de instrumentos para las autorizaciones de uso de la denominación de origen Cholupa del Huila”. Marcenaro, Giancarlo. Informe Misión N° 25. 2011.

Huila (Colombia) en el año 2007, sin el previo diseño de los instrumentos legales y administrativos para su uso efectivo por parte de los productores. Este diagnóstico realizado en Colombia, no le es ajeno a algunos productos reconocidos por D.O. en Perú, Ecuador y Bolivia.

En efecto, Ecuador no es ajeno a esta realidad como se constata al revisar el uso efectivo de las 6 denominaciones de origen actualmente protegidas: Cacao de Arriba reconocida desde el año 2009 cuenta actualmente con tan solo tres autorizaciones de uso concedidas e índices similares se aprecian frente a Maní Transkutukú (2016) que no tiene ninguna autorización de uso concedida; Café de Galápagos (2015) con solo una autorización de uso y Pitahaya Amazónica de Palora (2018) con tan solo dos autorizaciones de uso concedidas, de conformidad con reportes oficiales de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). Reiteramos que la misma situación en mayor o menor medida se aprecia en Perú y Bolivia frente a las D.O. protegidas.

Con este panorama las recomendaciones de los estudios mencionados en forma precedente fueron la base de una consultoría desarrollada por el suscrito que dio lugar a la redacción y posterior expedición de la Resolución 57530 de 2012 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia.

Dicha resolución integra al ordenamiento colombiano normas que regulan las D.O., en desarrollo del principio de complemento indispensable propio del sistema jurídico de la CAN, con las limitaciones propias de la facultad reglamentaria que impedían desarrollar con la profundidad y detalles anhelados aspectos tales como el sistema de certificación asociado a las D.O./ I.G.

La cuestión a resolver con dicha normativa partió de la base de solucionar los problemas identificados en los diagnósticos de

los expertos internacionales, que no propusieron los textos legales y que imponían partir de las siguientes reflexiones y elementos esenciales identificados:

- (i) Las I.G. no podían continuar siendo entendidas como un reconocimiento de honor (inocuo), un fin en sí mismas, sino como un medio eficaz para lograr promover y lograr sostenibilidad para los potenciales beneficiarios vinculados a la producción, elaboración o extracción de un producto.
- (ii) El enfoque de la regulación debía dirigirse a alcanzar finalidades de asociatividad, concertación de reglas, preservación de tradición y calidad, vinculación con un origen, generación de valor compartido con visión de cadena, promoción y marketing, control de la calidad y garantía al consumidor.

Con ello en mente, se preparó un proyecto normativo que culminó con la expedición de la Resolución 57530 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyos aspectos descollantes son los siguientes:

- (i) El solicitante del reconocimiento de una denominación de origen debe demostrar la suficiente representatividad desde dos puntos de vista: (i.1) cuantitativo en el sentido que la asociación solicitante debe ser representativa de los potenciales beneficiarios agrupando no menos de las 2/3 de los mismos; y, (i.2) cualitativo por cuanto la asociación o agrupación debe tener como objeto la gestión, administración y promoción del producto, indicando los planes, programas y mecanismos que adoptará para llevar a cabo dicho objeto y demostrando su capacidad técnica, administrativa y financiera para administrar la D.O.
- (ii) Con miras a superar la experiencia advertida en el diagnóstico respecto de solicitudes de reconocimiento

presentadas por autoridades estatales, departamentales o municipales que no alcanzaban un uso efectivo en el mercado, se incluyó como requisito para aquellas gestionar la constitución de una asociación de productores con capacidad para administrar, fijando un límite temporal so pena de declarar abandonada la solicitud.

- (iii) Se estableció un contenido mínimo para el reglamento de uso de la D.O., que se debe acompañar con la solicitud de reconocimiento, incorporando mecanismos y entidades de control, dispuestos y/o encargados de evaluar la conformidad de los productos designados, respectivamente.
- (iv) Se impone a la asociación de productores solicitante del reconocimiento de una D.O., implementar un sistema de certificación efectivo para acceder a la delegación de la facultad de otorgar autorizaciones de uso a los productores, de primera, segunda o tercera parte, según el tipo de producto protegido.

Con estos elementos determinantes que imponían al solicitante demostrar la capacidad para recibir la delegación de otorgar las autorizaciones de uso de la D.O., el sistema pretende crear las condiciones necesarias para lograr la presencia efectiva del producto y potenciar su preferencia por los consumidores en el mercado.

Dichas condiciones específicas exigidas al solicitante, son entre otras, las siguientes:

- (i) Acreditar capacidad para administrar la D.O., indicando los recursos de personal, técnicos, administrativos y financieros.
- (ii) Indicar los medios de información al público que le permitan identificar los beneficiarios o autorizados a

usar la denominación de origen como garantía para el consumidor.

- (iii) Presentar el Reglamento de uso de la denominación de origen.
- (iv) Demostrar la existencia de mecanismos y/o entidades de control para evaluar la conformidad de los productos designados con la D.O.
- (v) Implementar efectivamente un sistema de certificación adecuado al producto y su mercado destino, otorgando a la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad de sugerir el más adecuado.

En este último punto, relativo al sistema de certificación debemos reconocer que la ambición que teníamos de definirlo con mayor detalle cedió frente a las limitaciones propias de las facultades reglamentarias y las condiciones institucionales para establecerlo.

3. Breve contexto sobre el régimen de las D.O. en la Decisión 486

La Decisión 486 regula a través de 23 artículos el régimen de las I.G. como un género que se divide en dos especies: (i) las D.O. que se reconocen para proteger un nombre geográfico que designa un producto originario, cuando existe un vínculo de su calidad, esencialmente derivado o atribuible al origen geográfico; y, (ii) las indicaciones de procedencia con una regulación que se dirige a prohibir el uso en el comercio de aquellas que puedan resultar falsas o engañosas. (Convenio de París).

En este sentido, el régimen andino difiere del europeo en el cual las D.O. y las I.G. tiene un contenido propio, siendo las primeras utilizadas para designar un producto cuya calidad u otra característica se deba fundamental o exclusivamente a un medio geográfico y cuyas fases de producción tengan lugar en

su totalidad en la zona geográfica definida, en tanto que las segundas, identifican un producto que posee una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.⁷

En el régimen andino es posible proteger por D.O. productos naturales, agrícolas, artesanales e industriales, sin embargo, la Decisión 486 no define dichos conceptos, de manera que en principio contiene una lista abierta, lo que de suyo también constituye una diferencia con el régimen europeo en el cual existe una lista cerrada de productos agro-alimentarios protegibles.

La legitimación para solicitar el reconocimiento de una D.O., se encuentra en cabeza de los productores, las asociaciones de productores y las autoridades locales, incluso se prevé la facultad officiosa de la autoridad nacional competente para reconocerla. (Oficinas nacionales de propiedad industrial).

Por su parte, las autorizaciones de uso se conceden a personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de productos y que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada.

Existe finalmente una remisión a los Artículos 205 y 212 del Título VI “De las Marcas” de la Decisión 486 para el examen de forma, derechos conferidos (Artículo 155); supuestos de uso por terceros (Artículo 156); límites al derecho (Artículo 157) y agotamiento del derecho (Artículo 158).

4. Propuesta de reforma al régimen andino sobre D.O.

⁷ Reglamento (UE) No. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

En un simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial Conmemorativo de los 15 años de la Decisión 486, realizado en el mes de agosto de 2015 en la ciudad de Bogotá, organizado por la SIC y con presencia de las autoridades de los diferentes órganos de la CAN, cuyas memorias fueron recogidas en una publicación, se puede leer que funcionarios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, proponían reformar la Decisión 486 manifestando: “...*creemos que existe el ambiente propicio para proponer modificaciones a la Decisión 486, (...) a través del registro, el reconocimiento y la protección de las demás especies de protección de las indicaciones geográficas distintas de las denominaciones de origen...*”⁸

En este ambiente propicio, el suscrito desarrolló una consultoría para el programa de Cooperación Suizo para Colombia COLIPRI, en el cual me fue encomendado proponer la redacción del proyecto de reforma a la Decisión 486, el que una vez revisado, discutido y complementado por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, dio lugar a una propuesta de regulación integral en la materia a través de 50 artículos que lo componen y de cuyos aspectos principales paso a ocuparme a continuación:

4.1. D.O./I.G. como dos categorías diferentes

El proyecto regula dos categorías de signos distintivos que sirven en el comercio para distinguir un origen geográfico, bajo la siguiente conceptualización:

- (i) D.O. es un signo distintivo constituido por el nombre o denominación de una zona geográfica, país, región o lugar determinado, —que haya dado al producto su

⁸ Libro Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial en la CAN. 2015. Disponible en: https://issuu.com/quioscosic/docs/simposio_versionweb (consultado el 31 de julio de 2019)

reputación y que sirve para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, u otras características se deban exclusiva, o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos—, cuya producción, extracción, transformación o elaboración se realicen dentro de la zona geográfica delimitada.

- (ii) La I.G., por su parte, se define como un signo distintivo constituido por el nombre de una zona geográfica, país, región o lugar determinado —que sirve para designar un producto originario de ellos, que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse o sea imputable fundamentalmente a dicho origen geográfico— cuya producción, transformación o elaboración se realicen principalmente en la zona geográfica delimitada.

Esta conceptualización parte de reconocer que las dos figuras son signos distintivos con requisitos diferentes, poniendo a tono la normatividad andina con la mayoría de regulaciones en el mundo que distinguen las dos figuras. Recordemos a propósito de ello, un ejemplo paradigmático sobre “Café de Colombia” que ha sido reconocido como D.O. en los países andinos y como I.G. en la Unión Europea.⁹

4.2. El Reglamento de uso

El reglamento de uso se define como el conjunto de reglas concertadas por la Agrupación de Beneficiarios que caractericen los procesos de producción, extracción, elaboración o transformación de un producto que debe incluir los criterios de calidad a cumplir por un potencial beneficiario o un beneficiario autorizado para acceder al uso de una D.O. o I.G. Dicho documento, asimismo contiene los derechos,

⁹ Para una explicación del punto, ver: Tamayo Muñoz, Guillermo. La denominación de origen y su relación con otros signos distintivos. Revista Propiedad Inmaterial No. 5. Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 103.

obligaciones, prohibiciones y sanciones a los que se sujetan el beneficiario o usuario autorizado.

Los requisitos mínimos exigidos al reglamento de uso resultan fundamentales para contar con un conjunto de reglas para que la D.O. funcione en la práctica, tal como se establece en el régimen europeo con la determinación del contenido del pliego de condiciones en el Artículo 7 del Reglamento UE/1151/2012.

4.3. Prohibiciones intrínsecas del signo que pretende ser reconocido como D.O./I.G

El proyecto precisó la condición negativa para el reconocimiento de una D.O. o I.G., estableciendo que no podrán serlo aquellas que no se ajusten a la definición para cada categoría, sean comunes o genéricas, puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

4.4 Prohibiciones Extrínsecas

Se aclararon las prohibiciones extrínsecas o relativas a derechos de terceros estableciendo que una D.O./I.G. no se podrá reconocer cuando:

- (i) Exista una marca notoria previa y el reconocimiento de la D.O. o I.G. genere un riesgo de confusión o pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto o cuando la marca pudiere verse afectada por un riesgo de dilución de su fuerza distintiva.
- (ii) Exista una marca solicitada o registrada de buena fe para los mismos productos con anterioridad a la solicitud de protección de la D.O. o I.G. que genere un riesgo de confusión, siempre que la marca consista en un nombre geográfico no descriptivo del origen. No obstante, se

presumirá que el titular de la marca no ostenta derechos de exclusividad sobre el nombre geográfico, salvo prueba de su distintividad adquirida o significado secundario.

- (iii) Aquellas que se compongan, parcial o íntegramente, por una D.O. o I.G. protegida para el mismo o similar producto, cuando se induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios del mismo territorio. Esta prohibición se aplicará aun cuando el signo sea exacto en la indicación de un territorio, región o localidad de la que sea originario el producto, salvo lo dispuesto para D.O. o I.G. homónimas.

Al respecto, la Decisión 689¹⁰ estableció en su Artículo 1 la posibilidad de profundizar el Artículo 202 de la Decisión 486 para establecer que no se podrá declarar la protección de una D.O., cuando esta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida.

4.5. Se prevé la eventualidad de la homonimia

Es usual que en nuestros territorios existan nombres geográficos iguales a los existentes en otros países, principalmente europeos de manera que se incorpora una regla en virtud de la cual podrá registrarse una D.O. o I.G. homónima a una anteriormente registrada, solamente cuando las condiciones prácticas garanticen que la posterior se diferenciará suficientemente de la previamente registrada, de conformidad con los usos locales y adoptando los mecanismos para prevenir los riesgos de confusión o la inducción a error al

¹⁰ Mediante Decisión 689 de fecha 13 de agosto de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1646 del 15 de agosto de 2008, se adecuaron determinados artículos de la Decisión 486 para permitir el desarrollo y profundización de derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros.

consumidor sobre el origen del producto, incorporando una regla en virtud de la cual para efectos de determinar el grado de similitud entre productos se tendrán en cuenta los canales de distribución, la intercambiabilidad entre los productos, la percepción del consumidor, entre otros factores de conexidad competitiva.

4.6. La relación de las D.O./I.G. con otros signos distintivos

Este es un aspecto fundamental teniendo en cuenta la necesidad de conciliar compromisos adquiridos en tratados de libre comercio o acuerdos comerciales suscritos por algunos países andinos, en los cuales se enfrentan a regímenes disímiles como en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea. En este sentido, era fundamental conciliar un sistema de relación de las D.O./I.G. con otros signos distintivos.

Al respecto, se prevé que la marca que pueda afectar la protección o el reconocimiento de una D.O./I.G., impone al solicitante o titular acreditar que ha usado o pretende usar de buena fe la marca solicitada o registrada, so pena que la Autoridad Nacional Competente (en adelante, la ANC) pueda ordenar la cancelación del registro o negar la solicitud correspondiente.

La ANC puede adoptar la decisión teniendo en cuenta que algunos registros marcarios previos no se vean afectados, cuando los mismos correspondan a marcas colectivas que indiquen un origen o marcas de productos o servicios, que aunque utilizando el nombre geográfico hayan adquirido distintividad o significado secundario.

En esos supuestos, la ANC podrá aplicar excepciones limitadas a los derechos del titular marcario, declarando la coexistencia de la marca previamente registrada con la D.O. o la I.G., disponiendo las condiciones bajo las cuales deben

usarse en el comercio para evitar el riesgo de confusión del consumidor. Incluir en caracteres destacados en el producto el origen del mismo.

Estas soluciones, como queda dicho concilian los compromisos internacionales entendiendo que desde el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los países son libres para determinar el sistema de protección adecuado para las indicaciones geográficas, que bien puede ser por el sistema de marcas como ocurre en los Estados Unidos de América o por el sistema de D.O./I.G. propio del régimen de Unión Europea, en los cuales las normas de conflicto suelen diferir en su acento. En efecto, en el sistema de protección por marcas colectivas o de certificación la regla de conflicto se resuelve por el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” mientras en el segundo existe una tendencia a privilegiar la regla de conflicto en favor de los signos con vocación de uso colectivo D.O./I.G., como sucede con el régimen de la Decisión 486, en los Literales j), k) y l) del Artículo 135.

Los criterios incorporados al proyecto de reforma se ajustan al ADPIC al incluir excepciones limitadas a los derechos marcarios, “cláusulas del abuelo” que implican respetar derechos marcarios adquiridos con anterioridad o registro previos de buena fe realizados en cualquier tiempo, así como la posibilidad de proteger I.G. homónimas con sujeción a condiciones prácticas para diferenciarlas (Numeral 3 del Artículo 23).

Al respecto, la Decisión 689, en su Artículo 1, previó la posibilidad de profundizar el Artículo 202 de la Decisión 486 para establecer que no se podría declarar la protección de una D.O., cuando esta fuera susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida.

4.7. Observancia

El proyecto fortalece los mecanismos de observancia de las D.O./IG. con dos importantes mecanismos:

- (i) Se relaciona la eventual infracción del signo con actos de competencia desleal en una vinculación “ad – intra”, de manera que la complementariedad de la norma de competencia desleal como medio eficiente para perseguir la confusión, engaño o explotación de la reputación ajena queda explícita. Ello es importante por cuanto la causal de irregistrabilidad del literal j) del Artículo 135 de la Decisión 486, así como para el ejercicio de una eventual acción por infracción se exige como presupuesto demostrar que el signo se encuentra protegido. Para el ejercicio de acciones de competencia desleal no es aplicable necesariamente este presupuesto de protección, entendido como registro, de manera que este tipo de acciones puede ser un mecanismo para proteger I.G./D.O., no reconocidas en los países andinos, pero cuyo uso efectivo en el mercado pueda causar confusión o engaño.

- (ii) Se prevé la posibilidad de aplicar el sistema de indemnizaciones preestablecidas de la legislación sobre marcas para supuestos de infracción de D.O./I.G., lo que resulta una herramienta útil para apoyar la observancia o defensa a cargo de las agrupaciones de beneficiarios, evitándoles tener que demostrar el perjuicio o cuantía del daño sufrido por el uso infractor.

4.8. Legitimación para solicitar el reconocimiento y obtener la delegación de la facultad de otorgar las autorizaciones de uso de una D.O./I.G.

Tal como se señaló en la introducción este elemento que fue incorporado en la resolución reglamentaria interna en Colombia se incorpora al proyecto de Decisión con el fin de que la agrupación solicitante del reconocimiento demuestre de

entrada la legitimación para administrar la D.O./I.G., para lo cual se incorporan elementos cuantitativos (2/3 potenciales beneficiarios) y cualitativos referidos a su capacidad para administrar la D.O./I.G. En este sentido, la solicitud de reconocimiento y la delegación de la facultad para autorizar el uso son procesos unidos, inescindibles, con la finalidad de evitar el simple reconocimiento de D.O./I.G., sin ningún potencial de uso efectivo en el mercado, en ausencia de una agrupación de beneficiarios con capacidad para administrarla.

4.9. Agrupaciones de beneficiarios

Bajo el concepto de agrupación de beneficiarios cada país miembro tiene la libertad de regular internamente la naturaleza jurídica que puede adoptar el solicitante del reconocimiento de la D.O./I.G. y la delegación de autorizaciones de uso, bien bajo el esquema de Asociaciones de Productores, Consejos Reguladores, Sindicatos de Productores, Sindicatos Interprofesionales.

El proyecto tiene el mérito de establecer funciones claras para las agrupaciones de beneficiarios, tales como:

- (i) Elaborar el reglamento de uso.
- (ii) Conceder las autorizaciones de uso a los beneficiarios o usuarios.
- (iii) Verificar el cumplimiento del reglamento de uso de la D.O. o la I.G. protegida.
- (iv) Investigar y sancionar a los beneficiarios o usuarios que incumplan los estatutos de la Agrupación de Beneficiarios y el reglamento de uso de la D.O. o la I.G.
- (v) Iniciar acciones contra quien utilice en forma indebida la D.O. protegida o la I.G.
- (vi) Establecer los requisitos de etiquetado o rotulado asociados a la D.O. o la I.G. de que se trate, sin perjuicio de tener que cumplir con las normas nacionales existentes al respecto.

4.10. Gestión y Promoción de las D.O. /I.G.

Se crean condiciones y procedimientos para que las ANC puedan hacer gestión para el reconocimiento de D.O., mediante el reconocimiento provisional de agrupaciones de beneficiarios que convocan para que se organicen y presenten la solicitud de reconocimiento.

4.11. De la vigilancia y control de las agrupaciones de beneficiarios

Se establecen funciones y facultades claras a cargo de las ANC para ejercer la vigilancia y control sobre las agrupaciones de beneficiarios, tales como: (i) impartir instrucciones generales o particulares a las Agrupaciones de Beneficiarios; (ii) revocar la autorización concedida a una Agrupación de Beneficiarios para administrar la D.O. o la I.G. por causales taxativamente previstas; e, (iii) imponer sanciones a las Agrupaciones de Beneficiarios que infrinjan el reglamento de uso.

4.12. Procedimiento para la declaración de protección

Se propone un procedimiento para el reconocimiento de las D.O./I.G. diferente al de las marcas al que actualmente se remite la Decisión 486, que incorpora la posibilidad de que la ANC pueda auxiliar el estudio de la misma a través de otros organismos del Estado, tales como los Ministerios de Agricultura, lo que permite evaluar con suficiencia la presencia de los presupuestos de representatividad del solicitante, así como los asociados a la calidad o reputación del producto.

Al tiempo que se fijan requisitos para el reconocimiento de las D.O./I.G. también se establecen los necesarios para el otorgamiento de las autorizaciones de uso y se dejan explícitos temas relativos a la vigencia, modificación, revocatoria y supuestos que dan lugar a la revisión de la declaración de protección y de las autorizaciones de uso.

4.13. Reglas para el reconocimiento de D.O./I.G. extranjeras

Las actuales reglas de reconocimiento de D.O. extranjeras se precisan en tres niveles: (i) la Protección en cualquier país miembro de la CAN sobre una D.O. o I.G. protegida en otro país miembro de la CAN, incorporando el postulado del Artículo 2 de la Decisión 689, según el cual los países miembros se comprometen a promover y proteger las D.O. de los países miembros, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486; (ii) para D.O. o I.G. protegidas en países no miembros de la CAN, se aplicará el procedimiento recíprocamente acordado entre el país miembro, cuando exista convenio; y, (iii) a falta de convenio se podrá solicitar la protección cumpliendo los mismos requisitos y aplicando idéntico procedimiento al previsto en el proyecto de Decisión, previsión que le sale al paso a una eventual violación de trato nacional, por cuanto esta última regla no estaba en los Artículos 218 y 219 de la Decisión 486, que exigía la existencia de un convenio previo para reconocer D.O. de terceros países.

4.14. Mecanismos y organismos de control

Se incorporan lineamientos sobre el sistema de certificación y control como un aspecto clave y determinante del sistema y respecto del cual la Decisión 486 guarda silencio. En este sentido, establecer algunos lineamientos básicos permite que los países miembros puedan profundizar aspectos tales como instrumentar un certificado de conformidad para hacer objetivo el procedimiento de autorizaciones de uso, teniendo presente que las reglas o métodos concertados y utilizados tradicionalmente por las agrupaciones de beneficiarios imponen mecanismos de autocontrol y estas deben poder acreditarse a través certificaciones de primera parte, por ejemplo para el caso de las artesanías y cuando sea necesario por organismos de segunda o tercera parte para productos agro-alimentarios que le otorguen al sistema una garantía

frente a los consumidores finales, en procura de promover la calidad del producto como una forma de mercadeo y posicionamiento.

Se aclara que este sistema debe tener en cuenta el mercado producto, es decir, las diferencias propias referidas a su naturaleza del mismo según aquel sean natural, agrícola, artesanal o agroindustrial y cumplir normas técnicas obligatorias o voluntarias.

5. Conclusiones

Los diagnósticos realizados frente al escaso uso efectivo de denominaciones de origen en los países andinos es un termómetro que refleja la necesidad de efectuar ajustes normativos e institucionales al sistema. Las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 se encuentran rezagadas frente a la realidad de las dinámicas del mercado de productos agroalimentarios y artesanales. En efecto, la demanda de productos con características específicas vinculadas al origen geográfico y a las tradiciones de las comunidades campesinas o indígenas, impone contar con instrumentos que permitan certificar la tipicidad y la calidad, acreditando dichos elementos frente al consumidor.

Siguiendo este derrotero el sistema de denominaciones de origen e indicaciones geográficas ha demostrado en otras latitudes favorecer el ingreso de los productores, la promoción en mercados externos, la generación de preferencias de los consumidores y su disposición a pagar mayor precio¹¹, la valorización de la tierra, en fin, ser un instrumento válido de las políticas de promoción agrícola y artesanal.

¹¹ Petra van de Kop, Denis Sautier and Astrid Gerz, (eds). Origin – Based Products. Lessons for pro- poor market developmnet. Bulletin 372. KIT, Amsterdam and CIRAD, Montpellier. 2006. p. 24.

Sin embargo, para lograr dichos objetivos, el sistema normativo requiere reforzar elementos vinculados a la asociatividad o acción colectiva, la capacidad de las agrupaciones de beneficiarios para administrar el sistema, la concertación de reglas y un sistema de garantía de la calidad.¹²

La propuesta de reforma integral propuesta por Colombia a los países andinos ha sido objeto de una revisión tímida al interior de la Comunidad Andina de manera que se alienta a los actores involucrados a generar los espacios de debate necesarios para discutir el proyecto, el que seguramente será robustecido con la participación de todos los países.

El peor escenario es no intentar solucionar los problemas advertidos. Los destinatarios naturales de estas normas, pequeños productores y artesanos, demandan atención desde varios frentes, uno de los cuales es el robustecimiento y ajuste de la normatividad andina vigente.

6. Bibliografía

- Botas, Santiago. “Asistencia técnica a las autoridades locales y nacionales que están trabajando el tema de denominaciones de origen” Informe de Misión No. 13. 2010.
- Bocedi, Giorgio, Berenguer Luis, Meloni Ray. “Asistencia técnica a las autoridades nacionales para la elaboración de una estrategia nacional para la utilización del sistema de propiedad industrial como instrumento motor de la economía nacional (marcas colectivas, de certificación e indicaciones geográficas)”. Informe de Misión N° 36. 2011.

¹² Vandecandelaere y otros autores. Uniendo personas, territorios y productos. Guía para fomentar la calidad vinculada al origen y las indicaciones geográficas sostenibles. SINER-GI. FAO. 2010.

- Marcenaro, Giancarlo. “Apoyo al diseño de instrumentos para las autorizaciones de uso de la denominación de origen Cholupa del Huila”. Informe Misión N° 25. 2011.
- Parasecoli, Fabio. Citado por Luis Alonso García - Najjar en el Primer Congreso de Propiedad Intelectual. 2018. Sistemas Jurídicos de Protección de las Indicaciones Geográficas. ¿Han servido para motivar su reconocimiento y protección en la región? Quito. 2018.
- Petra van de Kop, Denis Sautier and Astrid Gerz, (eds). Origin – Based Products. Lessons for pro- poor market developmnet. Bulletin 372. KIT, Amsterdam and CIRAD, Montpellier. 2006. p. 24.
- Reglamento (UE) No. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
- Tamayo Muñoz, Guillermo. La denominación de origen y su relación con otros signos distintivos. Revista Propiedad Inmaterial No. 5. Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 103.
- Vandecandelaere y otros autores. Uniendo personas, territorios y productos. Guía para fomentar la calidad

vinculada al origen y las indicaciones geográficas sostenibles. SINER-GI. FAO. 2010.

Bogotá, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**DESAFÍOS A NIVEL DE
PROTECCIÓN DE LA MARCA
PAÍS Y LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN EN EL MARCO DE
LA COMUNIDAD ANDINA**

Por *José Andrés Francisco Tinajero
Mullo*

José Andrés Francisco Tinajero Mullo

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Asesor en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Director y Subsecretario de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, del cual también fue Viceministro de Justicia y Derechos Humanos. Fue Director de Patentes, Asesor de la Dirección Ejecutiva y Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI. Experto en temas de propiedad intelectual y desarrollo normativo con capacitación a nivel nacional e internacional en países como Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Hungría, México, Perú, Portugal, Suiza y Uruguay. Actualmente ocupa el puesto de Director Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI.

DESAFÍOS A NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA MARCA PAÍS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN EL MARCO DE LA COMUNIDAD ANDINA

José Andrés Francisco Tinajero Mullo

Palabras clave:

Marca país, denominaciones de origen, indicaciones geográficas

Key words:

Country brand, appellations of origin, geographical indications

1. Introducción

El presente ensayo es fruto de la ponencia dictada en el “Segundo Seminario Internacional de Propiedad Intelectual: desafíos en el contexto del proceso de integración andino” realizado en la ciudad de Quito entre el 6 y 8 de mayo de 2019, en el cual tuve el placer de participar a efectos de exponer los desafíos de la protección de la marca país y de las denominaciones de origen por parte de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), así como también hacer un preámbulo respecto de su tratamiento y de la política pública implementada en el Ecuador para impulsar dicha protección y reconocimiento.

En tal sentido el estudio se realiza tomando como punto de partida dos propuestas o proyectos de normativa andina presentadas ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA), que son las siguientes:

- Propuesta de Decisión Andina sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, cuyas negociaciones iniciaron en el mes de abril de 2017; y,
- Propuesta de Decisión Andina que establezca un Régimen Común sobre marca país, cuyas negociaciones iniciaron en el mes de junio de 2017.

El marco dentro del cual se han desarrollado las referidas negociaciones, es el Comité Andino Ad-hoc de Propiedad Intelectual (CAAPI), conformado por los representantes de la SGCA, los representantes de los ministerios encargados de los asuntos de comercio de cada uno de los países miembros y los representantes de las oficinas nacionales competentes en materia de propiedad industrial de los países miembros, a saber, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia; la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia; el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de Ecuador; y, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú.

Respecto de la propuesta sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, cabe precisar que se trata de una iniciativa planteada por Colombia, con el objeto de modificar la normativa actualmente contenida en la Decisión 486¹ que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, a dicho proyecto se añadieron otras propuestas presentadas por los demás países miembros.

Es así que en abril de 2017, la Presidencia Pro Tempore del CAAPI, solicitó la elaboración de un documento consolidado que incluyera una fusión de las propuestas presentadas por los países miembros para modificar la normativa andina sobre

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

denominaciones de origen e indicaciones geográficas, respecto de la cual se han realizado 5 sesiones para la revisión del documento mencionado, el cual sigue siendo tratado y analizado por los actores intervinientes.

Por otro lado, sobre la propuesta de protección de la marca país se tiene como antecedentes que en el mes de julio de 2016 se acordó regular dicha figura en el marco andino mediante una normativa independiente de la contemplada en la Decisión 486. Seguidamente, en marzo de 2017, se remitió a la SGCA la “Propuesta de la República del Perú para la suscripción de una Decisión para el reconocimiento y protección de marca país”, cuyo conocimiento y revisión grupal por parte del CAAPI inició en junio de 2017. Posteriormente, en julio del mismo año, se remitió la propuesta de Bolivia en el mismo sentido, con lo cual, la Presidencia Pro Tempore solicitó la elaboración de un documento que consolide ambas propuestas. Hasta el momento se han realizado 9 sesiones del CAAPI para la revisión del documento consolidado.

Sobre la base de lo indicado, este estudio realiza un acercamiento a las propuestas de modificación de la normativa andina antes mencionadas, respecto de las motivaciones hacia la protección de dichas figuras jurídicas, los aspectos generales de las propuestas que están siendo tratadas, ciertas particularidades de las mismas, los desafíos de su protección y las conclusiones correspondientes. Sin embargo, el presente ensayo no analiza ni cita textos oficiales de las referidas propuestas de modificación, por el carácter confidencial de las mismas y tomando en cuenta que los procesos de negociación siguen su curso en el marco del CAAPI y no han concluido hasta el momento. Adicionalmente, se realiza de manera transversal una primera aproximación de carácter general a la política pública de reconocimiento y protección de las denominaciones de origen, que ha sido implementada en el Ecuador.

2. Propuesta sobre protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco de la CAN

2.1. Las denominaciones de origen en la Decisión 486

La vigente Decisión 486 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, contiene en su Título XII denominado “De las Indicaciones Geográficas”, dos capítulos que son Capítulo I “De las Denominaciones de Origen”; y, Capítulo II “De las Indicaciones de Procedencia”².

El Artículo 201 de la norma *ibídem* incorpora una definición de denominación de origen, la cual es de aplicación a nivel andino, esta es:

*“Se entenderá por denominación de origen, 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 una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”*³

De igual manera, la norma andina también incorpora ciertas prohibiciones para la declaratoria de una denominación de origen, las cuales se enlistan en el Artículo 202 de la Decisión 486, que se señalan a continuación:

- a) Las que no se ajusten a la definición de denominación de origen citada anteriormente, la misma que está contenida en el Artículo 201 de la Decisión 486;

² La regulación del Título XII “De las Indicaciones Geográficas” de la Decisión 486 se encuentra establecida en los Artículos 201 al 223 de la referida norma jurídica.

³ Artículo 201 de la Decisión 486.

- b) Las que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, es decir, las que sean consideradas como tales por los concededores de la materia o por el público en general;
- c) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,
- d) Las que puedan inducir a error al público sobre su procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, la calidad, reputación u otras características de los productos.⁴

La declaratoria de protección de una denominación de origen puede ser concebida de oficio o a petición de parte. En el segundo caso, quien solicite la declaratoria deberá acreditar o demostrar tener legítimo interés. La norma clarifica esta última parte indicando que se entenderá que tienen legítimo interés las personas naturales o jurídicas que se dediquen directamente a la extracción, producción o elaboración del producto que se quiere proteger, incluyéndose puntualmente a las asociaciones de productores. Finalmente, amplía tal posibilidad a las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales, cuando los productos que se quieran proteger sean de sus respectivas circunscripciones territoriales.⁵

Posteriormente, la normativa andina vigente que regula lo concerniente a las denominaciones de origen, establece varios aspectos que serán enunciados a continuación de manera general en el presente estudio, entre ellos la norma establece el tratamiento que se debe dar a la solicitud de declaratoria y los requisitos que la misma debe contener, así como aplica el procedimiento de registro marcario en lo que fuera pertinente.⁶

⁴ Artículo 202 de la Decisión 486.

⁵ Artículo 203 de la Decisión 486.

⁶ Artículos 204 y 205 de la Decisión 486.

Se determina que la vigencia de la declaratoria de protección de una denominación de origen estará definida por la subsistencia o el mantenimiento de las condiciones que motivaron la misma, por lo que abre la posibilidad de que se pueda declarar la terminación de su vigencia en caso de no mantenerse tales circunstancias. También prevé la modificatoria de la declaración, en caso de que cambie o cambien los elementos tomados en cuenta para su emisión.⁷ Se regula además en términos generales la solicitud, procedimiento, duración, control, observancia, nulidad y cancelación de las autorizaciones de uso de una denominación de origen⁸, dejando en gran medida la posibilidad de que en legislación interna se puedan regular de forma más específica ciertos aspectos. Finalmente, la normativa andina regula el reconocimiento de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en otro país miembro de la CAN o en terceros países, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual formen parte y que las denominaciones de origen o indicaciones geográficas hayan sido declaradas como tales en su país de origen.⁹

Los aspectos mencionados describen de forma general lo que la norma andina abarca en su tratamiento regulatorio sobre las denominaciones de origen. Como se podrá notar, no existe una regulación específica de las indicaciones geográficas, sino más bien una mera enunciación o referencia en el nombre del Título XII anteriormente mencionado, así como en la definición de lo que se entiende por denominación de origen y en el reconocimiento de indicaciones geográficas de terceros países. Así también, se puede mencionar que la Decisión 486 regula de forma no exhaustiva el tratamiento de las denominaciones de origen, dejando mucho campo a ser normado por la

⁷ Artículo 206 de la Decisión 486.

⁸ Artículos 207 al 217 de la Decisión 486.

⁹ Artículos 218 y 219 de la Decisión 486.

legislación interna o en ciertos casos muchos aspectos sin regulación alguna. Lo dicho motiva el análisis sobre la necesidad de repensar, reformular, modificar y ampliar tal regulación en la normativa andina, a efectos de brindar una protección y gestión más efectiva para los países miembros de la CAN.

2.2. Motivaciones hacia una protección mejorada de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco de la CAN

Existen muchos aspectos que pueden motivar la reforma de una norma jurídica, algunos tienen que ver con el hecho de que las realidades que generaron su emisión y consecutiva vigencia hayan cambiado en el tiempo y que posteriormente su modificación sea necesaria para adaptarla a las nuevas realidades existentes. Podría pasar también que una norma caiga en desuso porque el tiempo y las circunstancias han cambiado o porque no fue concebida conscientemente respecto de su utilidad en el mundo jurídico. Puede suceder que hayan existido aspectos que no fueron regulados inicialmente y que sobre la marcha fueron surgiendo, generando vacíos normativos que obligan al legislador a pensar en su cobertura mediante la inclusión de una reforma en la normativa.

A parte de lo señalado en el párrafo precedente, existen otras motivaciones que sustentan ir hacia una reforma de la normativa andina en lo que tiene que ver con denominaciones de origen e indicaciones geográficas, algunas de ellas ya han sido brevemente enunciadas en el presente ensayo y tienen que ver con la ausencia de una regulación específica respecto de las indicaciones geográficas y la mínima regulación de dichas figuras en la normativa andina correspondiente.

Respecto de la regulación sobre indicaciones geográficas, conviene en este punto precisar su concepto, así como también diferenciarlas de las denominaciones de origen. En tal sentido, la publicación preparada por la Sección de Derecho de Diseños

y de Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), denominada “Las Indicaciones Geográficas Introducción”, además de citar el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), define por su parte a las indicaciones geográficas como “...un signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen.”¹⁰, consecuentemente existe una vinculación entre el producto y el lugar de origen donde se produce.

Como lo señala la OMPI, la denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, ambas necesitan de la existencia de un vínculo cualitativo entre el producto que protegen y su lugar de origen, así como también advierten sobre la calidad, cualidad o características de un producto relacionado con dicho origen. La diferencia fundamental es que el vínculo con el lugar de origen es más estrecho cuando se hace referencia a las denominaciones de origen, lo cual implica que su calidad, cualidades y características sean consecuencia exclusiva y esencial de su origen geográfico. En cambio, en el caso de las indicaciones geográficas es suficiente que cumplan un único criterio que sea atribuible al origen, sea una cualidad, una característica o su reputación. Consecuencia de ello, en el caso de las denominaciones de origen, tanto las materias primas y el procesamiento del producto deben proceder del lugar de origen específicamente determinado, lo cual difiere para las indicaciones geográficas, en las que la producción de las materias primas y la elaboración del producto, no necesariamente deben llevarse a cabo en su totalidad en el lugar geográfico definido.¹¹

¹⁰ OMPI, “*Las Indicaciones Geográficas Introducción*”, 2017. p. 8.

¹¹ *Ibidem*, p. 14.

Lo señalado anteriormente motiva el planteamiento de una regulación andina que incluya en su tratamiento y protección a las indicaciones geográficas y puedan diferenciarse de las denominaciones de origen, lo cual actualmente no ha sido contemplado por la Decisión 486.

Adicionalmente, existe en la actualidad una regulación no exhaustiva en la Decisión 486, que gira en torno a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y sus demás componentes, puesto que en ciertos casos se ha dado paso a que la regulación a través de norma interna, lo cual ha significado que se apliquen criterios distintos por parte de los países miembros en aspectos no regulados de manera uniforme por la norma andina. Lo dicho también ha contribuido a que ciertas temáticas hayan quedado con vacíos normativos y sin ser reguladas de manera interna en algunos países, como es el caso de las agrupaciones de beneficiarios u oficinas reguladoras o también la aplicación de mecanismos de observancia efectivos para su protección, por citar un par de ejemplos.

Finalmente, es pertinente mencionar que los países andinos ven a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas como herramientas importantes que generan desarrollo local y proyectan positivamente sus productos originarios a nivel nacional e internacional. Razón por la cual se han puesto en práctica políticas y estrategias para promover y fortalecer la protección y gestión de las denominaciones de origen de los países miembros de la CAN, puesto que son los Estados sus titulares. Lo dicho ha generado que esta figura de protección esté siendo utilizada con mayor frecuencia por estos países para proteger sus productos insignia, tal como se demuestra en el Cuadro N° 1, que se presenta a continuación:

Cuadro N° 1: Denominaciones de origen (D.O.) de los países miembros de la CAN¹²

País miembro	D.O. Artesanales	D.O. Agroalimentarias	Total de D.O.
Bolivia	0	4	4
Colombia	11	17	28
Ecuador	1	5	6
Perú	1	9	10

Por lo expuesto, es necesaria una modificación de la normativa comunitaria andina¹³, específicamente de la Decisión 486, que atienda a la realidad de los países andinos, así como también promueva y facilite la protección, gestión y observancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de nuestros países.

2.3. Descripción y aspectos generales de la propuesta

Como se indicó en la parte introductoria, el presente estudio no analizará directamente los textos propuestos dentro del proyecto de Decisión sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, puesto que los mismos son tratados con reserva dentro del CAAPI, donde no se ha previsto su divulgación, tomando en cuenta que los procesos de negociación de este instrumento internacional no han concluido aún y tampoco pueden citarse contenidos puesto que los mismos siguen siendo analizados y discutidos en dicho marco de negociación andina. Sin embargo, existen lineamientos generales de la propuesta que permiten dar un panorama inicial de lo que se busca tratar y desarrollar, que a

¹² Elaboración propia del autor, sobre la base de consultas realizadas al SENAPI, SIC, SENADI e INDECOPI.

¹³ No se ha definido hasta el momento si la modificación implicará una reforma a la Decisión 486 o la expedición de una Decisión independiente y específica sobre el tratamiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y sus demás componentes.

efectos del presente estudio permiten identificar ciertas temáticas que han sido consideradas para su desarrollo normativo a nivel andino.

En tal sentido, a continuación se procederá a enunciar varios aspectos generales que aborda y plantea la propuesta.

Como ya se mencionó en líneas anteriores, se ha visto la necesidad de incluir en su desarrollo a las indicaciones geográficas, además de las denominaciones de origen, a efectos de garantizar e incorporar su protección en la normativa andina, con lo cual no se cuenta actualmente en la Decisión 486.

También se establecen conceptos y definiciones de ciertos términos a ser utilizados, a efectos de dar mayor claridad a su tratamiento y tener un entendimiento específico del alcance de los mismos respecto de su aplicación en virtud de la norma referida. En cuanto al ámbito de aplicación y la naturaleza jurídica, se incluye un catálogo ejemplificativo y amplio de productos que pueden protegerse. Por otra parte, en lo que respecta a las causales de denegación de protección, se amplían tales posibilidades, así como también se prevé la posibilidad de anular o cancelar signos distintivos obtenidos de mala fe, que afecten la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica.

En lo que tiene que ver con el alcance de la protección conferida a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, la propuesta tiende a establecer con amplitud las actuaciones u omisiones que se consideran infracciones a derechos de propiedad intelectual en esta materia, dando así un estándar de protección elevado, para posteriormente facultar al inicio por parte de la oficina nacional competente, de procedimientos de observancia y otras medidas, de oficio o a petición de parte, que permitan impedir, corregir y cesar las infracciones detectadas o cualquier uso indebido.

Obviamente, la propuesta incorpora la normativa relacionada con la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen e indicación geográfica, en donde se establecerán quienes tienen legítimo interés para solicitar la referida declaratoria. De igual manera se incluyen los requisitos generales que la solicitud debe cumplir para su correcta tramitación, así como también se contempla el establecimiento de requisitos específicos aplicables únicamente a las solicitudes de denominaciones de origen. Seguidamente se prevé el procedimiento para la declaración de protección, el cual en términos generales concentra las siguientes fases: examen de forma, publicación, oposiciones y examen de fondo, con ciertas particularidades relativas a la verificación de requisitos técnicos en campo. Respecto de la declaración de protección se regula su vigencia, modificación, revisión y nulidad, de forma más detallada y específica.

Se establecen normas sobre el reconocimiento y protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas extranjeras.

La propuesta también trata la gestión y el funcionamiento de las entidades representativas, agrupaciones de beneficiarios u organismos reguladores como aquellos encargados de la administración y el control del correcto uso de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. En tal sentido se establecen requisitos y procedimientos para que puedan obtener la correspondiente autorización de funcionamiento y sean reconocidas como tal; y, se establecen mecanismos de control, seguimiento y evaluación como facultades de dichas entidades. Por otra parte, un mecanismo adecuado para el desarrollo e impulso de una denominación de origen e indicación geográfica es la promoción de las mismas a través del otorgamiento de autorizaciones de uso, a favor de las personas que directamente se dedican a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos, con la finalidad de potenciar el producto declarado. Es así que la propuesta también regula lo concerniente a las autorizaciones

de uso en lo que tiene que ver con la presentación de la solicitud, el trámite o procedimiento a seguir, la vigencia y renovación de las autorizaciones, la cancelación y nulidad de una autorización de uso, e inclusive la revocatoria de la facultad delegada de conceder estas autorizaciones a los organismos reguladores y sus efectos.

Finalmente, el proyecto de normativa andina incluye dentro de su tratamiento la relación que tienen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas con otros signos distintivos y con las indicaciones de procedencia, para terminar estableciendo un régimen de transición e implementación descrito en sus disposiciones finales, complementarias, transitorias y derogatorias.

2.4. Política pública para el fortalecimiento de las denominaciones de origen en el Ecuador.

El Ecuador ha venido realizando un trabajo coordinado por parte de varias instituciones públicas, cuyas competencias tienen desde ciertos ámbitos relación con el fomento e impulso a la protección de las denominaciones de origen en el país. En tal sentido, se ha podido instaurar gradualmente una política pública de apoyo y consolidación hacia un sistema nacional en torno a las denominaciones de origen, sobre el entendido de que el posicionamiento de las mismas en el mercado no solamente implica su reconocimiento ante el SENADI, sino todo un proceso coordinado de acciones previas, durante y posteriores a su declaratoria, lo cual tiene que ver con el ejercicio de competencias de varias instituciones del Estado.

Es así que, el 27 de febrero de 2019, se suscribió el Acuerdo Interinstitucional Nro. SENESCYT-MAG-MPCEIP-SENADI-2019-001, entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) y el SENADI, mismo que tiene por objeto

conformar un sistema articulado de carácter interinstitucional, para fomentar y proteger las denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales, para lo cual se han ejecutado varias acciones para creación de un “Sistema Interinstitucional para el Fomento y Protección de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en el Ecuador”, entre ellas se conformó la denominada Comisión de Seguimiento, la cual tiene a su cargo la implementación del referido Acuerdo Interinstitucional.

El trabajo articulado garantiza la implementación de una política coherente, conducente e integral, a través del acompañamiento y asesoría a los productores, que iniciará con la identificación de productos y asociaciones de productores en condiciones óptimas para proteger una denominación de origen, impulsando su declaratoria y posterior proceso de comercialización y posicionamiento en el mercado.

Los objetivos centrales de la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional se resumen en los siguientes:

- (i) Realizar una articulación interinstitucional adecuada de acciones transversales para la protección y construcción efectiva de denominaciones de origen en el Ecuador; y,
- (ii) Implementar herramientas de promoción que contribuyan con el posicionamiento de las denominaciones de origen a nivel nacional e internacional.

Es pertinente mencionar que las instituciones intervinientes tienen responsabilidad sobre el fomento de los sectores productivos, por lo que resulta sumamente importante generar una red interinstitucional coordinada, cuyos objetivos en común, sobre la base de sus competencias, deben ser proteger a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas; dotar de capacidades a los productores internos; fortalecer la gestión de las denominaciones de origen mediante una

estructura institucional adecuada; difundir las ventajas de su protección y correcta gestión, administración y control; identificar nuevas y potenciales denominaciones de origen nacionales a ser protegidas; fortalecer los procesos asociativos en torno a las denominaciones de origen; promover su ingreso y comercialización en mercados internacionales; posicionar a los productos insignia nacionales que cuentan con una denominación de origen protegida; establecer mecanismos de trazabilidad en todo el proceso productivo y en cada una de sus etapas; gestionar la imagen de las denominaciones de origen; entre otras.

Todo ello debe permitir la mejora permanente de los procesos de producción, extracción, elaboración y transformación con la finalidad de dotar de valor agregado a los productos con denominación de origen o indicación geográfica, elevar los precios en el mercado y mejorar la calidad de vida de los productores, agricultores y de quienes se encuentren en la cadena de valor de producción del producto, lo cual implica en términos generales la generación de desarrollo local mediante la gestión responsable de las denominaciones de origen protegidas.

Es importante considerar que aparte de poder identificar nuevas denominaciones de origen a ser protegidas, se debe evaluar la gestión, funcionamiento y evolución de las ya concedidas, a efectos de fortalecerlas y potenciarlas respecto de su correcta administración y desempeño, ya que de la práctica se ha podido evidenciar que existe en varios casos poco interés en la solicitud de autorizaciones de uso de las denominaciones de origen declaradas, así como también en la conformación de organismos u oficinas reguladoras o agrupaciones de beneficiarios, que puedan administrar y controlar de mejor manera su utilización, siendo un tema fundamental en el cual también se debe enfocar la gestión pública en torno a las denominaciones de origen.

La política pública respecto del fomento y protección de las denominaciones de origen nacionales, de alguna manera se ha ido delineando sobre la marcha y en base a la gestión de la mencionada coordinación interinstitucional que ha sido descrita, lo que implica un trabajo sostenido a largo plazo respecto del cual las lecciones aprendidas permitirán ir fortaleciendo dicha política con el objetivo fundamental de que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas no sean vistas como un fin, sino como un medio para generar desarrollo local en base a la producción de productos insignia con identidad nacional que generen riqueza.

Con lo expuesto se ha podido describir brevemente lo que a nivel de política pública se ha desarrollado en el Ecuador, sin entrar a analizar al detalle todos sus elementos, componentes y resultados, lo cual sería objeto de otro estudio pormenorizado respecto de la política pública nacional sobre el fortalecimiento de las denominaciones de origen en el Ecuador.

2.5. Denominaciones de origen nacionales protegidas

El Ecuador cuenta hasta el momento con la declaratoria de 6 denominaciones de origen protegidas. Sin embargo, cabe hacer notar que hasta el mes de septiembre de 2015, tan solo contábamos con dos declaratorias de denominaciones de origen, lo cual evidencia una proliferación de nuevas denominaciones de origen desde el 2015 en adelante.

[Cuadro en la siguiente página]

Cuadro N° 2: Denominaciones de origen del Ecuador¹⁴

 Cacao Arriba Declaratoria 13 de febrero de 2009	 Sombreros de Montecristi Declaratoria 15 de Junio de 2009	 Café de Galápagos Declaratoria 23 de septiembre de 2015	 Maní de Transkutukú Declaratoria 30 de diciembre de 2016	 Pitahaya Amazónica de Palora Declaratoria 1 de junio de 2018	 Lojano Café de Origen Declaratoria 25 de abril de 2019
--	--	--	---	---	--

Con el trabajo a nivel interinstitucional que se ha venido realizando, se espera poder identificar nuevos productos que puedan ser protegidos como denominación de origen, así como también evaluar la gestión de las que ya se encuentran protegidas, a efectos de poder implementar políticas y prácticas que contribuyan a su mejor gestión.

3. Propuesta sobre protección de la marca país en el marco de la CAN

3.1. La marca país y sus características particulares

A nivel internacional no existe un instrumento normativo que regule la figura de la marca país, por lo que, tampoco existe una definición uniforme de lo que se entiende por ella. Sin embargo, el mecanismo que más se acerca a su protección es el establecido en el Artículo 6 *ter* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que establece la protección de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía a través de un procedimiento de comunicación recíproca por intermedio de la OMPI, mediante el cual los países miembros colocan los signos de este tipo que desean proteger, a efectos de que en aplicación de lo dispuesto

¹⁴ Elaborado por la unidad encargada de la tramitación de denominaciones de origen del SENADI.

por el referido artículo, los demás países rehúsen, anulen el registro o prohíban el uso sin autorización, de estos signos como marcas o como elementos de dichas marcas.¹⁵

La falta de regulación internacional de esta figura ha obligado en varios casos a que los países protejan su marca país mediante el sistema convencional u ordinario de registro de las marcas comerciales¹⁶, lo cual brinda ciertamente una protección limitada, además de que minimiza el real significado y alcance que busca la marca país y tiene efectos desfavorables en lo que tiene que ver con la defensa y observancia de los derechos exclusivos de dicha marca.

Sobre la base de lo indicado, resulta indudable el hecho de que la marca país requiere un tratamiento especial de protección con un ámbito de aplicación internacional, a efectos de evitar el uso y vulneración por parte de terceros.

Si bien no existe una definición de marca país que haya sido generalmente aceptada por el concierto internacional, a efectos de entender su significado se procederá a citar la definición contenida en el Artículo 411 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI)¹⁷, que señala:

¹⁵ Artículo 6 *ter* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

¹⁶ El Ecuador, previo a la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación ha hecho uso de la norma establecida en el Artículo 6 *ter* del Convenio de París para proteger su marca país y también ha registrado la misma como una marca convencional.

¹⁷ El COESCCI, publicado en el Registro Oficial N° 899 del 9 de diciembre de 2016, en sus Artículos 411 al 414, regula lo concerniente a la marca país, reconociéndola como una figura jurídica independiente de propiedad intelectual. Se establece que la declaratoria de marca país se realizará mediante Decreto Ejecutivo previo informe favorable del SENADI. Determina que la marca país es de titularidad del Estado y su gestión se realizará a través del órgano competente previsto en la declaratoria, así como establece la posibilidad de que se puedan plantear acciones de observancia de oficio. La declaratoria de

“Definición.- Se entenderá por marca país al signo destinado a distinguir, promocionar y posicionar la identidad cultural, socio-económica, política, la biodiversidad, la imagen, la reputación y otros valores del país.”¹⁸

De lo indicado se puede señalar como características de las marcas país que son de titularidad del Estado y que se adoptan dentro del marco de políticas públicas y estrategias de posicionamiento del país a nivel nacional e internacional, de ahí que —como lo dice la definición— sean destinadas a distinguir, promocionar y posicionar la identidad, la imagen, la reputación y otros valores del país. Lo dicho contribuye fuertemente al posicionamiento a nivel cultural, turístico, ambiental, así como también a nivel de comercio e inversiones.

Como se ha indicado, este signo busca representar al país, por lo que no podría limitarse su uso sobre determinados productos o servicios, sino más bien actúa como un signo paraguas que vende la imagen nacional del país que representa y puede acompañar a otros signos como marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sea que dicha imagen esté utilizada en un producto, un servicio, en una publicidad, en la promoción del país, su reputación, sus recursos e inclusive podría identificar a su gente, sus costumbres y tradiciones.

La marca país constituye una herramienta de política pública con proyección a nivel nacional e internacional. A nivel interno permite establecer estrategias para promover, fortalecer y consolidar la identidad, la imagen y otros valores del país hacia sus ciudadanos. Por su parte, a nivel externo posiciona al país como destino turístico, económico, comercial, cultural, entre otros; atrae inversiones, promociona y sensibiliza el consumo de bienes y servicios nacionales que

la marca país seguirá un proceso expedito que cumpla los principios de publicidad y oposición y se manejará un registro independiente.

¹⁸ Artículo 411 del COESCCI.

se identifican con la marca, en definitiva cumple el rol de presentar al país hacia el mundo.

Por lo expuesto, la marca país no puede considerarse una marca ordinaria de productos o servicios, su protección debe ir más allá, tal es así que se la ha asimilado como un emblema de Estado al protegerla en varios casos mediante la aplicación del Artículo 6 *ter* del Convenio de París, en tal sentido es necesario reconocer a este signo un tratamiento y una protección especial.

3.2. Motivaciones hacia la protección de la marca país

Además de las motivaciones descritas en el acápite anterior, las cuales sustentan la protección de la marca país mediante un régimen jurídico propio, conviene mencionar otras razones que justifican en mayor medida su reconocimiento jurídico formal.

En un mundo globalizado, todos los países buscan tener mayor reconocimiento internacional y posicionarse en virtud de sus ventajas comparativas y competitivas, por ello permanentemente tienden a competir comercialmente y por venderse o mostrarse mejor al mundo, a efectos de atraer turismo, inversión extranjera y conseguir cada vez mayor demanda de sus productos y servicios. La marca país es una herramienta fundamental que indudablemente contribuye con dicho posicionamiento del país y funciona como una estrategia de política pública para la promoción nacional.

Tomando en cuenta lo anterior, se ha incrementado el interés por parte de los Estados, de poner en práctica políticas y estrategias ancladas al uso de una marca país y que dicho signo pueda asociarse de forma progresiva con la identidad, la imagen, la reputación y otros valores que tenga el país.

Es interés real de los Estados el construir una imagen fuerte que los posicione en el ámbito internacional. Mediante la

creación de una marca país fuerte que promocióne la imagen positiva de un país y tenga la capacidad de quedarse y mantenerse en la mente del público, se puede contar con una ventaja que tenga impacto nacional e internacional.

De la experiencia de los países miembros de la CAN, se puede anotar que todos han adoptado en su momento signos distintivos destinados a la protección de su marca país, en tal sentido han planteado diferentes acciones y estrategias para difundir estos signos con el objeto de promover sus identidades nacionales. Actualmente, la CAN no cuenta con un régimen común de protección de las marcas país. Sin perjuicio de ello, existe una acción común por parte de estos países, que consiste en emitir una normativa andina uniforme que proteja sus marcas país a nivel regional, lo cual servirá de sustento para plantearlo como antecedente y experiencia hacia el reconocimiento a nivel multilateral de la protección de la marca país.

3.3. Descripción y aspectos generales de la propuesta

Como ya se ha mencionado, este ensayo no analizará los textos propuestos dentro del proyecto de Decisión que establece el Régimen Común sobre marca país, ya que los mismos son reservados dentro del proceso de negociación que se desarrolla en el CAAPI, el cual no ha concluido aún. Sin perjuicio de ello, existen aspectos generales de la propuesta que permiten establecer una visión preliminar de lo que se busca desarrollar, los cuales se enuncian a continuación:

- (i) La propuesta busca establecer una definición uniforme y consensuada de marca país;
- (ii) Se establece la posibilidad de que cada país miembro pueda definir la cantidad y variantes de marca país que quiera proteger;

- (iii) La marca país y sus variantes son de titularidad de los Estados, quienes deberán determinar quién ejercerá los derechos que resulten de su protección;
- (iv) Se establece un procedimiento simplificado para la comunicación y protección de la marca país entre Estados;
- (v) Dentro del procedimiento, se prevé la posibilidad de que los países miembros presenten objeciones motivadas al reconocimiento y protección del signo;
- (vi) Se establecen causales específicas en virtud de las cuales la oficina nacional competente pueda objetar la protección de una marca país;
- (vii) Se debe cumplir con el principio de publicidad respecto del reconocimiento y protección de la marca país;
- (viii) La marca país se protegerá por tiempo indeterminado y no se sujeta a requisitos de uso;
- (ix) Se prevén mecanismos de observancia y otras medidas necesarias para impedir o cesar cualquier uso indebido de la marca país;
- (x) Se establece un formulario modelo de comunicación para el reconocimiento de la marca país.

Dichos aspectos permiten tener una introducción general a la propuesta de Régimen Común sobre marca país, los cuales no son definitivos puesto que se siguen discutiendo en el seno del CAAPI; sin embargo, este primer acercamiento evidencia los esfuerzos realizados por los países miembros, a través de quienes intervienen en las negociaciones de este instrumento, para consolidar una posición andina respecto de la necesidad de regular la protección de la marca país.

4. Conclusiones y desafíos sobre la protección de la marca país y las denominaciones de origen en la CAN

Una vez revisadas y analizadas las propuestas de normas andinas sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas por un lado y la de marca país por otro, conviene en este punto abordar ciertas conclusiones que nos deja el presente ensayo, así como evidenciar los desafíos que tiene la Comunidad Andina frente a la regulación y protección efectiva que requieren estas figuras de la propiedad intelectual.

De lo expuesto, se evidencia la necesidad de actualizar la normativa andina en base a las motivaciones y realidades comunes de los países miembros en la protección, gestión y observancia más efectiva de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y la marca país por parte de los países miembros de la Comunidad Andina.

Lo dicho se sustenta entre otros en varios aspectos como son:

- No existe una regulación específica de las indicaciones geográficas.
- La Decisión 486 regula de forma no exhaustiva el tratamiento de las denominaciones de origen.
- No existe a nivel andino un instrumento normativo que establezca un Régimen Común sobre marca país.
- La falta de regulación internacional de la marca país ha obligado a los países a protegerla mediante el sistema ordinario de registro de las marcas.
- Es necesario reconocer a la marca país un tratamiento y una protección especial.
- Es necesario el establecimiento de un estándar elevado de protección a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y a la marca país.

Otro aspecto significativo es que los países andinos ven a las denominaciones de origen como herramientas importantes que

generan desarrollo local y proyectan positivamente sus productos insignia, lo cual ha llevado a que se utilicen a las denominaciones de origen con mayor frecuencia para proteger dichos productos.

Es sumamente importante fortalecer el proceso de integración andina en torno a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y la marca país, a efectos de lograr un reconocimiento recíproco de estas figuras de protección por parte de los países miembros.

De igual manera, resulta imperioso consolidar el reconocimiento de las denominaciones de origen de los países andinos en otros países. En tal sentido conviene mencionar que se debe fortalecer la negociación y posición andina frente a la implementación del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, a efectos de poder obtener el reconocimiento de las denominaciones de origen andinas en la Unión Europea en un tiempo razonable y que además sean consideradas dentro de los análisis de registrabilidad de marcas europeas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Los países andinos deberían considerar la posibilidad de plantear y posicionar a nivel multilateral, concretamente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propuesta andina de protección de marca país. Al momento existe una iniciativa presentada por la República del Perú ante el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la realización de consultas respecto de la protección de la figura de marca país en los países miembros y la intención de poner en discusión su tratamiento y protección a este nivel, lo cual debería ser apoyado por los demás países andinos mediante adhesiones a la propuesta y acompañado con la experiencia andina de protección, con la consecuente emisión de un Régimen Común sobre marca país en el marco de la Comunidad Andina.

Como se puede notar existen varios desafíos por delante, cuyo cumplimiento implica un trabajo sostenido por parte de los países andinos y la realización de esfuerzos considerables a efectos de concretar la realización de los mismos, los cuales considero van por un camino adecuado el cual no debe desfallecer, por el contrario debe fortalecerse a nivel de políticas públicas y decisión política.

5. Bibliografía

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC.
- Acuerdo Interinstitucional Nro. SENESCYT-MAG-MPCEIP-SENADI-2019-001.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Las Indicaciones Geográficas Introducción”, 2017.
- Propuesta de Decisión Andina sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, 2017; y,
- Propuesta de Decisión Andina que establezca un Régimen Común sobre Marca País, 2017.

Quito, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**CONFLICTO ENTRE MARCAS Y
DENOMINACIONES DE ORIGEN.
CASO PRÁCTICO**

Por Carmen Robayo de Hidalgo

Carmen Robayo de Hidalgo

Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, marzo de 1985. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado, entre otras, las siguientes dignidades:

- Vicepresidenta del Comité de Derecho Administrativo, de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), en varios períodos.
- Conjuez de la Primera Sala del H. Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo.
- Ministra del Tribunal Distrital No. 1 de la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo.
- Consultora por la Comunidad Europea en el Proyecto de Cooperación UE-CAN “Obstáculos al comercio en la subregión andina”, Perú, marzo 2007.
- Consultora de la CAN en el Proyecto ALADI-PNUD, medidas ambientales, 2013.
- Desde octubre de 1986 hasta la actualidad es abogada-socia en el Estudio Bustamante & Bustamante; las principales áreas en las que ha venido ejerciendo su profesión son: Propiedad Intelectual; Derecho Administrativo y Legislación Sanitaria.

CONFLICTO ENTRE MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN CASO PRÁCTICO

Carmen Robayo de Hidalgo

Palabras clave:

Marcas y denominaciones de origen

Key words:

Trademark and indication of origin

Las marcas y denominaciones de origen son signos distintivos, cuyos objetivos, requisitos y condiciones determinantes para unos y otros son contemplados por la legislación nacional, comunitaria e internacional. Al estar perfectamente demarcado su alcance y condiciones, deberían coexistir en el comercio sin confrontarse; sin embargo, la realidad muestra lo contrario, dado que, evidentemente, existe un conflicto entre marcas y denominaciones de origen; por lo tanto, introduciéndonos en el tema, corresponde identificar los siguientes aspectos:

- ¿En qué radica este conflicto?
- Las causas por las cuales se origina el conflicto
- Conclusiones y recomendaciones

Resulta imperativo empezar revisando los conceptos o definiciones, a la luz de la Decisión 486¹ e ir analizando las particularidades tanto de las marcas como de las denominaciones de origen.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

1. Marcas y denominaciones de origen

Constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de representación gráfica (cualquier forma de descripción)², con las limitaciones que establecen los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486. Por lo tanto, en relación a las marcas tenemos lo siguiente:

- La solicitud de registro de una marca puede hacerla cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, no siendo necesario demostrar legítimo interés para presentar la solicitud de registro.
- Una marca registrada podrá ser modificada solo en lo que respecta a su titular (con fundamento en los documentos que sustenten la modificación), no podrá ser modificada en cuanto al signo, a la clase internacional, permitiéndose limitar los productos, mas no ampliarlos.
- El titular de una marca registrada es la persona(s) natural o jurídica, pública o privada que presenta la solicitud de registro.
- La marca puede ser utilizada por el titular, el licenciataro o la persona que esté debidamente autorizada (cualquier tercero).
- El período de vigencia de una marca es de 10 años renovables por períodos iguales.
- Los registros marcarios son territoriales, la Comunidad Andina no tiene aún un registro comunitario; sin embargo, se reconocen algunos derechos a nivel comunitario (oposición andina, marcas notorias, etc.), el proceso de registro de una marca debe hacerse en cada país y debe ser objeto de examen de registrabilidad por la oficina nacional.
- Las marcas se eligen libremente por sus titulares, son signos que sirven para distinguir productos o servicios

² Artículo 134 de la Decisión 486.

en el mercado, conceden el derecho al titular para su uso exclusivo; por lo tanto, buscan el interés particular.

Por otra parte, al amparo del Artículo 201 de la Decisión 486, se entiende por denominaciones de origen, 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 una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Consecuentemente, en lo que respecta a denominaciones de origen tenemos lo siguiente:

- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés.
- La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos en base a los cuales fue solicitada.
- El titular de la denominación de origen es el Estado, el país al cual pertenece el producto que fue declarado denominación de origen.
- La denominación de origen puede ser usada únicamente por las personas que estén debidamente autorizadas, esto es, acorde con lo establecido en el Artículo 435 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación³: las personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos designados por una denominación de origen; lo cual concuerda con lo manifestado en el Artículo 207 de la Decisión 486:
 - a) Personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los

³ Publicado en el Registro Oficial N° 899 del 9 de diciembre de 2016.

- productos distinguidos por la denominación de origen;
- b) Personas que realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,
 - c) Personas que cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes. (productores, fabricantes, artesanos de la zona geográfica que se designa con dicha denominación.

Conforme lo establece nuestra legislación, la autorización de uso de una denominación de origen protegida podrá ser otorgada por la oficina nacional competente o por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si así lo establecen las normas nacionales. Las autorizaciones de uso tendrán una duración de 10 años, pudiendo ser renovada, a petición del interesado, por períodos iguales.

- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la autoridad nacional competente de derechos intelectuales.
- Las oficinas nacionales competentes, siguiendo el procedimiento establecido en la legislación, podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro país miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades gubernamentales de los países miembros.
- La legislación prevé la cancelación y nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen, en los casos establecidos en los Artículos 438 y 439 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Como hemos analizado, se trata de conceptos diferentes y tienen características propias. Las marcas, en sentido amplio, tienen por objeto individualizar bajo un nombre específico un determinado producto o servicio, de modo que lo particularice en el mercado y lo diferencia de otros similares o iguales; las marcas buscan proteger derechos subjetivos; en tanto que, las denominaciones de origen tienen por objeto proteger a un grupo de personas (aporte humano de trabajo de productores, fabricantes, artesanos; creatividad y conocimientos específicos), con relación a un producto que posee características geográficas determinadas. Las denominaciones de origen buscan el bienestar común, el bien público y hasta cultural.

Así, tenemos que marcas y denominaciones de origen son signos distintivos diferentes, no están en la misma categoría jurídica: ¿entonces por qué hay un conflicto entre ellas? esta pregunta la vamos a responder posteriormente.

2. Denominaciones de origen reconocidas en el Ecuador

Es imperativo que los países tengan una política nacional para promover las denominaciones de origen, fundamentalmente, por las siguientes razones:

- Por cuanto constituyen, en muchos casos ejes referenciales de un país.
- Debido a que dan valor agregado relevante a los productos de exportación.
- Porque constituyen un aliciente e impulso para el desarrollo de las comunidades que elaboran estos productos.

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), a la fecha, ha registrado las siguientes denominaciones de origen:

- **SOMBREROS DE MONTECRISTI**
- **CAFÉ DE GALÁPAGOS**

- **CACAO ARRIBA**
- **MANI TRANSKUTUKÚ**
- **PITAHAYA DE PALORA**
- **LOJANO CAFÉ DE ORIGEN**

Por otra parte, se ha identificado el siguiente proceso de registro de denominación de origen en trámite:

- **QUESO AMASADO DEL CARCHI**

Lo anterior pone en evidencia que Ecuador aún tiene un largo camino por recorrer en esta materia y que la falta de fomento a la protección de denominaciones de origen por parte del Estado, puede ser una justificación clara de tener tan pocas denominaciones de origen registradas (o en proceso de registro) a la fecha.

3. Algunos ejemplos de marcas que estarían en conflicto con denominaciones de origen. ¿Qué ha sucedido en la práctica?

Como se puede observar, en el cuadro ejemplificativo que consta a continuación, la autoridad nacional de propiedad intelectual ha concedido el registro de algunas marcas que entran en claro conflicto con denominaciones de origen; ello pone en evidencia que la autoridad debió abstenerse de otorgar tales marcas, considerando, adicionalmente, que es el propio Estado el que mantiene legítimo interés sobre las denominaciones de origen registradas. Por tanto, la autoridad de propiedad intelectual debe ser un ente activo, a fin de identificar los potenciales conflictos entre marcas y denominaciones de origen y, de ser el caso, impedir violaciones a la normativa e iniciar, de oficio, los procesos de nulidad de marcas que correspondan.

Conflicto entre marcas y denominaciones de origen. Caso práctico

ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS que podrían contrariar las normas antes citadas	
DENOMINATIVAS CI 30	MIXTAS CI 30
<ul style="list-style-type: none">• CAFECOM CAFÉ GALÁPAGOS• GALÁPAGOS• GALÁPAGOS CAFÉ SOLUBLE LIOFILIZADO• GALÁPAGOS FREEZE• GALAPAGUITOS• TRAVESURAS DE GALAPAGUITOS	

4. Caso de análisis

Me referiré al caso de PRODUCTORA DE CAFÉ GALÁPAGOS PROCAFÉ S.A.⁴, solicitante de la denominación de origen CAFÉ DE GALÁPAGOS (VARIEDAD DE CAFÉ ARÁBICA EN GRANO SECO y/o TOSTADO). Cabe señalar que aun cuando el Estado ecuatoriano pudo haber presentado esta solicitud de oficio, no lo hizo, ni lo ha hecho para ninguna de las denominaciones de origen hasta la fecha concedidas, ha dejado siempre que sean los beneficiarios quienes las soliciten.

Antecedentes: Los antecedentes del caso de análisis son los siguientes⁵:

⁴ Conocido al haber participado como parte procesal.

⁵ Hago notar que este proceso tomó 3 años.

- El 20 de febrero de 2013, PRODUCTORA DE CAFÉ GALÁPAGOS PROCAFÉ S.A. presentó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en su nombre y en nombre de quienes se dedican en la provincia de Galápagos, al cultivo, beneficio y elaboración de CAFÉ, la solicitud de declaratoria de denominación de origen del producto CAFÉ DE GALÁPAGOS (VARIEDAD DE CAFÉ ARÁBICA EN GRANO SECO y/o TOSTADO).
- La COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. se opuso, con fundamento en los siguientes argumentos principales:
 - *“Mi Mandante la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A. es la legítima propietaria en Ecuador y en otros países de las marcas de fábrica que a manera de ejemplo detallo a continuación: ...”*
 - GALÁPAGOS (CI 30)
 - GALÁPAGOS + GRÁFICA (CI 30 y 31)
 - GALÁPAGOS Y LOGOTIPO (CI 30)
 - CAFÉ GALÁPAGOS Y DISEÑO DE EMPAQUE EN DESPLEGADOS (CI 30)
 - CAFÉ GALÁPAGOS Y ETIQUETA (CI 30)
 - CAFÉ GALÁPAGOS Y DISEÑO DE CARTÓN (CI 16)
 - GALÁPAGOS FREEZE Y DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO (CI 30)
 - GALÁPAGOS FREEZE (CI 30 y 35)
 - DISEÑO DE ETIQUETA EN DESPLEGADO DE CAFÉ GALÁPAGOS (CI 30)
 - GALÁPAGOS Y DISEÑO (CI 30)
 - Mencionó que ELCAFE C.A.: *“ha promocionado la siembra y el cultivo del producto, invirtiendo en la capacitación de los agricultores e impulsando la comercialización del producto a nivel nacional*

*e internacional, pues exporta a diversos países del mundo este producto, de manera especial el café verde, además de los productos industrializados. Se refirió también a un **PRETENDIDO MONOPOLIO** por parte de PROCAFÉ S.A. (El oponente no consideró que la solicitud la presentó PROCAFÉ S.A. en su nombre y en nombre de quienes se dedican en la provincia de Galápagos, al cultivo, beneficio y elaboración de CAFÉ y que el titular sería el ESTADO ECUATORIANO).*

- Señaló que frente a las marcas de su mandante “...*la denominación opuesta carece de distintividad; en definitiva, **no** cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 , en concordancia con el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual; por consiguiente se halla inmersa dentro de las prohibiciones y causales de irregistrabilidad determinadas en el Art. 135, literales a), b),i) y en el Art. 136, literales a), b) de la Decisión 486, en concordancia con el Art. 195, literales a), h) y el Art. 196, literales a),b) de la Ley de Propiedad Intelectual y más disposiciones aplicables y pertinentes.*” (Normas aplicables para marcas y no para denominaciones de origen).
- Mediante Resolución No. 1938893 de 23 de septiembre de 2015, emitida por el IEPI, se rechazó la oposición y concedió la declaratoria de denominación de origen de CAFÉ DE GALÁPAGOS; sin embargo, la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. presentó Recurso de Reposición.
- El 5 de abril de 2016, el IEPI emitió la Resolución que rechazó el Recurso de Reposición propuesto por COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A.; y, ratificó la declaratoria de protección de la Denominación de Origen CAFÉ DE GALAPAGOS, cuya titularidad corresponde al Estado ecuatoriano.

5. ¿En qué radica el conflicto? ¿Qué ha sucedido en la práctica?

5.1. Marcas y denominaciones de origen que se confrontan

Como lo hemos visto anteriormente, se encuentran coexistiendo marcas registradas que evidentemente se confrontan con denominaciones de origen concedidas; siendo imperativo que el SENADI tome una decisión con relación a las mismas.

Los Literales i), j), k) y l) del Artículo 135 de la Decisión 486 expresamente prescriben lo siguiente:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

(...)”

5.2. Normas que se contraponen

- a) Por un lado, identificamos que hay una evidente contraposición entre el Artículo 215 de la Decisión 486 y algunas normas técnicas emitidas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), tal como consta a continuación.

El Artículo 215 de la Decisión 486 establece que:

“Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como ‘clase’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imitación’ u otras análogas.”

[Cuadro en la siguiente página]

<p>NTE INEN 1837</p>	<p>BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LICORES. REQUISITOS</p>	<p>7.2.4 "Licor sabor a...", aquellos licores que utilicen saborizantes, excepto cuando se haga referencia a otras bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas que tengan norma específica. EJEMPLO: licor sabor a mora, licor sabor a canela.</p>	<p>-</p>	<p>Productos que se comercializan en Ecuador: LICOR SABOR A RON LICOR DULCE SABOR A TEQUILA Fuente: Base de datos ARCSA</p>
<p>NTE INEN 1334-1</p>	<p>ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 1. REQUISITOS</p>	<p>4.1.16 Denominación de origen. Es la denominación geográfica de un país, de una región, o de una localidad específica utilizada para designar a un producto originario de ella y cuyas cualidades o características se deben exclusivamente o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los humanos.</p>	<p>NTE INEN 1338:2012</p>	<p>Productos que se comercializan en Ecuador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHORIZO ESPAÑOL TIPO I • SALCHICHA FRANKFURT TIPO II • JAMON TIPO AMERICANO <p>Fuente: Base de datos ARCSA</p>
			<p>NTE INEN 2262 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. CERVEZA. REQUISITOS</p>	<p>Productos que se comercializan en Ecuador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CERVEZA ARTESANAL TIPO ALEMÁN CERVEZA NEGRA ESTILO STOUT <p>Fuente: Base de datos ARCSA</p>
			<p>OTROS PRODUCTOS</p>	<p>Productos que se comercializan en Ecuador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUESO MADURO HOLANDES • ATUN CON SALSA TIPO MAYONESA • YOGURT AFLANADO TIPO GRIEGO • ENSALADA DE ATUN TIPO MEXICANA • POLLO EN SALSA TIPO CHINA • ADEREZO PARA ENSALADA TIPO ITALIANO • YOGURT AFLANADO TIPO GRIEGO <p>Fuente: Base de datos ARCSA</p>

Conflicto entre marcas y denominaciones de origen. Caso práctico

<p>NTE INEN 1528:2012</p>	<p>NORMA GENERAL PARA QUESOS FRESCOS NO MADURADOS. REQUISITOS</p>	<p>2.1.5 Queso Manabita. Es el queso no madurado obtenido a partir de leche, acidificado de forma natural en presencia de bacterias mesófilas nativas de la zona manabita, salado con sal en grano y colocado en moldes sin fondo para su prensado.</p> <p>2.1.7 Queso amasado Lojano. Es el queso no madurado elaborado a partir de queso criollo salado y acidificado naturalmente, secado, molido y nuevamente prensado; la característica es su envoltura en hoja de achira.</p> <p>2.1.8 Queso amasado Carchense. Es el queso no madurado obtenido de cuajada no cortada, de acidificación natural, molido, amasado, moldeado en moldes perforados y espolvoreado sal de consumo humano; desmenuzado manualmente, moldeado y prensado.</p>	<p>-</p>	
-------------------------------	---	--	----------	--

- b) Asimismo, se identifica una evidente contradicción entre lo que dispone el Numeral 5 del Artículo 429 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y los Literales i), j) y k) del Artículo 135 de la Decisión 486, tal como se evidencia a continuación:

“Artículo 429.- Signos no protegibles.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen aquellas que:

(...)

5. Hubiesen sido solicitadas o registradas de buena fe como marcas antes de que la denominación de origen estuviere protegida en el país de origen; y,

(...)”

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

(...)”

Como vemos del tenor de esta disposición legal, se está privilegiando a las marcas sobre las denominaciones de origen, cuando debería ser lo contrario. Por otro lado, cabe resaltar que la buena fe es la regla en el comercio (uso honesto); no existe definición de mala fe (uso deshonesto); tanto buena fe como mala fe son conceptos subjetivos.

6. Causas por las cuales se origina el conflicto

La primera causa identificada que genera un conflicto entre denominaciones de origen y marcas, en mi modo de ver, es la falta de aplicación o indebida aplicación de la normativa relacionada por parte de las autoridades, tanto en la concesión de registros de marcas__ (que incurren en evidentes prohibiciones de registrabilidad), como en la falta de ejercicio de su potestad para anular estos registros de oficio. Además, la existencia previa de registros marcarios que confrontan directamente con denominaciones de origen es otra causa.

Asimismo, se ha identificado como causa que origina el conflicto, la existencia de normas que se oponen o contradicen entre sí, tal como se refirió en líneas anteriores.

Finalmente, se ha identificado como otra causa que origina las controversias entre marcas y denominaciones de origen, el desconocimiento de las disposiciones normativas, tanto por parte de ciertas autoridades como de particulares, así como la intención de confundir al consumidor nacional o extranjero, constituyendo esto un acto de competencia desleal, que está vinculado a los “usos deshonestos”, que afectan derechos de terceros.

7. Recomendaciones y conclusiones

La legislación andina y la legislación nacional prescriben la nulidad como un mecanismo para que la autoridad pueda rectificar la concesión de marcas, que, en estricto apego a derecho, no debieron ser concedidas.

Así tenemos que el Artículo 172 de la Decisión 486, dispone:

*“La autoridad nacional competente decretará de **oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento**, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.”*

Por tanto, frente a una denominación de origen legítimamente concedida y considerando que el **Estado ecuatoriano es el titular de estas**, corresponde, a mi entender, que la autoridad de oficio, declare la nulidad de todas aquellas marcas que no debieron ser concedidas por cuanto transgreden los siguientes preceptos de la Decisión 486:

- Engañan a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud del producto (Literal i del Artículo 135).
- Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen; o impliquen un aprovechamiento injusto de notoriedad (Literal j del Artículo 135).
- Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (Literal k del Artículo 135).
- Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de los productos a los cuales se aplique (Literal l del Artículo 135).

Considero fundamental que sea la autoridad nacional de propiedad intelectual (SENADI) la que, de oficio, declare la nulidad de los registros de las marcas que se confrontan con denominaciones de origen, debido a que el error en la concesión se generó en la propia autoridad; además, por cuanto no se debe cargar con esta responsabilidad al particular, a quien le puede resultar demasiado onerosa; y, finalmente, por cuanto el Estado ecuatoriano es el titular de las denominaciones de origen.

Para lograr este objetivo sin duda, la creación de un Sistema Nacional para el Fomento y Protección de las denominaciones

Conflicto entre marcas y denominaciones de origen. Caso práctico

de origen reforzará el estatus de protección de las denominaciones de origen en el Ecuador.

Anhelo que este breve análisis de un conflicto evidente y existente inste al Estado ecuatoriano, a las autoridades del SENADI y a los particulares en general a considerar con seriedad este importante tema, a fin de que cada vez más sean las denominaciones de origen protegidas en nuestro maravilloso país, dado que ellas son una de nuestras mejores cartas de presentación ante el mundo.

Quito, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS
DE PRUEBA EN EL ECUADOR**

Por Juan José Arias Delgado

Juan José Arias Delgado

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2004), se desempeñó durante 15 años como abogado en la firma Falconi Puig Abogados, especializándose en derecho de propiedad intelectual, derecho de la competencia, derecho publicitario y otras ramas afines.

Desde hace 5 años se desempeña como Miembro (Vocal) principal en el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales (antes Comité de Propiedad Intelectual) del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (antes Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual).

Sus publicaciones en varios medios se han centrado en las materias de propiedad intelectual, derecho de la competencia y derecho publicitario.

Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Propiedad Intelectual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Argentina.

LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA EN EL ECUADOR

Juan José Arias Delgado

Palabras clave:

datos de prueba; agroquímicos; farmacéuticos; información no divulgada.

Keywords:

test data, agrochemicals, pharmaceuticals, undisclosed information.

Resumen:

Los datos de prueba de productos farmacéuticos y agroquímicos han tomado relevancia de manera reciente, pese a estar presentes en el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) desde su inceptión, por su inclusión y desarrollo dentro de los modernos tratados y acuerdos comerciales bilaterales. Este ensayo tiene por objeto brindar un acercamiento a la figura de los datos de prueba desde su concepto y requisitos, así como su protección a la luz de los recientes acuerdos comerciales suscritos por Ecuador con la Unión Europea y los países del bloque de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés).

Abstract:

Test data for agrochemical and pharmaceutical products have taken on new life in recent times, even though its inclusion in the Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property from its inception, due to their inclusion and development within the most

modern bilateral trade agreements. This essay seeks to approach the subject of test data protection from its concept and requisites, as well as its protection in light of the recent trade agreements signed by Ecuador with the European Union and the European Free Trade Agreement countries.

1. Contexto histórico de los datos de prueba

Existen productos cuya influencia en la salud de las personas, animales y plantas, así como el cuidado del medio ambiente, requieren de una autorización para su comercialización dentro de un determinado territorio; a este tipo de productos se les denomina como de riesgo sanitario, e incluyen generalmente a productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y agroquímicos. En el Ecuador, múltiples normas nacionales y comunitarias regulan la obtención y registro de las autorizaciones de comercialización para este tipo de productos.

En materia de productos farmacéuticos y químicos agrícolas, la generalidad de las legislaciones exige como requisito para su comercialización, la presentación del resultado de estudios de diversa índole tendientes a demostrar su seguridad, eficacia y calidad, a los que generalmente se conoce como datos de prueba.

Históricamente, los Estados Unidos de América se considera el primer país en establecer un sistema regulatorio para el comercio de productos farmacéuticos, con la expedición de la *Federal Food and Drugs Act* de 1906 y su sustitución en 1938 con la *Food, Drugs and Cosmetics Act*, que introdujo como requisito para la aprobación de comercialización de los productos farmacéuticos, la presentación de pruebas que acrediten su seguridad. De la misma forma, esta norma preveía que la existencia de una aprobación previa para un medicamento, eximía de la presentación de nuevos datos a los productos genéricos del mismo. Sin embargo, recién con la aprobación de la reforma conocida como la *Keavaufer-Harris*

Drug Amendments de 1962, se aumentó el requisito de acreditación de la eficacia de los medicamentos como condición para su aprobación. Esta ley fue reemplazada, a su vez, con la *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act* de 1984, que previó por primera vez un período de exclusividad de cinco años para el primer solicitante de un registro sanitario para una nueva entidad química, durante el cual ningún tercero podría obtener un registro para un medicamento genérico. (Rivera, 2017, pp. 11-12).

Con ocasión del lanzamiento de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986 se introdujo formalmente un ítem titulado “*Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercaderías Falsificadas*” entre los asuntos a negociarse en la citada Ronda (Oyarzun de LaIglesia, 1993, p. 173). Para finales de 1989 y principios de 1990, propuestas específicas se recibieron de 9 países o bloques de países desarrollados, así como de 7 países en desarrollo, y contribuciones generales de otros países en representación de los menos desarrollados. Para finales de 1990 existían 5 borradores comprensivos presentados por la Comunidad Europea, los Estados Unidos de América, un bloque de 14 países en desarrollo, Suiza y Japón (Ottensmeyer, 2015). Tras arduas negociaciones durante los siguientes 4 años, al finalizar la Ronda Uruguay fue aprobado el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)¹.

Por primera vez un documento de propiedad intelectual multilateral incluyó a la información no divulgada como uno de sus aspectos y, dentro de esta, a los datos de prueba².

¹ Aprobado como parte integrante del Acta Final de la Rueda Uruguay suscrita en Marrakech, Marruecos, en abril de 1994.

² Artículo 1.2. del ADPIC.

2. Protección de los datos de prueba en el ADPIC

Los datos de prueba encuentran justificación para su protección en el hecho que suelen ameritar ingentes inversiones de recursos y la participación de profesionales calificados, lo que usualmente demanda considerables esfuerzos (Incera de Bilbao, 2010). Sin embargo, como objeto de protección por el derecho de propiedad intelectual, los datos de prueba son protegibles dentro de la disciplina de la información no divulgada, lo que implica que, en primer lugar, los datos de prueba deben cumplir con los requisitos para la protección de este tipo de información, a saber: que sea secreta; que posea un valor por el hecho de ser secreta; y, que su poseedor haya tomado las medidas adecuadas para mantenerla en secreto.

Lo anterior resulta obvio, pues el solo hecho de suponer un esfuerzo considerable no resulta suficiente en ningún caso para configurar un derecho de propiedad intelectual, al igual que un mínimo esfuerzo tampoco lo descalifica. Lo anterior es importante puesto que no necesariamente toda la información presentada ante la oficina responsable de autorizar la comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico estará protegida, sino solamente aquella que cumpla, en primer lugar, con la condición de constituir información no divulgada.

Con esta aclaración, es pertinente analizar el Numeral 3 del Artículo 39 del ADPIC, el cual contempla la siguiente protección:

“Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas

para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.”

De este artículo se desprende que existe una serie de condiciones para la protección de los datos de prueba contra todo uso comercial desleal. En primer lugar, solamente los datos de prueba y otra información no divulgada relativa a productos farmacéuticos o químicos agrícolas se protegen de forma expresa de conformidad con este artículo.

Por otro lado, es necesario que exista una exigencia en la legislación del país miembro de presentación de datos de prueba como condición para la aprobación de la comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico. Lo anterior quiere decir que, cuando la legislación prevé otros medios de comprobación de la seguridad y eficacia de un producto de este tipo, no será aplicable la protección prevista por el ADPIC. Sobre este asunto, una parte de la doctrina (difundida principalmente entre autores de países en vías de desarrollo) señala que cuando la seguridad y eficacia de un producto puede ser acreditada por medios alternativos no se otorgará protección alguna sobre los datos de prueba (Reátegui Valdiviezo, 2017, p. 147). Ello puede ocurrir, por ejemplo, mediante la presentación de registros sanitarios obtenidos ante otras oficinas de alta exigencia sanitaria; o, incluso, mediante estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad con otro producto que ya ha obtenido la autorización sanitaria en el propio país o en el extranjero.

De otro lado, la protección de los datos de prueba se otorga, únicamente, cuando el producto farmacéutico o agroquímico utilice una nueva entidad química, objeto que no se halla definido en el propio ADPIC. El Artículo 509 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI)³ define una nueva entidad química como aquella que no ha sido previamente

³ Publicado en el Registro Oficial N° 899 del 9 de diciembre de 2016.

aprobada en el Ecuador para uso en un producto farmacéutico o químico agrícola.

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina (Decisión 486⁴), norma de aplicación directa e inmediata por las autoridades administrativas y judiciales del Ecuador, contiene en su Artículo 266 una norma prácticamente idéntica a la del Numeral 2 del Artículo 39 del ADPIC.

Ahora bien, es preciso delimitar qué significa la protección contra el uso comercial desleal, habida cuenta de que no existe una definición universal ni uniforme de este concepto. Por un lado, los países con industrias desarrolladas en materia de fármacos y agroquímicos han interpretado que la única forma de protección contra el uso comercial desleal radica en la exclusividad temporal sobre los datos de prueba, de tal forma que nadie pueda acceder ni apoyarse en ellos para la obtención de una autorización de comercialización (Rivera, 2017, p. 24). Esta interpretación está sustentada en la inclusión de la información no divulgada como un aspecto de la propiedad intelectual de conformidad con el Numeral 2 del Artículo 1 del ADPIC, siendo que una de las características primordiales de los derechos de propiedad intelectual es la constitución de monopolios temporales de explotación de los objetos protegidos, lo cual no debería ser distinto para los datos de prueba.

Frente a esta interpretación, está la de quienes refieren al Numeral 1 del Artículo 39 del ADPIC en concordancia estricta con el Artículo 10*bis* del Convenio de París —al cual él mismo alude—, que no contempla la concesión de derechos de exclusividad, sino el derecho de iniciar acciones legales contra

⁴ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

quien obtenga una ventaja comercial injusta por medios deshonestos (Correa, 2004).

Parecería que la interpretación más adecuada se decanta por esta última, derivada de los documentos de negociación de la Ronda Uruguay, pues la propuesta original de los Estados Unidos incluía expresamente la referencia a derechos de exclusividad, la que no fue aceptada y más bien fue excluida tempranamente en el proceso de negociación (Rivera, 2017, p. 23).

Asimismo, existe discrepancia en cuanto al alcance de la protección contra uso comercial desleal. Legislaciones como la estadounidense y peruana extienden esta protección al uso de la información no divulgada para respaldar una solicitud de aprobación de comercialización, mediante prohibiciones expresas en este sentido. Otras jurisdicciones permiten libremente el uso de datos de prueba protegidos como respaldo de una nueva solicitud de autorización sanitaria, mediando el pago de una compensación a favor del primer solicitante. Finalmente, también hay países que consideran que la prueba de equivalencia farmacéutica o biológica con un producto ya registrado no constituye un uso de los datos de prueba del primer solicitante, por lo que no se considera como un acto desleal (Cabrera Medaglia, 2010, p. 131).

Debido al hecho que el ADPIC no prevé una definición de uso comercial desleal, de la misma forma cómo tampoco lo hace el Convenio de París⁵, las legislaciones de diversos países pueden definir el alcance de este término de diferente manera, dentro de los parámetros definidos por el Artículo 10*bis* de este último (Correa, 2002).

⁵ El Artículo 10*bis* indica simplemente que acto de competencia desleal es “*todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*”, lo que no termina por definir el alcance del concepto de forma inequívoca.

3. Protección exclusiva de los datos de prueba en Ecuador

Con la suscripción del Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) con la Unión Europea, Ecuador adquirió la siguiente obligación:

“De conformidad con el párrafo 1, y con sujeción al párrafo 4, cuando una Parte exija, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados sobre seguridad y eficacia, esa Parte otorgará un período de exclusividad de normalmente cinco años desde la fecha de aprobación de comercialización en el territorio de dicha Parte para productos farmacéuticos, y 10 años para productos químicos agrícolas, período durante el cual un tercero no podrá comercializar un producto basado en tales datos, a menos que presente prueba del consentimiento expreso del titular de la información protegida o sus propios datos de prueba.”⁶

Es preciso hacer notar que los requisitos para el otorgamiento de la protección por el período de exclusividad previsto, son los mismos que los contemplados en el ADPIC para la protección contra los usos comerciales desleales, a saber: que exista una exigencia legal de presentación de los datos; que los datos y la información tengan la calidad de no divulgada; y, que los productos contengan nuevas entidades químicas. Sin embargo, sí se observa una diferencia, pues el artículo convenido con la Unión Europea obvia el requisito de que la elaboración de los datos suponga un esfuerzo considerable. Aunque parezca menor, este hecho no es menos relevante.

En virtud de la obligación adquirida por el Ecuador y puesto que en la misma época se encontraba en elaboración el proyecto del COESCCI, se presentó la oportunidad de incluir en él un artículo a fin de dar cumplimiento al compromiso adquirido, pese a que éste incluía un plazo de hasta cinco años

⁶ Numeral 2 del Artículo 231 del ACM.

para su implementación por el Ecuador. Al final, el COESCCI fue promulgado con el Artículo 509, que reza:

“Cuando la autoridad competente exija como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o químicos agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otra información no divulgada sobre seguridad y eficacia, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, se les otorgará un período de exclusividad de cinco años desde la fecha de aprobación de comercialización para productos farmacéuticos, y diez años para productos químicos agrícolas.”

En primer lugar, el artículo aprobado por la Asamblea Nacional volvió a incluir el requisito de un esfuerzo considerable para la obtención de los datos de prueba, como requisito para otorgar la protección de exclusividad temporal. Si bien, como se dijo, el Numeral 2 del Artículo 231 del ACM no incluyó este requisito, el acuerdo tampoco menciona la prohibición de incluirlo. Quizá por este motivo, así como porque aquel consta del propio ADPIC, la Unión Europea no ha presentado una objeción formal al texto del COESCCI dentro del sistema de solución de diferencias previsto en el propio acuerdo.

Sin embargo, más allá de lo relatado, la implementación de este artículo ha supuesto otros problemas más graves. La primera gran diferencia con el artículo del ACM es que en él se encuentra perfectamente definido qué implica la exclusividad otorgada sobre los datos de prueba: el impedimento para comercializar un producto basado en tales datos sin el consentimiento expreso del titular de la información. La falta de definición del artículo del COESCCI ha supuesto un primer punto de conflicto.

Si no tomamos en cuenta el artículo del ACM, el artículo del COESCCI puede ser interpretado en sentido de que la exclusividad otorgada obliga a la autoridad competente en

materia sanitaria, a no otorgar autorizaciones de comercialización de productos basados en datos de prueba protegidos exclusivamente. Sin embargo, el artículo del ACM no contempla expresamente esta forma de protección, pues no obliga a la autoridad a rechazar las solicitudes ulteriores, sino que pone la obligación de abstenerse de comercializar un producto en cabeza de los particulares; ello no implica que no puedan hacer actos preparatorios para la comercialización, tales como la obtención de los permisos sanitarios de parte de la autoridad competente.

Esta interpretación es la única que viabilizaría la posibilidad de que ni bien venza el período de exclusividad, los terceros puedan estar listos para competir en el mercado por medio de productos genéricos. Lo contrario, en cambio, implicaría que, además del período de exclusividad, los terceros deberán esperar el tiempo adicional que demore la obtención de la autorización sanitaria para acceder a competir en el mercado, extendiendo de forma efectiva el plazo de exclusividad más allá de los 5 y 10 años previstos en la norma.

La cuestión parece disiparse si observamos el texto del acuerdo suscrito con los países del bloque de EFTA, el cual si bien no se halla en vigencia —pendiente de ratificación por todos los países— fue negociado y firmado con la inclusión del siguiente texto:

“Cuando las Partes requieran, como condición para aprobar la comercialización de productos químicos farmacéuticos o agrícolas que contengan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prueba u otros no divulgados, rechazarán una solicitud de aprobación de comercialización que se base en datos de pruebas no divulgados u otros datos presentados a la autoridad competente por el primer solicitante durante un período, contado a partir de la fecha de aprobación de la comercialización, de al menos tres años para productos farmacéuticos y al menos seis años para productos agroquímicos. Además, cuando se requiera, como condición para aprobar la comercialización de productos

farmacéuticos o de productos químicos agrícolas, la presentación de pruebas u otros datos no divulgados, las Partes establecerán un período de exclusividad desde la fecha de aprobación de la comercialización, de cinco años para los productos farmacéuticos y de diez años para los productos químicos agrícolas durante los cuales un tercero no puede comercializar un producto sobre la base de dichos datos, a menos que presente prueba del consentimiento explícito del titular de la información protegida o de sus propios datos de prueba. La protección prevista en este párrafo no impedirá que una Parte adopte medidas en respuesta al abuso de los derechos o prácticas de propiedad intelectual que restrinjan injustificadamente el comercio.”⁷

El texto de este artículo se explica por sí solo: por una parte incluye una obligación de abstención para las oficinas nacionales sanitarias de conceder permisos de comercialización con base en datos de prueba presentados por un primer solicitante, por un plazo de 3 y 6 años, respectivamente, para productos farmacéuticos y agroquímicos; y, por otra, incluye una obligación de abstención para los particulares de comercializar esos mismos productos, por 2 y 4 años adicionales, durante los cuales, sin embargo, les estará permitido hacer actos preparatorios para la comercialización, incluida la tramitación de los permisos sanitarios.

Pero este no es el único problema que presenta la redacción del Artículo 509 del COESCCI. Un segundo y, tal vez mayor problema, presenta el hecho que el verbo rector del artículo —otorgar— se encuentra en futuro simple —otorgará—. El sentido literal del verbo otorgar es el de consentir o conceder algo que se pide (Real Academia Española, 2019), al estar en tiempo futuro, implica un deber para la administración de conceder la protección exclusiva contemplada en la norma, a pedido del solicitante.

⁷ Numeral 2 del Artículo 6 de Anexo XVI.

Esta redacción contrasta con la del Numeral 3 del Artículo 39 del ADPIC, que impone la obligación a los países miembros de proteger los datos de prueba contra el uso comercial desleal, protección que puede ser brindada con la mera existencia en la legislación de los mecanismos administrativos o judiciales de observancia.

De la misma forma, al implementar la obligación del Numeral 2 del Artículo 231 del ACM, se podría haber empleado un verbo distinto, por ejemplo: gozará, tendrá, disfrutará de, etc. La redacción actual obliga a la administración a implementar un procedimiento de concesión, en el cual deberían verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en la norma, previo a otorgar la protección temporal exclusiva correspondiente.

Lo lógico, en mi criterio, hubiese sido otorgar automáticamente la protección temporal exclusiva, siendo deber de los titulares demostrar que los datos de prueba presentados gozan efectivamente de dicha protección, en caso de requerirlo para un procedimiento de observancia, de la misma forma como opera la protección contra el uso comercial desleal derivada del ADPIC y la Decisión 486.

Nadie puede discutir que, bajo las normas del ADPIC y la Decisión 486, quien pretenda ejercer el derecho de protección contra el uso comercial desleal de datos de prueba, está en la obligación de demostrar, en primer lugar, que aquellos datos cumplen con los requisitos para su protección de conformidad con la norma, tanto que constituyen información no divulgada, como que les fueron exigidos por la autoridad, que la entidad química es nueva, que supusieron un esfuerzo considerable, etc. Si los titulares de los datos de prueba soportan ya esta carga probatoria para la defensa de sus derechos contra los usos comerciales desleales, por qué no hacer lo mismo para el caso de la protección temporal exclusiva en caso de un uso no autorizado por un tercero.

4. Conclusiones

La protección de los datos de prueba de seguridad y eficacia para productos farmacéuticos y agroquímicos constituye, en el contexto histórico, una de las figuras más nuevas dentro de los derechos de propiedad intelectual, aunque su inclusión precisa dentro de estos se mantiene en controversia. El solo hecho de constar contemplado por el Numeral 2 del Artículo 1 del ADPIC no ha sido suficiente y múltiples legislaciones, incluida la comunitaria andina y la ecuatoriana⁸, no reconocen a la protección de la información no divulgada como un derecho de propiedad intelectual perfecto.

De todas maneras, esta figura ha cobrado un auge más bien reciente con la popularización de los acuerdos de libre comercio impulsados por los países desarrollados, que han buscado imponer sus modalidades de protección de los datos de prueba, mediante la inclusión expresa de períodos de exclusividad, una vez que ello no fue posible a nivel multilateral tras el rechazo de la propuesta estadounidense durante la Ronda Uruguay del GATT, estrategia que ha rendido frutos en varios países en vías de desarrollo originalmente opuestos a esta forma de protección, incluido el Ecuador.

Ahora bien, tanto el COESCCI en su Artículo 507, como su Reglamento⁹ en los Artículos 41 a 45, establecen múltiples mecanismos para garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y agroquímicos, incluida la

⁸ La Decisión 486 incluye la protección de la información no divulgada y, por ende, de los datos de prueba dentro del Título XVI correspondiente a “*la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial*”, mientras que el COESCCI lo hace en el Título V del Libro III, que regula “*otras modalidades relacionadas con la propiedad intelectual*”, lo que da cuenta de que, en ambos casos, no se consideran derechos de propiedad intelectual perfectos, sino derechos vinculados o relacionados con ellos.

⁹ Decreto Ejecutivo 1435 - Reglamento del COESCCI, publicado en el Registro Oficial - Suplemento N° 9 del 7 de junio de 2017.

homologación de información extranjera, o la comprobación de identidad físico química o bioequivalencia con productos pre-aprobados en otros territorios. Asimismo, se establece que solamente cuando no existan otras formas de demostrar la seguridad y eficacia del producto, se podrá exigir la presentación de datos de prueba. Estas normas, además de tener como fin que la protección exclusiva temporal de los datos de prueba sea una excepción —no la regla general—, dejan claro que la utilización por la autoridad administrativa de los datos de prueba de un tercero para soportar la solicitud de comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico, no debe ser considerada como un acto de competencia desleal, obviamente, en tanto no se divulguen ni revelen los datos de prueba protegidos.

Esto deja ver la interpretación y tendencia que en materia de política pública ha seguido el Ecuador en relación con los datos de prueba y su protección, y aunque esto pueda ser interpretado por las empresas como una muestra de la intención de evitar conceder protección exclusiva a los datos de prueba a cualquier costo, considero que ello no es así. En primer lugar es preciso reiterar que la protección exclusiva de los datos de prueba no constituyen una obligación derivada de los acuerdos multilaterales en propiedad intelectual, sino que es una facultad soberana de los Estados conceder este tipo de protección, cosa que el Ecuador ha hecho al acceder a ella en sus acuerdos comerciales bilaterales.

Por lo tanto, pese a haber acordado contemplar este tipo de protección, su regulación y limitación continúa siendo una potestad soberana del Ecuador.

Por otro lado, debe quedar claro que los datos de prueba no han perdido la protección de la que han gozado tradicionalmente desde la vigencia del ADPIC en nuestro país, esto es, conforme la disciplina de la competencia desleal, por lo que de ninguna forma debe interpretarse que sin la

concesión expresa de la protección temporal, los datos de prueba quedarían desprotegidos en nuestro país.

Finalmente, desde una visión global de la política pública ecuatoriana en materia de medicamentos y productos farmacéuticos, existe una preocupación por el alto costo de algunas medicinas, en relación con el poder adquisitivo de la población y de los sistemas de salud pública nacionales habida cuenta de la política de cobertura universal existente en el Ecuador. La preocupación por el alto costo de la salud es a todas luces legítima, y exige que los medios capaces de elevar los costos de los medicamentos sean aplicados de forma estricta y solamente cuando aquellos merezcan una protección especial.

Sin embargo, la actual redacción del COESCCI presenta algunos inconvenientes, y la posible entrada en vigencia del acuerdo con el bloque de EFTA presenta otros desafíos cuando se observa su particular redacción y los múltiples niveles de protección que contempla. Es por ello que se hace necesario una regulación adecuada, sea a través de la vía reglamentaria o, de plano, la reforma legal.

En cualquier caso, debe tenerse presente que la discusión respecto de la protección de los datos de prueba, aunque de ninguna manera escueta, es una que todavía exige un amplio debate. Sin embargo, este debe empezar por reconocer que el acuerdo negociado durante la Ronda Uruguay del GATT, está siendo modificado a nivel global a través de los acuerdos multilaterales impulsados por las economías más fuertes en el contexto mundial (Estados Unidos, la Unión Europea, Corea, China, etc.), que han conseguido imponer el modelo rechazado hace casi un cuarto de siglo.

Es importante poner este hecho en el contexto de las discusiones llevadas a cabo en foros como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que además de la dificultad para alcanzar consensos por la magnitud del número

de participantes, se ha visto cada vez más hostil a las propuestas de los países desarrollados —gracias a la conformación de bloques de países en desarrollo— los que han encontrado en los acuerdos bilaterales tierra fértil para lograr sus objetivos e impulsar sus agendas.

Finalmente, es necesario mencionar que los derechos de propiedad intelectual, aunque indiscutible su importancia en relación con el comercio, no deben constituir moneda de cambio para obtener preferencias comerciales, pues las consecuencias que ello conlleva deben ser estudiadas minuciosamente, tomando en cuenta que los beneficios otorgados a un país deben extenderse a todos los demás Estados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que las consecuencias económicas no solo son de difícil predicción, sino que pueden exceder con creces las ventajas aduaneras y arancelarias obtenidas en un particular acuerdo.

5. Bibliografía

- Cabrera Medaglia, J. (septiembre-diciembre de 2010). La protección de los datos de prueba sobre químicos agrícolas en el T.L.C. *Revista de Ciencias Jurídicas*, 123, pp. 125-140.
- Correa, C. (2002). *Protección de los Datos para el Registro de Productos Farmacéuticos. Implementación de las normas del acuerdo TRIPS*. Ginebra: South Centre/WHO.
- Correa, C. (2004). Protecting test data for pharmaceutical and agrochemical products under free trade agreements. *Dialogue on Moving the pro-development IP agenda forward: Preserving Public Goods in health, education and learning*. Bellagio: UNCTAD.

- Incera de Bilbao, K. (12 de Octubre de 2010). Protección de Datos de Prueba Protegidos: Viabilidad del Resarcimiento de Daños y Perjuicios por Aprovechamiento del Esfuerzo Ajeno (especial referencia al caso venezolano). (U. C. Guayaquil, Ed.) *Revista Jurídica de la Universidad Católica de Guayaquil*, 3, pp. 39-88.
- Otten, A. (2015). The TRIPS negotiations: An overview. En J. W. Taubman (Ed.), *The Making of the TRIPS Agreement* (pp. 55-78). Ginebra, Suiza: Organización Mundial de Comercio.
- Oyarzun de LaIglesia, J. (1993). GATT, neoproteccionismo y Ronda Uruguay. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 2, pp. 155-190.
- Real Academia Española. (5 de julio de 2019). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/?w=otorgar>
- Reátegui Valdiviezo, M. (Octubre de 2017). Datos de Prueba de Productos Farmacéuticos. Análisis de la Legislación Peruana y Tratados Aplicables. *Derecho & Sociedad*, 49, pp. 143-159.
- Rivera, G. (2017). *Protección de los datos de prueba farmacéuticos: Aportes para una interpretación del acuerdo ADPIC favorable a los países en desarrollo*. Buenos Aires: FLACSO Argentina.

6. Normativa consultada

- Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial N° 899 del 9 de diciembre de 2016.

- Reglamento del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, aprobado por Decreto Ejecutivo 1435, publicado en el Registro Oficial - Suplemento N° 9 del 7 de junio de 2017.
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000.
- Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina de fecha 13 de agosto de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1646 del 15 de agosto de 2008, por la cual se adecuaron determinados artículos de la Decisión 486 para permitir el desarrollo y profundización de derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2014), 13-65.
- Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra. Tomo I. Registro Oficial Edición Especial 780 de 24 de noviembre de 2016.
- Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del Ecuador y los Estados AELC. Anexo XVI referente al Artículo 5 – Protección de la Propiedad

Intelectual. Obtenido de <https://www.efta.int/Free-Trade/EFTA-Ecuador-Acuerdo-de-Libre-Comercio-Anexos-Espanol-509211>

Quito, 31 de julio de 2019.

Artículo

**CONVERGENCIA DEL SISTEMA
DE PATENTES: ARMONIZACIÓN
NORMATIVA Y ASIMETRÍA DE
RESULTADOS EN LA
COMUNIDAD ANDINA
(2006-2017)**

Por Gustavo García Brito

Gustavo García Brito

Abogado y Magister en Derecho Internacional Económico.

Investigador Doctoral en Estudios Internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO, Ecuador.

Ha sido Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2012 - 2018) y Asistente del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina (2010 - 2011). Actualmente es profesor de la maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador y la especialización en Derecho Comercial de la Universidad de Nariño, Colombia.

CONVERGENCIA DEL SISTEMA DE PATENTES: ARMONIZACIÓN NORMATIVA Y ASIMETRÍA DE RESULTADOS EN LA COMUNIDAD ANDINA (2006-2017)

Gustavo García Brito

Palabras clave:

Convergencia normativa, ADPIC,
Patentes, Comunidad Andina,
Colombia

Key words:

Normative Convergence, TRIPS,
Patents, Andean Community,
Colombia

Resumen:

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) promueve la convergencia normativa en materia de propiedad intelectual para los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El objetivo de la investigación es evaluar la implementación del régimen de patentes del ADPIC en los países miembros de la Comunidad Andina entre 2006 y 2017. Al efecto, se realizó un análisis comparado de las disposiciones sobre patentes del ADPIC y la Decisión 486 - Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina. Igualmente, se analizó la evidencia empírica relacionada con las concesiones de patentes en los países de la subregión y en otros países durante el período en análisis. La investigación demuestra que la implementación del ADPIC en la Comunidad Andina, a través de la Decisión 486, es un ejemplo de eficacia del proceso de convergencia normativa promovido desde el nivel multilateral hacia los espacios regionales. Asimismo, evidencia que la utilización del sistema fue asimétrica y los nacionales de

países desarrollados fueron los mayores beneficiarios. Al respecto, se destaca el caso de Colombia, país que ha obtenido el mayor número de patentes nacionales en la Comunidad Andina y en otros países. Así, se concluye que es posible obtener beneficios del sistema armonizado de patentes cuando este se complementa con políticas nacionales que promuevan la investigación, innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Abstract:

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS promote regulatory convergence on intellectual property for members of the World Trade Organization - WTO. This research aims to evaluate the implementation of TRIPS's patent regime in the Andean Community between 2006 and 2017. For this purpose, a comparative analysis was made of the provisions on patents of TRIPS and Decision 486 - Common Regime of Industrial Property in the Andean Community. Likewise, the empirical evidence related to patent grants in the countries of the subregion and another countries during the period mentioned was analyzed. The research shows that the implementation of the TRIPS Agreement in the Andean Community, through Decision 486, is an example of the effectiveness of the regulatory convergence process promoted from the multilateral level towards regional spaces. Also, it shows that the use of the system was asymmetric and the nationals of developed countries were the biggest beneficiaries. In this regard, the case of Colombia stands out, a country that has obtained the largest number of national patents in the Andean Community and in another countries. Thus, it is concluded that it is possible to obtain benefits from the harmonized system of patents when it is complemented with national investment, innovation and technology policies.

1. Introducción

El comercio es una de las principales actividades económicas que desarrollan las personas, las empresas y naturalmente los Estados. En efecto, si bien estos tres actores pueden participar

en actividades productivas o financieras, es evidente que en algún momento formarán parte de una relación comercial. Las personas en su condición de usuarios o consumidores y en algunos casos actuando como vendedores de bienes o servicios. Las empresas en todos las áreas, ámbitos y segmentos de sus actividades económicas obtienen lucro precisamente a través de la comercialización de los bienes, materiales o inmateriales que producen, o los servicios que prestan. Asimismo, el Estado se constituye como uno de los mayores adquirentes de bienes y servicios y, en ocasiones, resulta ser además un importante proveedor en el mercado nacional e internacional. En ese contexto, corresponde recordar que las relaciones comerciales están reguladas en cuatro niveles: multilateral, regional, bilateral y nacional; y, si bien las empresas, los usuarios y consumidores son los destinatarios finales de dicha regulación, son los Estados quienes definen su orientación, contenido y alcance.

A lo largo de la historia, la regulación de las relaciones comerciales internacionales se instrumentalizó esencialmente a través de acuerdos bilaterales. Fue recién en el período posterior al final de la segunda guerra mundial que se creó el sistema multilateral de comercio con la suscripción y entrada en vigor del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT¹ por sus siglas en inglés); y, en 1994 se creó la OMC. Por otra parte, al inicio de la década de los años 50 del siglo XX surgieron los primeros acuerdos comerciales regionales en Europa, sobre la base de las disposiciones del GATT. Acuerdo que permite el establecimiento de zonas de libre comercio y uniones aduaneras entre las partes contratantes, en el entendido de que la liberalización de los flujos de comercio entre sus participantes coadyuvaría a alcanzar los fines del sistema multilateral. Después de un período de estancamiento durante los años 70, a fines de los años 80 e inicios de la década del 90, resurgió el regionalismo comercial, entre otros, con la suscripción del Tratado de Libre

¹ *General Agreement on Tariffs and Trade.*

Comercio de América del Norte (NAFTA² por sus siglas en inglés) y la entrada en vigencia del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Posteriormente, se fueron incorporando a la arquitectura jurídica internacional los acuerdos bilaterales asimétricos.

El elevado número de acuerdos comerciales regionales y tratados bilaterales, sumados a las normas del sistema multilateral de comercio que había incorporado el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS³ por sus siglas en inglés), el Acuerdo de los Aspectos de los Derechos la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), así como otros instrumentos jurídicos anexos al Acuerdo de Marrakech de 1994, generaron una situación que fue descrita por Bhagwati (1995) como *Spaguetti Bowl*. Es decir, una maraña de normas jurídicas de distinto nivel, contenido y alcance que tienen el mismo objeto: regular las relaciones comerciales internacionales. Esta situación que se mantiene en la actualidad, no permite que las empresas, los inversionistas e inclusive los propios Estados tengan un panorama claro sobre cuál es la regla jurídica que deben aplicar en sus relaciones comerciales. De esta manera, en muchos casos, no resulta sencillo obtener todos los beneficios que ofrecen los diferentes niveles de regulación y mucho menos acceder a los diferentes mercados que ofrece el proceso de “liberalización comercial”.

Frente al panorama descrito, tanto la OMC (2013) como algunos organismos de la región propusieron iniciar un proceso de convergencia normativa. El propósito de dicho proceso sería reducir las asimetrías regulatorias en todos los niveles, armonizar la orientación de las políticas comerciales nacionales y (re) definirlas en función del actual contexto económico global. En efecto, ya en el año 2006 las Secretarías Generales de la Asociación Latinoamericana de Integración

² *North American Free Trade Agreement*, bloque económico formado por Estados Unidos, Canadá y México.

³ *General Agreement on Trade in Services*.

(ALADI), la Comunidad Andina (CAN) y MERCOSUR, presentaron el documento titulado “Convergencia de los Acuerdos de Integración Económica en Sudamérica”. Posteriormente, entre diciembre de 2014 y julio de 2016, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) promovió cinco mesas de diálogo sobre convergencia, en las que participaron los organismos de integración del continente. Del mismo modo, en noviembre de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile convocó al seminario “Diálogo sobre la Integración Regional: la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR”, oportunidad en la que se presentó el concepto de “Convergencia en la diversidad” por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En abril de 2017, ALADI tomó la posta y organizó el conversatorio “Responder Proponiendo. Bases para un Acuerdo Económico Comercial Integral Latinoamericano”, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En septiembre del mismo año, el Banco de Desarrollo de América Latina⁴ (CAF) continuó promocionando la “imperativa convergencia de esquemas”, promoviendo la renovación del diálogo en torno a lo que denominó “Pacto por la Productividad”. Por último, en el año 2018, la CEPAL lanzó una nueva publicación titulada “La convergencia entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR: Enfrentando juntos un escenario mundial desafiante”.

En todas las iniciativas sobre convergencia en materia comercial, se evidencia la intención de profundizar la protección de los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio, a través de la ampliación de la armonización regulatoria en esta materia. No obstante, es importante que los países de la región realicen un diagnóstico sobre los resultados obtenidos por la convergencia normativa que se produjo con la entrada en vigor del ADPIC, antes de embarcarse en nuevas negociaciones que pretendan profundizar estos compromisos.

⁴ Antiguamente denominada Corporación Andina de Fomento.

Es esencial identificar los beneficios obtenidos por este marco regulatorio, a fin de definir si la ampliación de la protección de estos derechos puede generar nuevas y mayores oportunidades, por ejemplo, en el área de la innovación y la tecnología; o, por el contrario, estamos frente a un escenario que podría presentar nuevas amenazas.

En este contexto, y tomando en cuenta que de acuerdo con Tussie (2013, 53), es esencial “comprender tanto la construcción del sistema internacional, como la política externa de cada país, preguntándose a cada paso: ¿Cui Bono? ¿Quién se beneficia o puede beneficiarse? ¿Quién gana y quién pierde?”, el objetivo del presente artículo es evaluar cuál ha sido el resultado de la implementación del ADPIC en los países miembros de la Comunidad Andina, específicamente en relación con el régimen común sobre patentes de invención, entre 2006 y 2017. Al efecto, en la primera parte se va a realizar un análisis sobre las disciplinas reguladas por el ADPIC, especialmente en materia de patentes. A continuación, se realizará un estudio similar en relación con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina —Régimen Común sobre Propiedad Industrial—⁵ y, finalmente, se evaluará la evidencia empírica sobre este tema, particularmente en relación con el funcionamiento del sistema en cuanto a la concesión de patentes en los países de la subregión entre 2006 y 2017, en contraste con lo sucedido en otros países de la región, así como en dos países desarrollados y una economía emergente. De esta manera, este estudio pretende contribuir al debate sobre la conveniencia de que los países miembros de la CAN participen en negociaciones tendientes a profundizar la convergencia normativa en materia de propiedad industrial vinculada con el comercio y específicamente en relación con las patentes de invención.

⁵ Aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

2. El régimen multilateral de protección de los derechos de propiedad industrial en el marco del ADPIC

La protección de los derechos de propiedad intelectual fue tradicionalmente reconocida en las legislaciones nacionales, así como en dos instrumentos internacionales: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886. Ambos Convenios juntamente con otros veinticuatro Tratados son administrados actualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado del sistema de Naciones Unidas que se constituye como un foro mundial compuesto por 192 Estados miembros. No obstante, en el marco de la Ronda Uruguay celebrada entre 1986 y 1994, que tuvo como resultado la creación de la OMC, se negoció la suscripción de un acuerdo internacional comprensivo para la protección de los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio. De esta manera, pese a la resistencia inicial de los países en desarrollo, al final de dicha Ronda de negociación fue posible alcanzar consenso para aprobar el ADPIC. (Tussie 2012).

Sobre el particular y tal como lo reconocen Correa (1997) y Kresalja (2003), el ADPIC constituye uno de los convenios internacionales más importantes en materia de propiedad intelectual. En efecto, se trata de un ambicioso instrumento que establece estándares mínimos para el reconocimiento y la protección de los derechos de autor y derechos conexos, así como aquellos vinculados con la propiedad industrial que incluye el régimen de signos distintivos (marcas de productos o servicios), patentes de invención, diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales y las indicaciones geográficas. Este Acuerdo contiene además un desarrollo normativo que busca asegurar su observancia por todas las partes contratantes, así como aspectos relacionados con la prevención

y la solución de controversias que surjan con motivo de su interpretación y aplicación. Por último, regula aspectos institucionales de la OMC vinculados con su administración y ejecución.

El ADPIC representa una “convención mayor”, en particular para los países en desarrollo, los cuales asumieron el compromiso de adecuar sus respectivos regímenes jurídicos nacionales. Así, *“El Acuerdo ha sido un instrumento potente en materia de cambios legislativos, sin perjuicio de las tensiones que se han manifestado en su implementación”* (Roffe 2016, 616). En ese sentido, es esencial diferenciar la dinámica de ejercicio del poder del Estado a nivel interno y externo, el cual se expresa, entre otros, mediante la definición de políticas públicas y la generación de normas para su aplicación. Ambas actividades definen la relación entre quien las genera y, por lo tanto, ejerce el poder, y los sujetos receptores de una determinada política pública o de un conjunto de normas.

En el ámbito interno, el Estado ejerce dicho poder a través de las funciones ejecutiva y legislativa, cuenta además con el monopolio de la función judicial y la función represiva o de policía para asegurar el efectivo cumplimiento de sus decisiones políticas y sus actos normativos. Es decir, los destinatarios de esas decisiones y actos vinculantes no participan directamente en su formación y salvo en algunos casos muy puntuales que dependen de la estructura constitucional nacional, no los pueden cuestionar. De esta manera, la relación entre quien ejerce el poder —Estado— y los sujetos que deben acatar sus decisiones —personas naturales y jurídicas— es vertical y genera una situación de subordinación.

A nivel externo, no existe un organismo, institución o entidad que ejerza el poder como lo hace el Estado a nivel nacional, por el contrario, los Estados se constituyen como los principales sujetos del sistema internacional. Desde un punto

de vista formal, los Estados se reconocen como igualmente soberanos, independientes y autónomos. Es decir, se encuentran en una relación horizontal que les permitiría promover la coordinación y cooperación en temas de interés común. En ese sentido, son los Estados, en ejercicio de su soberanía, los que deciden coordinar o cooperar entre sí para definir la orientación, por ejemplo, de su política comercial o de la protección de los derechos de propiedad industrial. Así, tienen la capacidad de establecer un marco regulatorio que puede ser multilateral, regional o bilateral, de manera directa o a través de organismos internacionales especializados.

Como se puede apreciar, a diferencia de lo que sucede en el nivel interno, los destinatarios de estos regímenes institucionales y normativos internacionales participan directamente en su formación. Esta distinción resulta fundamental para contrastar el amplio margen de actuación que tienen los gobiernos nacionales para tomar decisiones a nivel interno y el complejo sistema de relaciones interestatales, estructuras institucionales y regímenes legales que enfrentan en el contexto internacional. Una vez que los países asumen compromisos de esta naturaleza en el ámbito internacional, aceptan de antemano la reducción y limitación de su capacidad de decisión en el nivel interno. En materia de propiedad industrial, es evidente que, a partir de la entrada en vigor del ADPIC, los Estados tienen un margen menor para tomar decisiones políticas o normativas. Al respecto, corresponde recordar que es esencial que se respeten los compromisos multilaterales, así como los acuerdos comerciales regionales o bilaterales, los cuales, a su vez, también deben estar en el marco de la regulación multilateral.

Uno de los aspectos centrales del ADPIC es que vincula el principio de no discriminación, piedra angular del sistema multilateral de comercio, a la protección de los derechos de propiedad intelectual, específicamente a través de las cláusulas de trato nacional (Artículo 3) y nación más favorecida

(Artículo 4). Si bien el trato nacional ya estaba previsto en los instrumentos internacionales sobre la materia, fue la primera vez que se introduce la disciplina de la nación más favorecida, la cual tiene un ámbito de aplicación mayor que en el GATT y el GATS, toda vez que en ambos se permite excluir su aplicación cuando un país forma parte de un Acuerdo Comercial Regional. Esta excepción no está prevista en el ADPIC. Este principio también se aplica en materia de patentes y los Estados miembros establecieron como regla que todas las invenciones, sean de producto o de procedimiento, son susceptibles de ser patentadas en todos los sectores o campos de la tecnología, siempre que cumplan con los tres requisitos básicos: (i) novedad; (ii) nivel o altura inventiva; y, (iii) aplicación industrial (Artículo 27). En ese mismo artículo se establecen las materias que pueden ser excluidas del privilegio de patente.

El ADPIC, entre otras cosas, describe el contenido de los derechos conferidos al titular de una patente que consisten en el derecho de explotación exclusiva del producto o procedimiento, así como la posibilidad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen los siguientes actos: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente (Artículo 28). Se establece además el derecho de los titulares de ceder la patente, transferirla o celebrar contratos de licencia. Otros tres aspectos sustanciales contenidos en el acuerdo son: (i) el establecimiento del tiempo mínimo de protección de la patente: 20 años (Artículo 33); (ii) las condiciones (catorce) para que los Estados miembros puedan establecer reglas aplicables a las denominadas “licencias obligatorias”; y, (iii) el hecho de que al formar parte del sistema de fuentes del derecho de la OMC, no solamente se puede exigir su observancia con mayor énfasis, como se podría inclusive aplicar sanciones comerciales a los países que no aseguren una efectiva protección de los derechos de propiedad industrial, previa autorización del Órgano de Solución de Diferencias, en un caso determinado.

La OMC cuenta al mes de julio de 2019 con 164 Estados miembros, los cuales forman parte también del ADPIC, sobre la base del principio de *single undertaking*⁶ y, en consecuencia, tal como lo señala Donoso (2011, 52) “*El Acuerdo ADPIC se ha constituido en el paraguas bajo el cual la universalización de las normas de propiedad intelectual ha sido posible*”. En el mismo sentido, Stiglitz (2006, 162) señala que “*El Acuerdo sobre los ADPIC intenta imponer un solo criterio de propiedad intelectual para todo el mundo*”, complementa indicando que, en su opinión, “*los costes de una uniformización semejante son mayores que sus beneficios*” y advierte que “*uno de los peligros de la uniformización es escoger el modelo equivocado*”.

El ADPIC constituye, sin duda, un ejemplo del proceso de convergencia normativa promovido por los países desarrollados, desde su experiencia, con su visión y con la natural intención de proteger sus intereses y el de sus empresas. El foro elegido para llevar adelante este proceso es una novedad, ya que por vez primera en la historia se vinculó la protección de los derechos de propiedad intelectual directamente con el comercio internacional. Los países en desarrollo que forman parte de la OMC asumieron el compromiso de implementar este Acuerdo, con el fin de asegurar la armonización normativa y generar de esta manera previsibilidad y seguridad para los operadores económicos en sus mercados.

3. El Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina

Desde la suscripción del Acuerdo de Integración Subregional

⁶ Los países que forman parte de la OMC aceptan formar parte de todos los Acuerdos Multilaterales y sus anexos, encontrándose vinculados por todas sus disposiciones.

—Acuerdo de Cartagena— en 1969, los países miembros del entonces denominado Pacto Andino, otorgaron un papel central a la protección de los derechos de propiedad intelectual. En efecto, el Artículo 27 de dicho instrumento encargó a la Comisión del Acuerdo de Cartagena la adopción de un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. En cumplimiento de dicho mandato, se aprobaron las Decisiones 24⁷ (1970), 85⁸ (1974), 311⁹ (1991), 313¹⁰ (1993), 344¹¹ (1994); y, posteriormente, la Decisión 486 (2000), sobre la base de las disposiciones del Artículo 55 del Acuerdo de Cartagena modificado por el Protocolo de Trujillo (antiguo Artículo 52).

En relación con la aprobación de la Decisión 486, corresponde señalar que su adopción responde a la directriz establecida por el Consejo Presidencial Andino, reunido en Quito, Ecuador, el 5 de setiembre de 1995, la cual se transcribe a continuación: *“Instruir a la Comisión del Acuerdo de Cartagena tomar en cuenta los trascendentales acuerdos logrados en el marco de la finalización de la Ronda Uruguay, para conciliar la normativa andina, en los diferentes temas, con la normativa de la Organización Mundial de Comercio”*. Del mismo modo,

⁷ Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías de fecha 31 de diciembre de 1970.

⁸ Propiedad Industrial, Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial de fecha 5 de junio de 1974.

⁹ Régimen Común sobre Propiedad Industrial de fecha 8 de noviembre de 1991, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 96 del 12 de diciembre de 1991.

¹⁰ Régimen Común sobre Propiedad Industrial de fecha 5 de diciembre de 1991, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 101 del 14 de febrero de 1992.

¹¹ Régimen Común sobre Propiedad Industrial de fecha 21 de octubre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de 1993.

Kresalja (2003), Márquez (2003) y Alter y Helfer (2016), entre otros, reconocen que a través de esta disposición los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) dieron cumplimiento a los compromisos asumidos con la entrada en vigor del ADPIC. De esta manera, se sumaron al esquema normativo multilateral, evidenciando que en esta parte del continente americano la convergencia promovida por los países desarrollados había sido acogida y se inauguraba una nueva fase de protección de los derechos de propiedad industrial inspirada en los estándares armonizados.

La Decisión 486, en consonancia con las disposiciones del ADPIC, trata en sus dos primeros artículos sobre las cláusulas de trato nacional y nación más favorecida, como expresión del principio de no discriminación que orienta el régimen multilateral de comercio en el marco de los Acuerdos de la OMC. No obstante, en el año 2002, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en el proceso de Acción de Nulidad 14-AN-2001¹², declaró la nulidad parcial del primer artículo (trato nacional) y la nulidad total del segundo (nación más favorecida), en el entendido de que, si bien los países miembros pueden asumir compromisos unilaterales a través de convenios internacionales, como el ADPIC, la normativa andina no puede ampliar la protección en la materia a terceros países.

En relación con el régimen de patentes, la Decisión 486 establece una protección especial para el patrimonio biológico y genético, y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los países miembros de la CAN. De esta manera, se excluyen de la materia patentable los seres vivos, así como los procesos y materiales biológicos naturales. En cuanto a la duración de los derechos que confiere la patente se mantiene alineada al esquema multilateral otorgando 20 años de protección. Al

¹² Sentencia de fecha 1 de febrero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 773 del 18 de marzo de 2002.

respecto, la Decisión 344 ya había ampliado este período de tiempo que, en la Decisión 313, era de 15 años. Un aspecto sustancial es que el nuevo régimen común excluye la posibilidad de obtener una patente por segundo uso, disciplina que también estaba contenida en la Decisión anterior y que fue respaldada por un importante pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia, en el proceso de Acción de Incumplimiento 89-AI-2000¹³, cuando declaró que la República del Perú había incumplido el ordenamiento jurídico comunitario andino al haber concedido la patente de segundo uso para el producto conocido comercialmente como “viagra” en 1999.

El régimen común dispone además un detallado esquema normativo en relación con los procedimientos y trámites que deben seguir las oficinas nacionales competentes a efectos de aplicar la parte sustantiva de la Decisión 486, lo cual tenía por objeto alcanzar mayor agilidad y simplificación en las labores administrativas al interior de los países miembros. Se consagran, entre otros, los requisitos de patentabilidad, la forma de realizar el examen por parte de la oficina nacional, los plazos y términos para la realización de los trámites respectivos, el detalle de los derechos que confiere la patente, al igual que lo hace el ADPIC, y el régimen de las licencias obligatorias.

La armonización en la protección de los derechos de propiedad industrial en la Comunidad Andina se consolidó a través de la vigencia de la Decisión 486, pero también a partir de la labor desarrollada por el TJCA. En efecto, mediante sus Sentencias e Interpretaciones Prejudiciales que son de carácter vinculante, se marca la pauta en cuanto a la interpretación y aplicación de las disposiciones del régimen común en el territorio de los países miembros. Este hecho llega a constituir una “isla de Estado de Derecho” a nivel internacional, tal como afirman Alter y Helfer (2016, 111), quienes identifican a este Tribunal

¹³ Sentencia de fecha 28 de setiembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 722 del 12 de octubre de 2001.

como un ejemplo de jurisdicción eficaz en una materia específica como la propiedad intelectual.

4. Resultados de la implementación de las disciplinas del ADPIC en el marco del Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina en materia de patentes

Una de las premisas de los defensores de la protección de los derechos de propiedad industrial, especialmente en materia de patentes, es que la vigencia de este régimen genera un incentivo para el desarrollo de la innovación y la tecnología (Idris 2003) (OECD 2006). En ese sentido, a continuación se analizará lo que sucedió en los países miembros de la Comunidad Andina y en otros países de la región como Argentina¹⁴ y Brasil¹⁵ en los últimos años, en contraste con lo ocurrido en países desarrollados como Alemania y Estados Unidos, así como en China¹⁶, en cuanto país emergente. Al efecto, se va a utilizar como referencia las estadísticas oficiales de la OMPI, así como de las oficinas nacionales competentes en la materia, sobre la concesión del privilegio de patentes nacionales y extranjeras, entre los años 2006 y 2017.

a) Comunidad Andina

En principio, analicemos la cantidad de patentes

¹⁴ El 23 de mayo de 1995, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la Ley N° 24.481 - Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

¹⁵ El 14 de mayo de 1996, el Presidente de la República Federal de Brasil sancionó la Ley N° 9 279, que regula Derechos y Obligaciones relativos a la Propiedad Industrial.

¹⁶ China se adhirió formalmente a la OMC en el año 2001.

De conformidad con la base de datos legislativa de la OMPI, la primera Ley de Patentes de la República Popular de China se aprobó en marzo de 1984 y entró en vigor en 1985. Esta norma fue modificada en los años 1992, 2000 y 2008. Disponible en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5484>

otorgadas a residentes (R) y no residentes (No R) en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, entre 2006 y 2017, según datos de la OMPI¹⁷ y las oficinas nacionales de dichos países.

Cuadro N° 1

País	2006 – 2011		2012 – 2017		Total	
Bolivia ¹⁸	348		596 ¹⁹		1.007 *	
Colombia ²⁰	2.651		8.510		11.161	
	(R)	(No R)	(R)	(No R)	(R)	(No R)
	151	2.500	736	7.774	887 (8 %)	10.274 (92 %)

¹⁷ Datos contenidos en el buscador de estadística de la OMPI, con los siguientes indicadores:

Derecho de propiedad Intelectual: Patentes - Rango de años: 2006 – 2017 - Tipo de informe: Residentes y no residentes de oficina de presentación - Indicador: 2 - Total de patentes concedidas (presentación directa y entrada en la fase nacional del PCT).

Disponible en: <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=es&tab=patent>

¹⁸ Datos contenidos en las Memorias Anuales y los documentos de Rendición de Cuentas que se encuentran en la página web oficial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia.

Disponibles en: <https://www.senapi.gob.bo/transparencia/institucional> y <https://www.senapi.gob.bo/prensa/documentos/memoria-anual>

Fecha de consulta: 31 de julio de 2019.

¹⁹ En los documentos disponibles en la página web oficial del SENAPI no se encuentran datos de la gestión 2017.

²⁰ Datos contenidos en la sección de Estadísticas sobre Propiedad Intelectual de la página web oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

Disponible en: <http://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial>

Fecha de consulta: 31 de julio de 2019.

(Continuación del Cuadro N° 1)

País	2006 – 2011		2012 – 2017		Total	
Ecuador **	33 (Solo año 2007)		74 (2013 - 2017)		107	
	(R)	(No R)	(R)	(No R)	(R)	(No R)
	2	31	9	65	11 (10%)	96 (90%)
Perú ²¹	2.129		2.323		4.452	
	(R)	(No R)	(R)	(No R)	(R)	(No R)
	51	2.078	90	2.233	141 (3%)	4.311 (97%)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la OMPI y las oficinas nacionales de propiedad intelectual.

* En la base de datos de la OMPI existe información parcial y en los datos oficiales disponibles en la página web oficial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) no se distingue si los titulares de patente son residentes o no residentes.

** En la base de datos de la OMPI solo se consignan datos de los años 2007 y 2013 a 2017. En la página web oficial del SENADI solo existen datos relacionados con solicitudes y no se encuentra información relativa a la concesión de patentes.

b) Otros países

Ahora bien, veamos cual fue el escenario en otros países de la región, así como en economías desarrolladas y el caso particular de la China. Al efecto, se utiliza igualmente la base de datos de la OMPI citada anteriormente.

²¹ Datos contenidos en la sección de Estadísticas Institucionales de la página web oficial del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.

Disponible en: <https://www.indecopi.gob.pe/estadisticas>

Fecha de consulta: 31 de julio de 2019.

Cuadro N° 2

País	2006 - 2011		2012 - 2017		Total	
Alemania	95.913		86.320		182.233	
	(R)	(No R)	(R)	(No R)	(R)	(No R)
	69.185	26.718	60.357	25.963	129.552 (71%)	52.681 (29%)
Argentina	10.916		9.329		20.245	
	(R)	(No R)	(R)	(No R)	(R)	(No R)
	1.884	9.032	1.292	8.037	3.176 (15,7%)	17.069 (84,3%)
Brasil	15.082		21.607		36.689	
	(R)	(No R)	(R)	(No R)	(R)	(No R)
	1.700	13.382	2.831	18.766	4.531 (12%)	32.158 (88%)
China	655.052		1'840.689		2'495.741	
	(R)	(No R)	(R)	(No R)	(R)	(No R)
	361.117	293.935	1'342.565	498.124	1'703.682 (68,3%)	792.059 (31,7%)
Estados Unidos	1'100.293		1'751.953		2'852.246	
	(R)	(No R)	(R)	(No R)	(R)	(No R)
	545.651	554.642	834.881	917.072	1'380.532 (48,4%)	1'471.714 (51,6%)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la OMPI.

Como se puede apreciar, existe una total asimetría en cuanto a la utilización del sistema de protección de los derechos de

propiedad industrial. En efecto, de acuerdo con los datos disponibles²², entre los años 2006 y 2017, únicamente se concedieron 1.039 patentes a los residentes de los países miembros de la CAN en sus propios territorios. En ese mismo período, 14.681 patentes de empresas o personas naturales no residentes fueron registradas en esos países. Es decir, el 94% de las patentes concedidas en un período de 12 años corresponde a no residentes.

Otro elemento que llama la atención es la gran diferencia que existe entre lo que sucedió en Colombia, país en el que se concedió la mayor cantidad de patentes en el período en análisis, tanto en términos generales (11.161) como en relación con aquellas concedidas a sus residentes (887). El número total de patentes concedidas representa más del doble de aquellas otorgadas en Perú, en tanto que constituye once veces más la cantidad de beneficios de patente conferidos en Bolivia. Por otra parte, el número de residentes que obtuvieron patentes en Colombia entre 2006 y 2017 es seis veces mayor que la cantidad de residentes peruanos que accedieron a un registro en su país.

Asimismo, es posible evidenciar que existe una gran desproporción entre el número de patentes nacionales registradas frente a las extranjeras: por cada patente nacional que fue concedida en la CAN, se otorgaron catorce registros a patentes extranjeras. Esta misma tendencia, aunque en menor medida, se puede observar en Brasil —por cada patente nacional se concedieron siete patentes extranjeras— y Argentina —por cada patente nacional se concedieron cinco patentes extranjeras—. Si bien estos dos países tienen un mayor grado de desarrollo relativo en relación con las naciones andinas, tuvieron resultados similares en cuanto a la vigencia

²² Se excluye del análisis a Bolivia, puesto que con la información disponible no es posible distinguir entre residentes y no residentes.

En el caso del Ecuador, se toman en cuenta únicamente las cifras disponibles. Ver Nota (**) del Cuadro N° 1.

de regímenes de protección de propiedad industrial establecidos en virtud del ADPIC, específicamente en materia de patentes.

Por otra parte, la tendencia es completamente opuesta en Alemania, país en que el total de patentes nacionales concedidas entre 2006 y 2017 representa el 71% y las patentes extranjeras llegan solamente al 29%, aspecto que evidencia que en este país las industrias nacionales son —en gran medida— beneficiarias del sistema de patentes. En el caso de Estados Unidos, se observa que en el mismo período de 12 años el 48,4% corresponde a patentes nacionales y el 51,6% a patentes extranjeras. Un análisis especial corresponde al caso de China, país en el cual se puede apreciar que entre 2006 y 2011, la proporción fue de 55% patentes nacionales y 45% de patentes extranjeras. Sin embargo, entre 2012 y 2017, los resultados variaron considerablemente y, en ese período, la relación de patentes nacionales concedidas en relación con las extranjeras fue de 73% a 27%, respectivamente.

Por último, si se realiza un análisis cruzado de datos²³ podemos evidenciar que en Colombia entre los años 2012 y 2017, 5.259 patentes de las 8.510 concedidas a no residentes, correspondían a nacionales de Alemania, Estados Unidos, Suiza, Francia y Japón. Es decir, el 62% de patentes concedidas se concentró en nacionales de cinco países. En el caso del Perú, en el mismo período de tiempo, 1.402 patentes de las 2.323 concedidas; es decir, el 60% de privilegios de patente otorgados estuvieron concentrados en los mismos cinco países.

Por otra parte, el número de patentes otorgadas a nacionales de Colombia en Estados Unidos, entre 2012 y 2017, asciende a

²³ Datos contenidos en el buscador de estadística de la OMPI, con los siguientes indicadores: Derecho de propiedad Intelectual: Patentes - Rango de años: 2012 – 2017 - Tipo de informe: Recuento por oficina de presentación y el origen - Indicador: 2 - Total de patentes concedidas (presentación directa y entrada en la fase nacional del PCT). Disponible en: <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=es&tab=patent>

134; y, en el caso del Perú, a 33. Vale decir que representaron alrededor de 0,016% de las patentes concedidas a no residentes en ese lapso. En Alemania y Suiza no se concedieron patentes a nacionales de los dos países mencionados. En el caso de Japón se concedieron 12 patentes a nacionales colombianos y 2 a peruanos; y, finalmente, en el caso de Francia se otorgó únicamente una patente a un nacional colombiano en 2013.

En el ámbito andino, merece especial destaque la labor desarrollada por Colombia, país que gracias a una visión estratégica sobre la promoción de la investigación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías pasó de registrar 151 patentes nacionales entre 2006 y 2011, a inscribir 736 entre 2012 y 2017. Es decir, aproximadamente cinco veces más. Por otra parte, este país obtuvo 134 registros de patentes en los Estados Unidos, 43 en México, 25 en la Oficina Europea de Patentes y 18 en China, entre 2012 y 2017, siendo el único país de la subregión en alcanzar esos resultados.

En relación con el rol de la oficina nacional de propiedad intelectual de Colombia²⁴ en este proceso, corresponde destacar la disminución de los tiempos de atención destinados al análisis de las solicitudes de patente, los cuales pasaron “*de un plazo promedio de concesión de 70.9 meses (5,9 años) en el 2005 a 57 meses (4,9 años) en el 2011*” (SIC 2013, 29). Según información de la propia SIC, en el año 2014 se alcanzó un plazo promedio de 34 meses; es decir, menos de 3 años.

Por otra parte, merece mención la creación de la Academia de Propiedad Intelectual, destinada a concentrar las actividades de capacitación “*para el fomento y la generación de una cultura de protección, uso y aprovechamiento de la propiedad intelectual*”. Del mismo modo, las actividades del Banco de Patentes “*centradas en promover la utilización de las distintas formas de protección y en el diagnóstico e identificación del*

²⁴ Delegatura de Propiedad Intelectual de la SIC.

potencial de protección que tienen los empresarios, investigadores o usuarios del Sistema”. La creación del “Premio Nacional del Inventor”, la publicación de boletines tecnológicos especializados en diversas áreas y la puesta en práctica de proyectos como “Impulsa tu patente” y el Programa de Asistencia a Inventores (SIC 2013, 31-32), entre otras acciones específicas relacionadas con la promoción del sistema de patentes.

Todas estas actividades se desarrollaron a partir de la vigencia de los siguientes documentos: Conpes 3533 “Bases de un Plan de Acción para la Adecuación del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional, como un plan de trabajo a corto plazo (2008-2010)” y, Conpes 3582 “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, ambos documentos elaborados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, en los que se destaca la importancia de contar con una estrategia integral y transversal que promueva la investigación, innovación y el desarrollo de tecnología en dicho país, así como la efectiva promoción y protección de los derechos de propiedad industrial.

Estos datos demuestran que la convergencia de políticas públicas, así como de regulación en materia comercial y específicamente de propiedad intelectual *per se* no generan beneficios para todos los actores involucrados. Es evidente que los países desarrollados que ya contaban con una capacidad instalada en materia de innovación y tecnología pudieron ampliar su participación en los diferentes mercados, entre otros, mediante la protección de sus derechos de propiedad industrial, específicamente en materia de patentes. Este aspecto, les permitió consolidar una posición de exclusividad en la fabricación y comercialización de sus productos tanto a nivel nacional como, en este caso, en la Comunidad Andina.

Sin embargo, no sucedió lo mismo con los países andinos, los cuales, de manera general y salvo la excepción ya señalada de

Colombia, no ampliaron sus niveles de obtención de patentes en sus territorios y tampoco lograron un acceso importante a registros de patentes en otros mercados. Por el contrario, como consecuencia de la convergencia normativa, disminuyeron su capacidad nacional de formulación de políticas y normas en la materia y vieron además crecer exponencialmente el número de patentes concedidas a empresas y ciudadanos extranjeros en su territorio.

5. Conclusiones

En el presente trabajo se pudo evidenciar lo siguiente, en relación con el proceso de convergencia de la regulación en materia de patentes en el comercio internacional:

- El proceso de convergencia normativa, a través del ADPIC y su posterior implementación, fue promovido por los países desarrollados, desde su experiencia, con su visión y con la natural intención de proteger sus intereses y el de sus empresas. Los países en desarrollo asumieron el compromiso de implementar el ADPIC, con el fin de asegurar la armonización normativa y generar previsibilidad y seguridad para los operadores económicos en sus mercados.
- En ese sentido, el ADPIC y su implementación en la Comunidad Andina, a través de la Decisión 486, constituye un ejemplo de la eficacia del proceso de convergencia normativa promovido desde el nivel multilateral, hacia los espacios regionales y nacionales.
- Por otra parte, y de acuerdo con los datos empíricos analizados, es evidente que existe una total asimetría en cuanto a la utilización del sistema de protección de los derechos de propiedad industrial por parte de los países andinos, e inclusive Argentina y Brasil, en contraste con los dos países desarrollados estudiados Alemania y

Estados Unidos, así como la China, en cuanto economía emergente.

- En efecto, el resultado de la implementación del ADPIC en los países miembros de la Comunidad Andina, específicamente en relación con el régimen común sobre patentes de invención entre los años 2006 y 2017, ha sido desigual y desproporcional en relación con los beneficios obtenidos por los titulares de patentes de países desarrollados que lograron obtener la mayor cantidad de registros y, por lo tanto, una mayor protección de sus derechos en la CAN.
- No obstante, en el ámbito andino merece especial destaque la situación de Colombia, país que ha obtenido el mayor número de patentes nacionales, tanto en la subregión como en Estados Unidos, México, la Oficina Europea de Patentes, Japón y China, demostrando que es posible obtener beneficios del sistema armonizado, siempre y cuando, se diseñen políticas públicas que promuevan la investigación, innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como estrategias que involucren tanto a los actores públicos como al sector privado.
- De esta manera, se debe considerar el marco analítico propuesto por Tussie (2003), sobre ¿Quién se beneficia o puede beneficiarse? ¿Quién gana y quién pierde? en la construcción de los sistemas internacionales y la definición de las políticas externas de los países. En consecuencia, antes de iniciar un nuevo proceso de convergencia tendiente a profundizar los compromisos en materia de protección de los derechos de propiedad industrial, los países andinos tendrían que preguntarse ¿Cómo negociar el diseño de un esquema normativo que les otorgue beneficios? y ¿Cuáles son los aspectos que deberían ser materia de armonización desde su perspectiva y para proteger sus intereses?

6. Bibliografía

- Baldo Kresalja Rosselló, «La política en materia de propiedad industrial en la Comunidad Andina.» En *Derecho Comunitario Andino*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003.
- Carlos Correa, «Instrumentación del Acuerdo TRIPs en Latinoamérica. Armonización vs, diferenciación de los sistemas de propiedad intelectual.» En *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Vol 1. Propiedad Intelectual en el GATT*. Buenos Aires - Madrid, 1997.
- CEPAL. *La Alianza del Pacífico y el MERCOSUR Hacia la convergencia en la diversidad*. Santiago de Chile, 2014.
- Diana Tussie, *América Latina en el sistema mundial de comercio*. Buenos Aires: Cátedra OMC FLACSO Argentina, 2012.
- Diana Tussie, «El Estudio de la Economía Política Internacional.» En *Introducción a las Relaciones Internacionales: América Latina y la Política Global*. Ciudad de México: Oxford University Press, 2013.
- Esteban Donoso Crespo, *Correctivo a la protección mundial de las invenciones*. Quito: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2011.
- Grupo de Reflexión sobre el Futuro del Comercio convocado por el Director General de la OMC. *El Futuro del Comercio: Los Retos de la Convergencia*. Ginebra: Organización Mundial del Comercio, 2013.

- Jagdish Bhagwati, «U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Agreements» En *The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements*, de J. Bhagwati and A. Krueger. New York: Columbia University Press, 1995.
- Joseph E. Stiglitz, *Cómo hacer que funcione la Globalización*. Bogotá: Taurus, 2006.
- Kamil Idris, *Intellectual Property - A Power Tool for Economic Growth*. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2003.
- Karen Alter y Laurence Helfer, *Transplanting International Courts The Law and politics of the Andean Tribunal of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- OECD. *Creating value from intellectual assets*. Ginebra: OECD, 2006.
- OMC, Grupo de Reflexión sobre el Futuro del Comercio convocado por el Director General de la OMC Pascal Lamy. *El Futuro del Comercio: Los Retos de la Convergencia*. Ginebra: OMC, 2013.
- Pedro Roffe, «El Acuerdo de los ADPIC.» En *Derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC)*, 615-680. Bogotá: Universidad Externado, 2016.
- Secretarías Generales de ALADI, CAN y MERCOSUR. *Convergencia de los Acuerdos de Integración Económica en Sudamérica*. Lima, 2006.
- SIC, *Propiedad Industrial 2020*. Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio, 2013.

- Thaimy Márquez, «La Propiedad Industrial en el Derecho Andino.» En *Jornada sobre Derecho Subregional Andino*. Margarita: Universidad de Margarita, 2003.

Quito, 31 julio de 2019.

Ensayo

**LICENCIAS OBLIGATORIAS DE
PATENTES EN LA LEGISLACIÓN
ECUATORIANA**

Por Alfredo Corral Ponce

Alfredo Corral Ponce

Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador con Maestría en Propiedad Intelectual de la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra y Diplomado en Comercio en Georgetown University.

Ha sido Jefe Negociador de la mesa de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Andino-USA y en el TLC Andino-Unión Europea, Consultor de varios organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la OMPI, Director de la Maestría de Propiedad Intelectual de la Universidad de las Américas (UDLA) y Ex-Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

Profesor invitado por varias Universidades a la cátedra de propiedad intelectual como la Universidad de Lima, la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, la Universidad Católica de República Dominicana, la Universidad Católica de Chile, entre otras. Miembro de la Academia del Colegio de Abogados, autor de varias obras sobre propiedad intelectual y artículos técnicos en la materia y socio del Estudio Jurídico Romero Corral Abogados.

LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

Alfredo Corral Ponce

Palabras clave:

Licencias obligatorias, situaciones de
excepción, razones de interés público,
Decreto 118

Key words:

Compulsory licenses, exceptional
situations, reasons of public interest,
Presidential Decree 118

1. Excepciones y “otros usos” de la materia protegida por patentes

La licencia obligatoria (en adelante, **L.O.**) es un mecanismo de excepción admitido por los Tratados y Convenios Internacionales que permite a un país enfrentar situaciones o circunstancias excepcionales.

No existe discusión doctrinaria sobre este aspecto. Es unánime el criterio en cuanto a que las L.O. pueden ser utilizadas para suspender los derechos del titular de una patente frente a situaciones de emergencia o circunstancias de extrema urgencia y solo mientras estas razones permanezcan. Por tanto, este mecanismo se distancia de las excepciones a los derechos exclusivos que conceden las patentes, ya que estos son permanentes —no son temporales— y no se activan por razones excepcionales sino particularmente para fomentar la investigación, la enseñanza y la transferencia de tecnología.

Adicionalmente, las L.O. no están sujetas a la regla de los tres pasos. Su concesión definitivamente afectaría la normal explotación de la patente y causaría, sin duda, un perjuicio a los intereses legítimos del titular, tal como lo determinó el panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el caso *Comunidad Europea v. Canadá*. Por estos motivos, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), separa estas dos instituciones jurídicas y les da un tratamiento jurídico diferente. El Artículo 30 del ADPIC se refiere a las excepciones de los derechos conferidos por una patente y el Artículo 31 a “*Otros usos sin autorización del titular de la patente*”, es decir, otra institución jurídica (L.O.), distinta y adicional a la del Artículo 30, que además está sujeta a sus propios requisitos, sus propias reglas, sus inherentes características y su connatural alcance.

Para aplicar una excepción no se requiere la existencia de circunstancias excepcionales, todo lo contrario, son situaciones comunes, normales y cotidianas (la investigación académica, la experimentación científica o la enseñanza), además, por obvias razones, no son situaciones temporales sino permanentes, por tanto, es diametralmente diferente la situación que debe ocurrir para aplicar una L.O.; en estos casos, es condición necesaria, condición *sine qua non*, que existan circunstancias excepcionales, situaciones de excepción —temporales— que deban ser enfrentadas con medidas igualmente excepcionales y urgentes tal como veremos a continuación.

2. ¿Cuáles son las razones de excepción que justificarían la concesión de una L.O.?

Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo y por supuesto los menos adelantados han concedido L.O. para superar, en la mayoría de los casos, crisis de salud pública, pandemias o enfrentar situaciones de extrema urgencia como guerras o posibles ataques químicos.

Los países desarrollados han concedido L.O. en algunos casos para ayudar a países menos adelantados que no tienen capacidad de fabricación local de productos de alta tecnología. El marco legal es el permitido por el Artículo 31 bis del ADPIC. Es el caso de Canadá, que impuso una L.O. para la exportación a Ruanda de un medicamento compuesto por la combinación de *Zidovudina*, *Lamivudina* y *Nevirapina* utilizado para un tratamiento contra el SIDA, tratando de esta manera de enfrentar una situación de extrema urgencia que cobró cientos de miles de vidas¹.

En Estados Unidos de Norteamérica, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Gobierno alegó una situación de emergencia por la amenaza del bioterrorismo; en este contexto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos - HHS² consideró la emisión de una L.O. para la *Ciprofloxacina* que permitiría mitigar los efectos de la inhalación de *ántrax* cuyo índice de mortalidad se aproxima al 100%. No se concedió la L.O. No fue necesario. Sin embargo, el titular de la patente acordó condiciones de venta razonables con el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.³

En los países en desarrollo las licencias que se han concedido han servido para mitigar graves problemas de salud pública a los cuales se les ha calificado como de emergencia nacional o como circunstancias de extrema urgencia.

Para el año 2005 el número de pacientes con VIH/SIDA en Brasil era aproximadamente de 600.000 brasileños portadores del virus. En junio de 2005 después de un proceso de negociación con el titular de la patente, el Gobierno concede

¹ La Promesa de Jean Chrétien a África enmienda la ley de Patentes y la de Alimentos y Medicamentos. Véase https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_21/scp_21_4_rev.pdf

² Department of Health and Human Services.

³ Véase <http://www.averamckennan.org/ahp/adam/5/001325.adam>

la L.O. para la fabricación local del medicamento antiretroviral compuesto por *Lopinavir* y *Ritonavir*. El Programa “Brazilian National STD/AIDS” a través de la negociación con titulares de patentes y en otros casos a través de L.O. garantizó un tratamiento gratuito para miles de brasileños contagiados del virus. Este programa logró controlar las circunstancias de extrema urgencia que Brasil tuvo que enfrentar debido a la pandemia del VIH⁴.

En mayo de 2007 nuevamente se concedieron L.O. para la elaboración de medicamentos que incluyeran la combinación de *Lamivudina* y *Zidovudina* o *Tenofovir* y *Emtricitabina*, sin exclusividad por el término de 5 años. “*Las motivaciones que llevaron al gobierno de Brasil a aprobar esta medida se encuentran de igual forma apoyadas en una situación de emergencia según la cual el gobierno brasileño, debido a la Ley 9313 de noviembre de 1996, estaba obligado a la distribución de medicamentos antirretrovirales a través del sistema público de salud*”.⁵

Lo ocurrido en Tailandia es un claro ejemplo de que las L.O. se usan en situaciones excepcionales. De acuerdo con las cifras que presentó “The Economics Bank of Effective AIDS Treatment: Evaluating Policy Options for Thailand” en un estudio realizado por el Banco Mundial, el primer caso de SIDA fue detectado en septiembre de 1984. Desde entonces, más de un millón de tailandeses fueron infectados por el VIH; de aquellos más de 400.000 habían muerto en el 2004 y para este año 572.500 tailandeses vivían con SIDA. Entre su población, aproximadamente 49.500 desarrollaron enfermedades relacionadas con el VIH. Se estimó que 19.500 nuevas infecciones ocurrían en el 2004 (comparado con 143.000 nuevas infecciones en 1990 y 23.676 nuevas

⁴ Véase Ministry of Health of Brazil.
<http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id149062>

⁵ Ministerio de Salud Pública de Brasil, Programa Nacional sobre las ETS y el SIDA, Oficina de Prensa. Acceso 14 de junio de 2007. Disponible en www.aids.gov.br

infecciones en el 2002). Del total de infectados se calculó que existían unos 20.000 niños y niñas.⁶

A principios del 2007, el Gobierno de Tailandia ya había concedido L.O.; el 26 de enero, autorizó la importación del *Bisulfato de Copidogrel*, utilizado para tratar enfermedades cardiovasculares y el 29 de noviembre de 2006, para el compuesto contra el VIH *Lopinavir* y *Ritonavir* así como para la combinación de *Lamiduvina* y *Zidovudina* o *Tenofovir* y *Emitricitabina*⁷.

Malasia e Indonesia también respondieron con L.O. frente a circunstancias de extrema urgencia o de emergencia nacional similares a las de Tailandia.

En los países menos desarrollados sucede exactamente lo mismo, las L.O. son una forma de enfrentar emergencias nacionales o situaciones de extrema urgencia relacionadas con la salud pública.

El continente africano afrontó y enfrenta aún graves problemas de salud pública. Existían en los inicios de este siglo más de 40 millones de personas infectadas con VIH/SIDA, de las cuales el 70% estaban en África. De igual forma, otras enfermedades como la tuberculosis, la tripanosomiasis africana y la malaria presentan también cifras alarmantes con crecimientos muy elevados.

⁶ Véase Intellectual Property Wach <http://www.pi-watch.org/weblog/index.php?p567&print 1>

⁷ Véase el informe oficial “Facts and evidencies on 10 burning issues related to the government use of patents on three patented essential drugs in Thailand. Documento to support strengthening of social wisdom on the issue of drug patent” (Datos y pruebas de 10 temas de vital importancia relacionados con el uso de patentes por parte del gobierno de tres medicamentos esenciales patentados en Tailandia. Documento destinado a respaldar el fortalecimiento de la sabiduría social en materia de patentes de medicamentos).

Por ejemplo, en Botsuana, el 35% de las mujeres embarazadas son seropositivas y más del 40% de los jóvenes entre 20 y 34 años están infectados. En el 2003, 700.000 niños contrajeron VIH/SIDA. En Kenya, más del 50% de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes con SIDA. Durante la primera década de este siglo el SIDA matará más personas en el África subsahariana que todas las guerras del siglo XX.⁸

El 21 de septiembre de 2004, El Ministerio de Comercio, Negocios e Industria de Zambia otorgó licencia obligatoria No. CI 01/2004 a los medicamentos *Lamivudine*, *Stavudina* y *Nevirapina*. El número de infectados con VIH en Zambia para el 2003 estaba calculado en alrededor de 917.718 zambianos, de los cuales un número desconocido sufría un cuadro de VIH totalmente desarrollado. El total de fallecimientos ascendía a 835.904 y cerca de 750.504 niños se encontraban huérfanos a causa de la enfermedad. Por estas razones la situación fue reconocida como “emergencia nacional”. Bajo estas condiciones de salud pública e interés nacional, Zambia expide la L.O.⁹

Este es un análisis muy resumido y sistemático que advierte las condiciones que justificaron la concesión de L.O. a nivel mundial. Viendo la experiencia de lo sucedido en los países desarrollados, en los países en desarrollo y en los menos adelantados, solo podemos reiterar, repetir, reafirmar que este mecanismo se utiliza para enfrentar situaciones excepcionales como emergencias nacionales o circunstancias de extrema urgencia o por interés público derivado de tales situaciones de excepción.

En el caso de las L.O. que concedió el Estado ecuatoriano, debieron detallarse cuales son estas razones excepcionales

⁸ Véase Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA. Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2004. Ginebra: ONUSIDA, 2005.

⁹ Véase <http://www.cptech.org./ip/health/c/zambia/zcl/html.digital> text Licence No. CL01/2004.

(emergencia nacional, extrema urgencia o interés público derivado de aquellas situaciones excepcionales) que justificaron legalmente su concesión.

3. Requisitos legales para que operen las L.O. Razones de interés público y el interés público *per se*.

Este tipo de limitaciones extraordinarias al derecho de patente concedido o en trámite son por naturaleza de aplicación restrictiva y están delimitadas por los Artículos 31 y 31 bis del Acuerdo ADPIC y su aplicabilidad en los países de la Comunidad Andina se encuentra delimitada por los Artículos del 61 al 69 de la Decisión 486¹⁰.

El Artículo 31 del ADPIC bajo el título que habíamos anotado “*Otros usos sin autorización del titular de la patente*” determina expresamente que cuando un Miembro permita otros usos (diferentes a los del Artículo 30) de la materia protegida por una patente deberá necesariamente observar puntales requisitos. Veamos:

“Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos (...) de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;

b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos

¹⁰ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;

c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y...”

(Énfasis y subrayado añadidos)

Resumiendo, los requisitos fundamentales que debemos cumplir los países Miembros del Acuerdo ADPIC para conceder L.O. son los siguientes:

- a) La L.O. se considerará en función de las circunstancias propias, es decir, necesariamente deben existir tales condiciones y su duración estará supeditada a las circunstancias que la motivaron;
- b) Para que opere una L.O. es necesario que se haya tratado de obtener autorización del titular de la patente en condiciones razonables y en un plazo prudencial; y,
- c) Se puede eximir esta obligación en casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia o en los casos de uso público no comercial.

Las solicitudes de L.O. presentadas en Ecuador, en términos generales, no cumplieron ninguno de estos requisitos. En nuestro país nunca se presentaron las circunstancias propias que justifiquen la concesión de una L.O.; al contrario, lo que sí encontramos es el afán de lucro de los solicitantes de tales L.O. y el ánimo de beneficiarse de trabajo y esfuerzo ajenos. Luego de un análisis de los procesos tramitados en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI (ahora el

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI) no se encontraron en los expedientes evidencia de que los solicitantes hayan realizado acercamientos con las empresas titulares de las patentes requiriendo la autorización para explotar las invenciones protegidas y menos aún se han hecho evidentes las circunstancias excepcionales reflejadas en casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia a las que nos hemos referido anteriormente. En resumen, nunca existió interés público no comercial.

Cabe aclarar que en casos de “interés público” no existe un tercero involucrado en una posible negociación (interés privado). El interés público es del Estado como es lógico y es, además, “no comercial”, contrario al interés privado que es eminentemente comercial y con afán de lucro, lo que implica en consecuencia beneficiarse del esfuerzo y trabajo ajenos, tal como hemos indicado.

Las solicitudes de licencia obligatoria presentadas en Ecuador (en formulario creado para el efecto por el IEPI, hoy SENADI) se fundamentan —porque así lo exige tal formulario— en el Artículo 65 de la Decisión 486 y también en el Decreto Presidencial 118¹¹ que declara “de interés público el acceso a medicinas” (sobre este Decreto haremos algunas puntualizaciones más adelante).

La Decisión 486, en su Artículo 65, pretende aplicar en los países miembros de la Comunidad Andina la legislación del Acuerdo ADPIC que hace referencia precisamente a la situación antes descrita, es decir, cuando el solicitante de la L.O. no requiere de negociación previa con el titular de la patente debido a la existencia de razones excepcionales o circunstancias de excepción.

Esta decisión, en armonía o no con el Acuerdo ADPIC, requiere de **razones** de excepción no solo relacionadas a

¹¹ Emitido el 23 de octubre de 2009.

emergencia, seguridad nacional o uso público no comercial, tal como restrictivamente exige la norma multilateral del ADPIC, sino además permitiría la concesión de L.O. cuando existan además **razones** de “interés público”. Sin embargo, este concepto no puede ser entendido independientemente del contexto y espíritu de la norma. Debe necesariamente estar inmerso o debe ser comprendido en relación a las razones o circunstancias excepcionales de emergencia o seguridad nacional o cualquier otra circunstancia de extrema urgencia. Es decir, las “RAZONES de interés público” a que hace referencia la Decisión Andina necesariamente deben ser razones de excepción o circunstancias excepcionales; jamás el “interés público” puede corresponderse con el “interés privado” de un tercero que pretende enriquecerse a costa del esfuerzo y trabajo ajenos. Reiteramos, “interés público” no puede entenderse como ánimo de lucro de cualquier privado que pretende se desconozcan los derechos del titular de una patente, así sea de forma temporal.

El interés público en este contexto necesariamente debe estar relacionado a situaciones de excepción. El entenderlo de otra manera haría que desvirtuemos las normas del ADPIC y de la Decisión Andina sobre L.O., con lo cual estaríamos anulando y echando por piso el sistema de patentes de invención en nuestro país. Sobre este punto trataremos más adelante.

Si las licencias se solicitaron, como en efecto se hizo, fundamentadas en el Artículo 65 de la Decisión 486, es necesario que se configure “mediante una declaratoria del País Miembro la existencia de RAZONES de interés público (i) de emergencia o (ii) de seguridad nacional (iii) y sólo mientras esas razones permanezcan”; es por ello que el Artículo 65 al que hemos referido lleva por título “Licencia obligatoria por RAZONES de interés público” (énfasis, subrayado y mayúsculas nuestros).

Veamos el Artículo 65 de la Decisión 486:

*“**Artículo 65.-** Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria...”*

(Énfasis y subrayado nuestros)

La legislación nacional recogida en el Artículo 314 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación - COESC¹² complementa el marco legal andino exigiendo necesariamente que para la concesión de la L.O. por razones de interés público deberá existir previamente una *“declaratoria por decreto ejecutivo o resolución ministerial DE LA EXISTENCIA DE RAZONES de interés público, de emergencia o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan”* (Mayúsculas, énfasis y subrayado nuestros). Es por ello que el Artículo indicado lleva el título de “Declaratoria y alcance de la licencia obligatoria otorgada por **razones** de interés público” (Énfasis añadido). Adviértase que la posible L.O. no es por “interés público” como superficial y equivocadamente se puede entender, es por determinadas RAZONES de excepción que obviamente como consecuencia serán de interés público.

Veamos el Artículo 314 del COESC:

“Artículo 314.- Declaratoria y alcance de la licencia obligatoria otorgada por razones de interés público.- Previa declaratoria por decreto ejecutivo o resolución ministerial de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional y, sólo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrá, en cualquier momento y sin necesidad de negociación previa con el titular de la patente, disponer el uso público no comercial de una invención patentada por una entidad gubernamental o un contratista, o someter la patente a licencia obligatoria...”

(Énfasis y subrayado nuestro).

¹² Publicado en el Registro Oficial N° 899, publicado el 9 de diciembre de 2016.

Reiteramos, la declaratoria a la que hace referencia la norma es de la “existencia de razones de interés público”. No exige la disposición legal citada la declaratoria del interés público, y es obvio que no lo haga ya que el interés público siempre existe, no requiere declaratoria de ningún tipo como veremos más adelante.

Entonces, en este punto del análisis veamos cuáles son esas razones que expresamente requiere la Decisión 486 y el COESC y que han sido expuestas y explicadas por los solicitantes para justificar el “interés público”, la emergencia o la seguridad nacional. Dicho de otra manera, cuál es la causa o la razón que justificaría una declaratoria de “interés público”, e incluso vamos más allá, la legislación exige además un decreto ejecutivo o una resolución ministerial que pongan de manifiesto estas razones de excepción.

En las solicitudes presentadas y en las L.O. que se concedieron, no existieron razones o causas, y tampoco existieron decretos ejecutivos o incluso resoluciones ministeriales.

“Razón” según la Real Academia Española (RAE) en una de sus acepciones es “*el argumento que se expone en respaldo hacia una determinada cosa, el motivo o causa*”. Entonces, lo que la legislación exige es la causa o motivo que justifiquen un declaratoria de interés público, no el interés público en sí mismo. El “interés público” es consecuencia de la existencia de las razones que lo motivaron, es el efecto producido por una causa y es esta la que precisamente es exigida por la legislación en forma expresa.

Tanto la Decisión 486 como el COESC exigen expresamente como requisito *sine qua non*, las razones, la causa o el motivo de excepción que trae como consecuencia el interés público; reiteramos, la normativa citada, como es lógico, no exige la consecuencia, no exige el efecto, no exige el resultado, es

decir, no exige el interés público, exige las razones, el motivo o la causa que trae como consecuencia el interés público.

Y esto tiene una lógica muy simple. No se puede exigir el interés público porque este interés no puede ser determinado por decreto. El interés público de hecho existe y no requiere una declaratoria de ningún tipo (pública o privada) para su existencia. El hacerlo, tal como lo hace el Decreto Presidencial 118, resulta ocioso, una verdad de perogrullo. Declararlo vía decreto, resolución, acuerdo o mediante cualquier instrumento jurídico sería “llover sobre mojado”. Imaginemos un decreto que declara de interés público el acceso a la educación en el Ecuador, o de interés público el acceso a la justicia o el acceso a medicinas o a la salud. Todos estos derechos están ya garantizados en la Constitución de la República, por tanto, son de hecho de interés público. Resulta entonces inútil e impráctico el reiterar tal derecho en una norma jerárquicamente inferior y que, además, está enmarcada en lo más bajo de la pirámide jurídica de Kelsen cuando la norma más alta de la pirámide ya la ha garantizado.

Dicho de otra manera, el Decreto Presidencial 118 que declara de interés público el acceso a medicamentos no tiene ni puede tener ninguna aplicación práctica ya que la Constitución garantiza ese derecho y, en consecuencia, el interés público en dicho acceso no está determinado por tal decreto sino por las normas constitucionales que hacen referencia a la salud y al acceso a medicamentos¹³. El interés público en el acceso a medicamentos existe, no requiere de una declaratoria gubernamental para activar su existencia.

No obstante lo dicho sobre la existencia de interés público, los requisitos que exige la Decisión 486 y el COESC no apuntan al interés público *per se*, exigen más bien una declaratoria de las RAZONES que dan su origen o requieren necesariamente de una CAUSA que genera como consecuencia tal interés y

¹³ Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 449 el 20 de octubre de 2008.

nunca este interés por sí mismo, tal como equivocadamente lo hace el Decreto Presidencial 118.

En los procesos analizados en los que se concedieron L.O. por parte del IEPI, contrario a lo que la Decisión 486 y el COESC exigen expresamente, las solicitudes de L.O. e incluso las resoluciones de concesión de tales licencias no se sustentaron en una DECLARATORIA DE LA EXISTENCIA DE RAZONES de interés público, sea un decreto o sea un acuerdo ministerial o incluso —con una flexibilidad inusual y cuestionable— una resolución de algún Ministerio que ponga de manifiesto esas razones excepcionales que podrían ser catástrofes naturales, guerras, pandemias, epidemias, entre otras.

La existencia de esas razones no ha sido determinada expresamente y no se encuentra detallada en ningún instrumento legal en tales procesos tal como expresamente lo requiere la Decisión 486 y el COESC.

Equivocada e ilegalmente el Gobierno anterior entendió que el Decreto Presidencial 118 podría ser el soporte para conceder este tipo de L.O., por ello incluso se lo incluye en los formularios de solicitud de L.O.; sin embargo, este Decreto no es el instrumento legal que la Decisión 486 y el COESC exigen; en primer lugar, porque el referido Decreto no menciona o advierte la existencia de razones de interés público, no detalla cuáles son esas circunstancias especiales y particulares que son la causa determinante para la declaratoria de interés público; y, en segundo lugar, porque el Decreto es permanente, contrario a lo que la ley expresamente exige, esto es, la temporalidad de las razones que justifican el interés público y la temporalidad de la posible L.O.; es por ello que la legislación referida exige expresamente que las L.O. se concederán únicamente mientras esas razones excepcionales permanezcan.

Lo que la ley exige es determinar la causa (existencia de razones) no la consecuencia (el interés público), es decir, la ley requiere, expresamente, que se declaren (a través de decreto, acuerdo o resolución ministerial) cuáles son las razones que justificarían el interés público por parte del Estado, no lo que hace equivocada e ilegalmente el Decreto Presidencial 118, esto es, “declarar de interés público el acceso a medicinas” —algo por demás básico, lógico y obvio—, sin mencionar o advertir ninguna causa, ninguna razón o circunstancia de excepción que justifique la declaratoria tal como la lógica, la razón y la ley **EXPRESAMENTE** lo exigen.

Si se pretende entender que el Decreto Presidencial 118 cubriría las exigencias de la Decisión y la ley, llegaríamos al absurdo de que la razón o razones para determinar el interés público sería el interés público declarado mediante decreto. Esto sería, por decir lo menos, irracional, incoherente, insensato, descabellado, ilógico, disparatado e inadmisibles.

El Decreto Presidencial 118 es un instrumento sin ningún rigor ni valor legal; podría entenderse como una declaración de principios, idéntica a cualquier otro decreto que declare de interés público el acceso a la educación, o que se declare de interés público el acceso a la justicia; todos estos son derechos que ya están consagrados en la Constitución y las leyes y que no hace falta ninguna otra norma o pronunciamiento por parte del Estado para que sean reconocidos y garantizados o entendidos de esa manera.

En estos procesos de L.O., en la práctica, y desde un punto de vista estrictamente jurídico, daría exactamente lo mismo que el Decreto Presidencial 118 exista o no existiera; este no es el instrumento legal que la Decisión 486 y el COESC exigen previo a la concesión o denegación de una L.O.

En conclusión, lo que la legislación requiere en forma expresa y categórica es un decreto o resolución ministerial que declare la existencia de razones de interés público y son estas las

causas que generan, como consecuencia o como efecto, el interés público en un país. Por ello es que las mismas normas citadas exigen también expresamente que el sometimiento de la patente a L.O. se hará “sólo mientras las indicadas RAZONES permanezcan”, por tanto, una declaratoria general de interés público, sin especificar causas o razones y sin determinar claramente plazos o tiempo no puede ser jamás el instrumento que la ley requiere para este efecto.

La autoridad debió verificar en los expedientes si se encontraba el decreto o la resolución ministerial que la ley expresamente exige, debido a que estos instrumentos son condición necesaria para la concesión de la L.O. solicitada.

Si se llegara a entender al Decreto Presidencial 118 como el fundamento que la ley requiere para la concesión de L.O., significaría que en Ecuador tendríamos un sistema de patentes de invención para tecnología que no sea farmacéutica, y otro verdaderamente limitado —un sistema mínimo de protección y de incentivo, un sistema *sui géneris* y obviamente contrario a todos los compromisos internacionales asumidos en acuerdos y tratados internacionales— para patentes de fármacos.

Las patentes farmacéuticas se concederían en Ecuador por el tiempo determinado en la ley; sin embargo, estas estarían siempre condicionadas a que en cualquier momento se presente una solicitud de L.O. cuya concesión estaría garantizada por el Decreto Presidencial 118. Dicho de otra manera, las patentes farmacéuticas en Ecuador garantizarían derechos exclusivos y excluyentes a su titular por 20 años, excepto cuando amparados en el Decreto Presidencial 118 algún tercero, con afán de lucro, requiera una L.O. “por razones de interés público”. Recordemos que este Decreto es permanente, siempre está allí disponible para quien lo requiera, y es, además, la RAZÓN o causa del interés público sin que en realidad ponga de manifiesto ninguna RAZÓN, ninguna causa, ni situación alguna de excepción temporal que

justifiquen tal interés que está, de hecho, declarado en el mencionado Decreto a perpetuidad.

Entender así el Decreto Presidencial 118 desvirtuaría el sistema de patentes en el Ecuador, sería discriminatorio y obviamente contrario al Acuerdo ADPIC, a la Decisión 486 y al propio COESC.

De existir eventualmente un próximo proceso de L.O., el SENADI tiene la oportunidad de aclarar la equívoca e ilegal interpretación que ha venido realizando de esta normativa y aclarar, además, el verdadero alcance de esta institución jurídica. El hacerlo garantizaría, de ahora en adelante, la seguridad jurídica que el sistema de patentes, desde hace aproximadamente una década, reclama con urgencia.

Quito, 31 de julio de 2019.

Artículo

**DERECHO DE LA COMPETENCIA,
PROPIEDAD INTELECTUAL Y
COMPETENCIA DESLEAL**

**¿RIVALIDAD O
CONVERGENCIA?**

Por Javier Freire Núñez

Javier Freire Núñez

Abogado por la Universidad Central del Ecuador, Magíster en Propiedad Intelectual por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Buenos Aires, Argentina (FLACSO), Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad de las Américas (UDLA) y candidato al Doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Experto en temas de propiedad intelectual y derecho de la competencia con enfoque en competencia desleal. Ha sido Director Ejecutivo Subrogante y Director Nacional de Propiedad Industrial en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) hoy Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), de igual forma se desempeñó como Intendente de Investigación de Prácticas Desleales y Asesor de Despacho del Superintendente en la autoridad de competencia de Ecuador, Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).

Ha trabajado en dos organismos internacionales: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), Magistratura de la República de Ecuador en calidad de Asesor Técnico y en la Secretaria Técnica del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial (IBEPI) en calidad de becario. Realizó una pasantía internacional en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República de Argentina (INPI).

Coautor del Proyecto de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en lo referente al capítulo de Competencia Desleal, participó en los debates y elaboración del Proyecto de Ley del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. De la misma forma fue coautor del Proyecto de Reforma al Código Integral Penal en lo referente a las normas que sancionan las infracciones sobre marcas y derechos de autor.

Ha sido profesor de pregrado de las materias propiedad industrial y derechos de autor de la Universidad Metropolitana del Ecuador, profesor invitado por la Universidad Nueva Granada (Bogotá-Colombia) para cursos de propiedad intelectual y en el V Congreso Internacional de Derecho Privado.

Becario de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de las Naciones Unidas (UNITAR) y de las maestrías a las que ha asistido; autor de diversos artículos publicados en libros y revistas de propiedad intelectual y derecho de la competencia; y, expositor en congresos, seminarios y cursos, tanto internacionales como nacionales.

DERECHO DE LA COMPETENCIA, PROPIEDAD INTELLECTUAL Y COMPETENCIA DESLEAL ¿RIVALIDAD O CONVERGENCIA?

Javier Freire Núñez

Palabras clave:

competencia desleal, propiedad industrial, convergencia entre la propiedad intelectual y el derecho de competencia, libre competencia. consumidor, interés general

Key words:

unfair competition, industrial property, convergence between intellectual property and competition law, free competition. consumer, general interest

Resumen:

El presente trabajo explica en base a varios conceptos y análisis de casos internacionales y ecuatorianos la teoría de que, las materias de derecho de competencia, propiedad intelectual y competencia desleal poseen convergencias que han resultado siendo una tarea sensible para las autoridades encargadas de la aplicación de las normas que regulan las materias descritas. De igual forma traza un paralelo con la actuación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a la hora de explicar conceptos sobre los actos de competencia desleal en relación a los intereses que persiguen los operadores económicos, consumidores y usuarios y el Estado (interés común o general), esta aproximación finaliza concluyendo la posibilidad de que, en Ecuador se considere la posibilidad de

instituir una autoridad que tenga competencia para de conocer, resolver y sancionar actos que afecten a la libre competencia, competencia desleal y propiedad intelectual.

Abstract:

The present work explains, based on several concepts and analysis of international and Ecuadorian cases, the theory that, the matters of competition law, intellectual property and unfair competition have convergences that have proved to be a sensitive task for the authorities responsible for the application of the norms that regulate the matters described. Similarly, it draws a parallel with the actions of the Court of Justice of the Andean Community in explaining concepts about acts of unfair competition in relation to the interests pursued by economic operators, consumers and users and the State (common interest or In general), this approach concludes by establishing the possibility that, in Ecuador a legal authority undertakes the responsibility to acknowledge, resolve and sanction acts that affect free competition, unfair competition and intellectual property is studied.

1. Introducción

Como primera impresión pareciera que la propiedad intelectual (PI) y derecho de la competencia son dos materias totalmente opuestas y distintas¹; sin embargo, en las esferas académicas se han presentado tesis que hablan sobre la estrecha relación entre ellas², justificadas en la casuística, derivada de las distintas decisiones de autoridades nacionales competentes.

¹ D. G. Goyder, *EC Competition Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 261. Roger Sadbury and Katherine Holmes, *Intellectual Property Rights and European Competition Law*, *International Company and Commercial Law Review*, 1994, 5 (2), p. 43.

² Dominique Brault, *Politique et Pratique du Droit de la concurrence en France*, *Droit des Affaires*, L.G.D.J., París, 2004, p. 45.

Ahora bien, si tomamos distancia y adoptamos una visión sistémica veremos que el aparente divorcio entre ambas materias no es tan preciso ya que sus puntos de contacto son muchos y en ocasiones complejos, lo que obliga a realizar un análisis caso por caso.

Quizás, hasta podamos hablar de una especie de convergencia. Las normativas de PI y de derecho de la competencia son necesarias y complementarias puesto que, persiguen un fin en común; esto es, la creación de eficiencias —al menos una “*pareto óptima*”³— en los mercados (transparencia, investigación, desarrollo e innovación) que redunden en beneficio de la sociedad —*interés general*— en el marco de lo que se llama economía del conocimiento, caracterizada por la revalorización de este último como fuente de riqueza. Pero no cualquier información es valiosa, tan solo aquella útil y que pueda ser objeto de transacción (activos intangibles). Sin embargo, la apuntada convergencia no significa que la relación entre normas de PI y competencia esté libre de roces y de áreas grises.

De esta forma se hará una aproximación para describir, a grandes rasgos, las exigencias que impone el Derecho de la Competencia a los empresarios en el desarrollo de su actividad económica. Exigencias que, como veremos, son diferentes en función de los dos subsectores que lo integran, que son la Libre Competencia y la Competencia Desleal. De esta forma también, habrá que exponer las líneas generales de la PI que es precisamente la materia cuya relación con el derecho de la competencia se trata de determinar. Obligándonos a analizar la

³

El concepto está relacionado con estudios de eficiencia económica y distribución del ingreso y establece como eficiente aquella situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más individuos en un sistema sin perjudicar a otros. En otras palabras dada una asignación inicial de bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás. Pareto: "*Cours d'économie politique*", generalmente referido como "*Manuel d'économie politique*" (París, 1909).

naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y las razones por las que se prevén estos derechos en el ordenamiento jurídico. Finalmente, estaremos en condiciones de determinar las “aparentes” relaciones que existen entre la propiedad intelectual, de un lado, y la libre competencia y la competencia desleal, de otro.

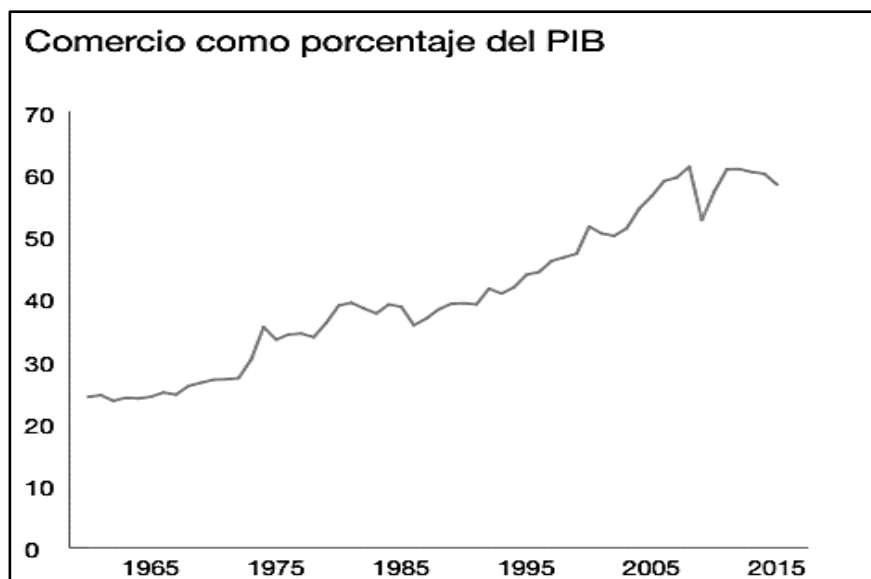
Por tales razones hoy más que nunca el estudio de esa relación o diferencia adquiere preponderancia y requiere de mayor atención de parte de las instituciones públicas, de los abogados y de los operadores económicos. Si nuestras economías emergentes quieren subirse al tren de la innovación habrá que tomar en cuenta este desafío. El presente trabajo pretende dar un acercamiento a esta compleja, naciente e intrigante cuestión dando una mirada a la legislación ecuatoriana.

2. La propiedad intelectual: naturaleza de los derechos

La propiedad intelectual en su conjunto, consecuencia de una evolución histórica en el ámbito tecnológico e industrial, engloba hoy en día un número creciente de materias y actividades principalmente económicas, es así que el comercio mundial es el que, crece más rápido que la producción mundial (ver Gráfico N° 1) como lo demuestra el reciente “*Informe Mundial sobre Propiedad Intelectual*” publicado en el año 2017 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

[Gráfico en la siguiente página]

Gráfico N° 1: El comercio mundial crece más rápido que la producción mundial

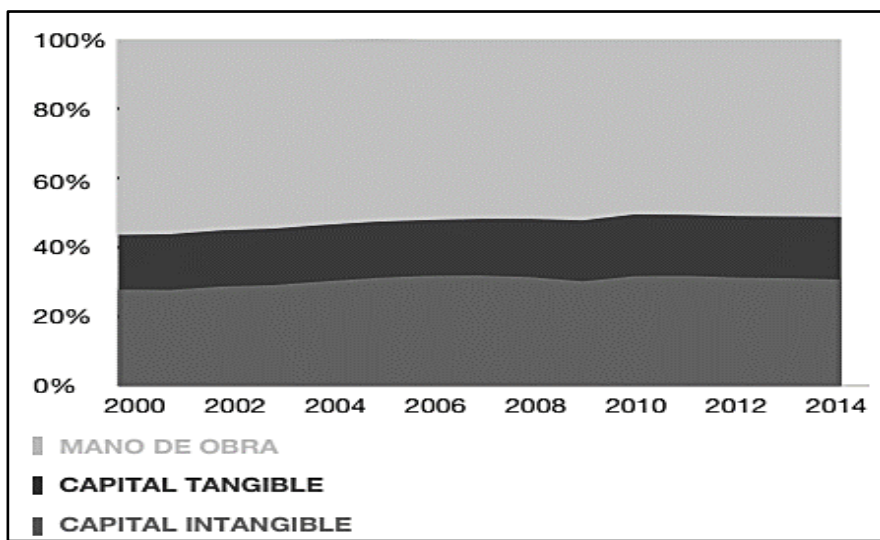


Fuente: OMPI < www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_944_2017.pdf >

Desde este contexto, todas las esferas del comercio desde la agricultura hasta las tecnologías más sofisticadas (biotecnología), incluyendo la producción de medicamentos, microchips, software tienen vinculación con la propiedad intelectual y el derecho de la competencia como consecuencia de la mencionada evolución los intangibles han pasado a representar el doble del capital tangible respecto a los porcentajes de los ingresos atribuibles a los tres factores de producción de todos los productos manufacturados y vendidos en todo el mundo desde 2000 hasta 2014 (ver Gráfico N° 2).

[Gráfico en la siguiente página]

Gráfico N° 2: El capital intangible captura más valor que el capital tangible



Fuente: OMPI < www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_944_2017.pdf >

Desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al titular la exclusividad “monopolio” de utilización, goce o aprovechamiento económico y, por consiguiente, la posibilidad de ser transada en el mercado. Este privilegio o derecho le permite legalmente excluir o limitar a terceros del uso de un bien o servicio protegido por alguna de las categorías de propiedad intelectual.

Ello, sin embargo, tiene no sólo una especie de limitación temporal sino además una limitación en el ámbito territorial. La protección otorgada a un titular de un derecho de propiedad intelectual queda generalmente resguardada en aquellos Estados o territorios donde se ha solicitado la protección, esto se da en el caso de las patentes y marcas; en lo referente al derecho de autor la exclusividad puede llegar a ser extraterritorial.

Los derechos propiedad intelectual pueden constituir un premio para la generación de innovación y la creatividad expresada en los derechos de su titular para gozar de ciertos actos exclusivos relativos principalmente a la producción y comercialización de un bien inmaterial a este aspecto tendría un fin utilitarista. Este incentivo en términos deseables constituye una motivación para los innovadores y creadores a la hora generar nuevas o mejoradas ideas que se traduce por su naturaleza en una contribución de acceso y disfrute para la sociedad, creando además estímulos necesarios para contribuir a la generación y difusión del conocimiento y al mismo tiempo facilitar la transferencia y difusión de tecnología.

Es necesario recordar que no toda la propiedad intelectual está necesariamente condicionada o relacionada con la creatividad o la innovación. De hecho en algunos casos se protege principalmente la inversión económica necesaria para establecer, organizar y facilitar el acceso a determinada información o las características que hacen a un producto de una determinada región, por ejemplo, distinguirse como una denominación de origen (Tequila de México, Café de Colombia, Cacao Arriba de Ecuador, etc.).

3. Derecho de la competencia. Submaterias de libre competencia y competencia desleal

Empezaremos con manifestar que el objeto principal de la teoría económica es conocer la forma en que se comportan los empresarios y consumidores, dentro de la dinámica de mercado.

Los consumidores demandan necesidades de distinta naturaleza y complejidad (*e.g.*: alimento, vestido, transporte, comunicación, etc.). La manera más óptima de satisfacer sus necesidades, es adquiriendo bienes o servicios.

Obsérvese que las necesidades del consumidor son ilimitadas, mientras que los recursos para adquirir los bienes y servicios que las satisfarán son limitados. Este evento, condicionará la manera en que toma sus decisiones: el consumidor procurará satisfacer la mayor cantidad de necesidades que pueda, y de mejor manera, con la menor cantidad de recursos, por lo tanto, intentará conseguir más y mejor, por menos (ley de la demanda).

Por otro lado el comportamiento de las empresas proveedoras de bienes y servicios, se deriva de un primer fin que es el lucro, la obtención de un rendimiento o rentabilidad a partir de una actividad económica, para esto invierten una cantidad de recursos. Para las empresas será atractivo participar en mercados que ofrecen mejores oportunidades, a cambio de una menor inversión de recursos (ley de la oferta).

Competencia perfecta

Ahora bien el mercado no funciona exclusivamente por la dinámica entre empresarios; tampoco por la sola participación de los consumidores. El mercado será siempre una interacción entre oferta y demanda. Lo deseable será un gran número de empresas ofrezcan un mismo bien sin barreras que limiten tal participación, logrando un precio de equilibrio, es así que la oferta será tan amplia, que los consumidores, trasladarán su preferencia a las empresas que ofrezcan el producto al precio de equilibrio.

En esta relación es cuando se configura el objetivo directo y principal de las leyes de competencia, que es proteger y promover esa condición de **rivalidad** que debe operar entre los agentes participantes en el mercado que vaya en beneficio de satisfacer las necesidades de los consumidores. Sin embargo, se advierte el doble riesgo el primero es el que corren los empresarios cuando “rivalizan” entre sí para lograr atraer la mayor parte de clientela, estos en su gran mayoría no van a renunciar por el contrario optaran por eliminar, limitar o

falsear esa rivalidad, el segundo riesgo es la postura extrema y agresiva por la que, no se respeta regla alguna valiéndose de prácticas que sean ilícitas que pueden ser sorteadas con tal de asegurarse el éxito en el mercado.

Este criterio es también explicado por el profesor Fernández – Novoa, al manifestar que: *“la empresa, en cuanto constituye una actividad encaminada a la producción de bienes y servicios para el mercado, plantea al ordenamiento jurídico una doble exigencia: esta actividad debe ser desarrollada libremente y dentro de una atmósfera de licitud y lealtad. Para satisfacer esta doble exigencia es preciso instaurar un doble grupo de normas. El Derecho tiene que garantizar al empresario el libre ejercicio de su actividad. Y tiene también que defender la actividad del empresario frente a todos aquellos actos competitivos que ostenten el sello de la ilicitud o deslealtad”*⁴.

Entonces el Derecho de la Competencia engloba en la actualidad el conjunto de normas que observan esta doble exigencia para ser acogidas por los operadores económicos para que su actuar esté enmarcado en una actividad libre y leal, a su vez este Derecho se divide en dos materias: “Derecho de la Libre Competencia” (Libre Competencia), que es el sistema normativo que se encarga de hacer efectivo el principio de libertad de competencia; y el “Derecho sobre la Competencia Desleal” (Competencia Desleal) cuyo objeto es mantener la vigencia de los principios de la lealtad y licitud entre concurrentes en un mercado.

Sin embargo, las leyes de competencia persiguen fines adicionales. En la mayoría de países, el fin que persiguen las

⁴ Carlos Fernández-Nóvoa Rodríguez, *“Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos”*. Revista de Derecho Mercantil, No 95, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, España, 1965, pp. 7-40.

leyes de competencia, es proteger la eficiencia económica en los mercados⁵.

Es preciso señalar que la competencia desleal consiste en una actividad ilícita de tipo comercial o profesional; es también usada para describir una clase genérica de actividades comerciales que persigue la atracción y captación de clientela por medio de acciones reñidas a la buena fe, por tanto no es una “cosa” objetiva puesto que su análisis obedecerá a la aplicación caso por caso. Al respecto el profesor Baylos Carroza, expresa que es “...una actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes, que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones o a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial...”⁶.

Delimitados los conceptos y fines que persiguen las instituciones antes señaladas pasaremos a realizar una aproximación sobre el tratamiento que las diversas normas, jurisprudencia y autoridades competentes les dan a estas materias que a la postre desembocan en una aparente conciliación de sus postulados.

4. La coincidencia de los intereses protegidos por el derecho de la libre competencia y el derecho represor de la competencia desleal a la luz de la normativa ecuatoriana

Como ya se ha mencionado, el interés primordial que protege el derecho de la libre competencia es el sistema económico

⁵ Art. 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado de Ecuador; Art. 1 de la Ley de Promoción de la Competencia de Nicaragua; Art. 1 de la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de Costa Rica; preámbulo de la Ley 15/2007 de España; art. 1 de la Ley de Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras; Art. 2 de la Ley Federal de Competencia de México; entre otros.

⁶ Baylos Carroza, Hermenegildo, “*Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial. Propiedad intelectual, derecho de la competencia económica. Disciplina de la competencia desleal*”, Madrid, Civitas, 1993, p. 331.

general, o, dicho de otra manera, este derecho garantiza la libre competencia en cuanto que es la pieza institucional del sistema económico constitucional, al respecto la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008 superpone el interés general al particular dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos⁷, adicionalmente las políticas públicas que se implementen para garantizar los derechos como el de desarrollar actividades económicas⁸ busca la prevalencia del interés general sobre el particular⁹

Adicionalmente y en consonancia con los postulados del derecho de la libre competencia el Estado ecuatoriano impulsa

⁷ **Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008:**

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

(...)

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir”.

⁸ **Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008:**

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

(...)

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”.

⁹ **Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008:**

“Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

(...)

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto”.

y asegura un mercado transparente y eficiente fomentando una participación de los operadores económicos en igualdad de condiciones y oportunidades¹⁰, lo que se busca es asegurar la existencia de un sistema económico competitivo en aras del interés general. Como establece el Numeral 2 del Artículo 4 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado de 2011 (LORCPM) “2. *La defensa del interés general de la sociedad, que prevalece sobre el interés particular*”. De lo dicho se desprende que el interés protegido es, en última instancia, el interés general del Estado para mantener un sistema económico competitivo efectivo, lo que significa que el interés afectado es el interés público. Pero aunque este es el interés primariamente protegido, no es el único. También son tutelados los intereses de los otros participantes en el mercado: empresarios y consumidores. Que estos tres intereses están presentes en el derecho de la libre competencia es algo que no parece que pueda ser discutido, según se desprende de los preceptos de la Ley reguladora de la materia. Referencias explícitas al interés general como interés protegido por la normativa sobre la Libre Competencia se encuentra por ejemplo en los Artículos 4 (numeral 4), 26 y 28 de la LORCPM.

Al ser parte el Ecuador de la Comunidad Andina tiene como obligación la aplicación inmediata (aplicación directa) de las normas andinas; es decir, no requiere ratificación o convalidación alguna por parte del parlamento u otra autoridad nacional¹¹ lo cual significa además que sus normas deben guardar armonía con la legislación andina como así lo

¹⁰ **Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008:**

“Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley”.

¹¹ Hugo Gómez, *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino*, en Apuntes de Derecho Comunitario Andino, Editorial San Gregorio, Portoviejo, Ecuador, 2018, p. 51.

reseñamos en párrafos anteriores, al respecto la Decisión 608 “*Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina*”, en su Artículo 2 señala que ella tiene como objeto la protección y promoción de la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Andina, busca la eficiencia económica en los mercados y el bienestar de los consumidores. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) haciendo uso de sus atribuciones de interpretación de la norma andina dentro de la Interpretación Prejudicial No. 78-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018¹² ha recogido los tres intereses que persigue la Decisión 608 de la siguiente forma:

“El libre intercambio de bienes y servicios permite que el proceso competitivo genere eficiencia económica en los mercados, lo que beneficia a los consumidores, a las empresas y a los propios Estados. A los consumidores porque obtienen productos a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y en forma más accesible. A las empresas porque la presión competitiva las incentiva a mejorar sus niveles de competitividad, preparándolas para aprovechar los mercados ampliados originados por el libre comercio. Y a los Estados porque la mejora en competitividad de las empresas, así como la mayor inversión y comercio originados por la competencia, provocan más ventas e ingresos y, por tanto, más impuestos que convertidos en recursos públicos permiten una mejor provisión de infraestructura y servicios públicos”.

(la negrilla y subrayado fuera de texto)

Por otra parte, la tutela por el Derecho de la Libre Competencia del interés de los empresarios es consecuencia obligada del reconocimiento constitucional de la libertad de empresa que está atada al concepto de eficiencia en tanto la participación de los operadores económicos sea en igualdad de condiciones y

¹² Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018.

oportunidades en consecuencia también el objeto de la tutela de derechos está encaminada también a los “empresarios”.

En este sentido, es menester señalar que la Constitución garantiza el derecho a la seguridad jurídica (Artículo 82) siendo un principio adicional que refiere directamente al sector empresarial. Finalmente, que el derecho de la libre competencia tutela también el interés de los consumidores y usuarios es algo que se afirma en los Artículos 1, 7, 9 (numeral 3) y 26 de la LORCPM.

Tradicionalmente, no se discutía que el Derecho represor de la competencia desleal tutelaba el interés de los empresarios y el interés de los consumidores y usuarios. Pero la LORCPM añade un nuevo interés, a saber: el orden público y/o bienestar general “interés público” del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado.

En efecto, el tercer párrafo del Artículo 25 de la LORCPM, determina que: “La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización sino que se asume como cuasidelito de conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley”. Nótese que la ley no establece expresamente el orden en el que están jerarquizados dichos intereses (interés público o general, interés de los empresarios e interés de los consumidores y usuarios). Pues bien, mientras en el derecho de la libre competencia los tres intereses protegidos están jerarquizados en el mismo orden que en el que se acaban de reseñar, en el derecho de la competencia desleal, hay un interés, el público, que está en el primer nivel pero que no está presente siempre en todos los actos desleales sino solo en aquellos que falsean la libre competencia, y los otros dos en un segundo nivel, aunque en el mismo plano.

Las normas de competencia desleal en Ecuador, han tenido una evolución conforme a las nuevas realidades económicas, hasta antes de mayo de 1998 que se promulgó la Ley de Propiedad Intelectual, no existía un tratamiento directo de la competencia desleal; sin embargo, estaba considerada como un delito o cuasidelito conforme los Artículos 2241 y 2256 del Código Civil (1971), los actos o usos comerciales contrarios a los usos o costumbres honestos y que afecten o causen daño por la malicia o negligencia de otra persona era susceptible de acudir a la justicia para demandar una indemnización y reparación integral.

Con la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual (1998)¹³ se estableció la definición de competencia desleal, adicionalmente señaló varios actos de competencia desleal (secretos industriales o empresariales) insertos en el Libro IV (Artículos 284 al 287)¹⁴ esta norma fue producto de los

¹³ Ley 83. Publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de mayo de 1998.

¹⁴ **Artículo 284.-** Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. La expresión actividades económicas, se entenderá en sentido amplio, que abarque incluso actividades de profesionales tales como abogados, médicos, ingenieros y otros campos en el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio. Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional.

Artículo 285.- Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición

compromisos adquiridos por el Ecuador al ser miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) el cual adoptó el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)¹⁵ debidamente ratificado y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 977, de 28 de junio de 1996, dentro de los convenios que

o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle. Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot. Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.

Artículo 286.- Se considera también acto de competencia desleal, independientemente de las acciones que procedan por violación de información no divulgada, todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades económicas que consista o tenga por resultado: a) El uso comercial desleal de datos de pruebas no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos, agrícolas o industriales; b) La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal; y, c) La extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial en forma desleal.

Artículo 287.- Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o jurídica perjudicada podrá ejercer las acciones previstas en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares. Las medidas a que se refiere el inciso anterior podrán ser solicitadas también por asociaciones gremiales o de profesionales que tengan legítimo interés en proteger a sus miembros contra los actos de competencia desleal.

¹⁵ Conocido también por su acrónimo en inglés “TRIPS” por *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*.

lo integran se encuentra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el mismo que fue ratificado y publicado en el Registro Oficial No. 244 de 29 de julio de 1999, en el cual se conceptualiza y describe algunas prácticas desleales (Artículo 10bis).¹⁶

Posteriormente para el año 2000 en la esfera comunitaria (hoy Colombia, Perú, Ecuador y el Estado Plurinacional de Bolivia), Comunidad Andina (CAN), entró en vigor la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, ratificado por Ecuador el 2 de febrero de 2001 mediante publicación en el Registro Oficial No. 258, esta norma contiene un título XVI que regula “la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”. Dentro de este el capítulo I (Artículos 258 y 259) que establece una definición de competencia desleal, luego el capítulo II (Artículos 260 al 266) que trata sobre la protección de los secretos empresariales; y, por último el capítulo III (Artículos 267 al 269) las normas relativas a las acciones judiciales o administrativas para la represión de la competencia desleal.

16

“Artículo 10 bis (competencia desleal).- 1 Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.- 3) En particular deberán prohibirse: 1.- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2.- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3.- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiera inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos” De acuerdo con el Artículo 10 los miembros de la Unión tienen la obligación de establecer medios eficaces para la represión de estos actos. Véase en:

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P182_34724
(visitado el 31 de julio de 2019).

Actualmente la competencia desleal se encuentra definida en la LORCPM, publicada en el Registro Oficial Suplemento 555 de 13 octubre de 2011, por efecto de la derogación que se hizo a los Artículos 284 al 287 de la Ley de propiedad intelectual. Esta Ley establece una definición de competencia desleal (Artículo 25 y 26)¹⁷ e introduce varias prácticas (10 numerales) de competencia desleal (Artículo 27) que no se contemplaban en la Ley de Propiedad Intelectual, entre ellas: violación de normas (numeral 9), inducción a la infracción contractual

¹⁷ “**Art. 25.- Definición.-** Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras. Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional. La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización sino que se asume como cuasidelito de conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de conformidad con las normas del derecho común, así como la imposición de sanciones de índole penal, en caso de constituir delitos. Se aplicará las sanciones previstas en esta ley, siempre que la práctica no esté tipificada como infracción administrativa con una sanción mayor en otra norma legal, sin perjuicio de otras medidas que se puedan tomar para prevenir o impedir que las prácticas afecten a la competencia. La protesta social legítima, en el ámbito exclusivo de esta Ley, no será, en ningún caso considerada como boicot.

Art. 26.- Prohibición.- Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la presente Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios. Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia”.

(numeral 8), prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores (numeral 10). Es preciso señalar la salvedad¹⁸ que hace la norma (Artículo 26 párrafo segundo) para determinar la competencia y tratamiento de los actos de competencia desleal, al respecto determina que: *“Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia”*.

De esta forma se han resuelto varios casos¹⁹ que han permitido un tratamiento más adecuado a la realidad y sobre todo

¹⁸ Esta salvedad fue advertida por el autor de este trabajo y fue tomada en cuenta por la Asamblea Nacional del Ecuador en las discusiones para la aprobación de la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado, de igual forma se acogió el pedido de reforma al Artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual el cual establecía una multa de hasta \$1.800 como sanción por actos de competencia desleal, de tal manera que se reformó el artículo de la siguiente forma: *“DISPOSICIONES REFORMATARIAS Y DEROGATORIAS 2. Artículo 339: Sustitúyase el artículo 339 por el siguiente: "Art. 339.- Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con la clausura del establecimiento de 3 a 7 días y o con una multa de entre quinientos (500) dólares de los Estados Unidos de América y cien mil (100.000) dólares de los Estados Unidos de América y, podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional”*.

¹⁹ Resolución No. 027 -2013-DNPI/GAL, Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Industrial, SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CÍA. LTDA. c/ empresa S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., en el caso la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la SCPM, resolvió en lo principal: *“Al ser los interesados estrictamente de carácter particular, pues no resultan restrictivos de la competencia y no vulnera el interés general del mercado en el sector de la venta de paquetes turísticos y boletos aéreos, esta Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales considera que no existen elementos que determinen la necesidad de abrir una investigación formal conforme lo prevé en el art. 56 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 ibídem, no habiendo mérito para la prosecución de la instrucción del procedimiento, ordena el archivo del expediente”*. Sin embargo, la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales resolvió: *“I.- ACEPTAR la*

dejando claras las competencias de cada autoridad a la hora de resolver estos conflictos, lo que redundará en algunas coincidencias entre las materias de competencia desleal y propiedad intelectual.

Por otro lado en el ámbito comunitario también se han señalado las coincidencias y límites en el tratamiento de actos desleales relacionados con propiedad industrial que incluso rebasa su tratamiento para poner límites a un excesivo proteccionismo que puede atentar inclusive contra el derecho de libre expresión “queja” de los consumidores frente a la calidad de los productos o servicios en este escenario pueden involucrar temas de carácter civil por afectación a la reputación de un operador económico por informaciones falsas o sin pruebas de su comportamiento en el mercado, que no solo puede ser ejercido por un competidor sino por el propio consumidor. Al respecto el TJCA, dentro de la Interpretación Prejudicial N° 294-IP-2015 de 26 de junio de 2017²⁰, ha manifestado:

“El titular de un signo distintivo si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, usen entre otros

tutela administrativa remitida mediante providencia de 11 de junio de 2013 con oficio de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; iniciada por Silvia Tatiana Pástor Barzallo, en su calidad de gerente general de SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CÍA. LTDA contra de Susana Lorena Tello Balcázar, Sonia Lorena Guerra Lomas en calidad de administradoras de la empresa S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. 2.- IMPONER LA MULTA DE USD 5000 CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a Susana Lorena Tello Balcázar y Sonia Lorena Guerra Lomas en calidad de administradoras de la empresa S&L LORENS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., la misma deberá ser cancelada en la Cuenta Corriente del Banco del Pacífico No. 742852-9 a nombre del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; y, posteriormente el accionado deberá canjear la papeleta de depósito en las oficinas del IEPI a fin de ser incorporado al proceso con el respectivo escrito”.

²⁰ Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3109 del 17 de octubre de 2017.

actos su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, las cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486...

(...)

Los consumidores, destinatarios finales de los bienes y servicios, tienen el derecho de formular quejas o reclamos respecto de la calidad de los productos adquiridos, o respecto de la idoneidad de la presentación de los servicios referidos. Estas quejas o reclamos, en algunos casos pueden conducirse a través de cauces formales, como por ejemplo a través de los procedimientos de protección al consumidor, pero también pueden conducirse a través de situaciones más informales, como sería el manifestar su disconformidad en su entorno familiar, social o laboral.

Precisamente, en ejercicio de su libertad de expresión, los consumidores pueden manifestar su disconformidad o insatisfacción respecto de bienes y servicios contratados, utilizando diversos canales informales, como la conversación entre amigos o vecinos, reuniones familiares, las redes sociales, etc.

Si el consumidor utiliza medios de comunicación masiva para manifestar su disconformidad, y con ello eventualmente daña la imagen de un operador económico, este puede utilizar los mecanismos legales que franquea la ley relativos a los casos de posible difamación o calumnia, de ser el caso, que, como es evidente, son mecanismos legales distintos a los que involucra una infracción de derechos marcarios.

Y es que no constituye un supuesto de infracción marcaria el hecho de que un consumidor final manifieste su disconformidad o insatisfacción respecto de un bien o servicio contratado. El consumidor final no es un operador económico, no es un competidor del titular de la marca.

Así las cosas, en caso de que un consumidor se considere engañado respecto de un producto adquirido o servicio contratado, bien podría presentar una denuncia o queja ante

las autoridades correspondientes o manifestar su insatisfacción por cualquier otra forma o medio, haciendo alusión a un determinado operador económico, sin que esto pueda considerarse un uso a título de marca o de una enseña comercial, destinado a confundir o con ánimo de lucro. Si el titular de una marca se sienta afectado en su prestigio o buen nombre por las declaraciones del consumidor, otros son los mecanismos legales conducentes a denunciar una eventual calumnia o difamación, atendiendo a la normativa interna de cada uno de los países miembros.”

Las fronteras entre las materias que protegen a los consumidores generan ciertas dudas por sus coincidencias en la protección y alcance las mismas que han sido aclaradas por la jurisprudencia del TJCA de igual forma por las decisiones de las autoridades competentes como ya se ha observado.

5. Convergencia entre la regulación de la propiedad intelectual con la libre competencia y la competencia desleal

La primera aproximación importante se enmarca en los fundamentos que cada una persigue en ese sentido y como ya se explicó anteriormente sin temor a equivocarnos diremos que las dos poseen sólidas explicaciones económicas, la propiedad intelectual concede derechos exclusivos sobre ciertas creaciones del intelecto humano las mismas que se justifican muchas veces por las inversiones que se realizan para desarrollar un nuevo producto en consecuencia un Estado concede la protección temporal («*monopolio*») o *ius prohibendi*, es decir no es un derecho absoluto por tanto se traduce en la libre disponibilidad de la tecnología una vez que se haya agotado su tiempo de protección²¹, esto con la finalidad de incitar al progreso tecnológico a través del desarrollo de nuevas o mejores tecnologías.

²¹ Mundialmente un invento es protegido por veinte años.

Se debe tomar en cuenta que, la utilización y goce de este derecho puede ser ejercido de manera abusiva y es cuando las instituciones de competencia ingresan al escenario para vincularse y solucionar las posibles distorsiones que se generen a partir de la utilización indebida de una patente, marca o derecho de autor se advierte además que existe la posibilidad de utilización indebida de estos bienes inmateriales que no estén amparados por el derecho de exclusiva ya sea por su vencimiento o porque la Autoridad competente en materia de propiedad intelectual haya decidido no conceder este derecho —*por tanto se consideran que se encuentra en el dominio público para su libre utilización*—, vale decir en los términos del Profesor Tulio Ascarelli no todas las creaciones intelectuales llegan a constituir bienes intelectuales²² Esta consideración se encuentra recogida en el Art. 9 numeral 17 de la LORCPM, la cual establece: “*El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y ratificados por el Ecuador y en la ley que rige la materia*”. Por lo tanto el derecho de propiedad intelectual es —bajo la óptica de la competencia económica— como cualquier otro: no es en sí pro o anticompetitivo. Es la forma en que es utilizado lo que puede ser tildado de ilícito bajo la legislación de competencia²³.

En fin, se puede decir que ambas disciplinas buscan proteger o promover un mayor número de ofertas o alternativas en el mercado, bien sea generando incentivos para la innovación o creatividad —*en el caso de la propiedad intelectual*— o bien

²² Ascarelli, T. (1970). *Teoría de la Competencia y de los Bienes inmateriales*. Barcelona Bosch.

²³ González de Cossio, F. (2010). *Competencia Económica y Propiedad Intelectual ¿Complementarios o Antagónicos?*, en *Propiedad Intelectual y Competencia Económica*, Editorial Porrúa, México, DF., 2010, p. 42.

Hugo Gómez, *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino*, en *Apuntes de Derecho Comunitario Andino*, Editorial San Gregorio, Portoviejo, Ecuador, 2018, p. 51.

buscando alternativas de sana competencia entre los oferentes —en caso de la libre competencia—. Esta interacción propiedad intelectual-competencia, dentro de sus justos límites y alcances, tiende a minimizar el impacto de los costos sociales. De esta manera, al menos en teoría, los beneficios agregados del sistema serían mayores que sus costos, justificando su existencia en términos económicos.

Una de las situaciones importantes para establecer el vínculo es la consideración del equilibrio entre los intereses generales (a corto plazo maximizar el acceso y a largo plazo incentivar la creatividad e innovación) y particulares (a corto plazo protección efectiva y a largo plazo recuperación de la inversión realizada para el desarrollo de un nuevo o mejorado producto o procedimiento). El logro de ese equilibrio es aún más difícil en el plano internacional que en el nacional la situación se agrava cuando se analiza esferas sensibles de la tecnología como es el caso de las patentes de productos farmacéuticos, donde puede existir una gran tensión como consecuencia de la necesidad de ofrecer incentivos para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y a la vez garantizar el acceso a medicamentos que culmina siendo el ejercicio de un derecho fundamental como es la salud pública.

A manera de ilustración se destaca el caso *Losec®(AstraZeneca)* que fuere resuelto en el 2012 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)²⁴ quienes dieron la razón a la Comisión Europea²⁵ e impusieron una multa de 52,5 millones de euros en contra de la transnacional AstraZeneca por haber excluido ilegalmente a varios

²⁴ Sentencia del TJ de 6 de diciembre de 2012, AstraZeneca AB y AstraZeneca plc contra Comisión, asunto T-321/05, ECLI:EU:C:2012:770. Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0457&lang1=es&type=TXT&ancre=>

²⁵ Decisión de la Comisión de 15 de junio de 2005, asunto COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca. Disponible en: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37507/37507_193_6.pdf

competidores productores de medicamentos genéricos, solicitando una extensión de la patente mediante la utilización del mecanismo de los llamados Certificados Complementarios de Protección, que permite solicitar una ampliación de la duración de la misma, hasta por cinco años para compensar el tiempo que transcurre entre la fecha de presentación de la solicitud de patente y su concesión por parte de la Oficina de Patentes. Adicionalmente retiró el registro sanitario en cuestión, *Losec*® esta ausencia impedía a las empresas potencialmente competidoras entrar al mercado ya que la entrada del medicamento genérico se realizaba con el sustento de los datos de prueba presentados por *AztraZeneca*.

Otro caso importante que se llevó adelante en la Oficina de Competencia Italiana (Autoridad Garante de la Concurrencia y el Mercado -AGCM-), resolvió el 27 de febrero de 2014, sancionar a las empresas *Novartis* y *Roche* con 92 y 90.5 millones de euros, respectivamente, por haber cometido prácticas anticompetitivas derivadas del acuerdo para excluir del mercado al medicamento *Avastin*® (€20), el mismo que era sustituto y más barato en comparación con *Lucentis*® (€700). El mencionado producto es utilizado en el tratamiento de degeneración macular, condición que comúnmente se da en los ancianos, así como en otros tratamientos para problemas graves de visión. El acuerdo pretendía desplazar la demanda del producto hacia el fármaco *Lucentis*®, cuyo precio como se anotó era considerablemente superior, mediante una distinción artificial planteada entre los dos productos. Para diciembre de 2014 la justicia italiana ratificó las sanciones impuestas.

En Ecuador se resalta la primera sentencia constitucional que trato una práctica anticompetitiva –competencia desleal– dentro del Proceso No. 024-09-SEP CC (R.O. No. 47, 15-10-2009), caso *PFIZER vs ACROMAX*. El caso se generó por la presunta infracción de la Patente de Procedimiento No. PI-99-1598 “citrato de sildenafil”, producto utilizado para la disfunción eréctil, se comercializaba bajo marca: *Viagra*®,

cuyo titular es la compañía PFIZER quien aducía que su competidor la compañía ecuatoriana ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARNACEÚTICO S.A., debía demostrar que el procedimiento para obtener el “citrato de sildenafil”, bajo su marca Max® era distinto al suyo, en ese sentido el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), estableció que el procedimiento para obtener el producto Max® era diferente al procedimiento empleado por PFIZER para su producto Viagra®. Sin embargo; a través de una medida cautelar emitida por un Juez de lo Civil se prohibió la comercialización e importación de Max® (cuyo precio era inferior al producido por PFIZER), impidiendo además que el Ministerio de Salud y la Agencia de Aduanas conceda los permisos y autorizaciones correspondientes para su comercialización e importación. Como respuesta a este bloqueo ACROMAX presentó una acción de protección ante el Pleno del Tribunal Constitucional, este mediante sentencia decidió aceptar la acción, dejando sin efecto los autos del Juez de lo Civil que prohibía la comercializar de Max®.

Los criterios principales de la sentencia estaban basados en la conservación de un —*status quo*— que permitió la existencia, consolidación y permanencia del monopolio de PFIZER, la acción cautelar ante el Juez de lo Civil podría ser solicitada para buscar un resultado que evidencia la práctica de competencia desleal por los efectos que producía, entre ellos: restringen la circulación de ciertos productos, paraliza la circulación del producto. Además se advierte que la Autoridad competente y especializada en la materia IEPI determinó que el procedimiento utilizado por ACROMAX era distinto al utilizado por PFIZER.

Los casos analizados dejan claro que las normas de propiedad intelectual y las del derecho de la competencia confluyen en el análisis puesto que se debe realizar un estudio de los conceptos como el derecho de patentes, determinar sus alcances y limitaciones para finalmente comprender la afectación que se podría generar en el mercado como la posible creación de

barreras de entrada artificiales, teniendo en cuenta que el perjuicio estaría además trasladándose a los consumidores quienes fueron privados de acceder a medicamentos a bajos costos.

6. Rivalidad y diferencias entre el derecho de propiedad intelectual y el derecho de competencia

Después de analizar la convergencia ahora nos interesa conocer las particulares diferencias entre ambos cuerpos normativos, como se reseña en el Cuadro 1 (ver abajo). Quizá la distinción principal entre las dos, radica en que, mientras la propiedad intelectual concede monopolios, el derecho de la competencia los combate. Vale la pena detenerse aquí para hacer una salvedad. Si bien los derechos de propiedad intelectual son monopolios legales, dicha situación fáctica no constituye *per se* una conducta anticompetitiva lo cual tampoco quiere decir que sean absolutos. Por ejemplo, una patente sobre una nueva droga concede un fuerte monopolio de explotación sobre el fármaco reivindicado (limitación del producto), pero de ello no necesariamente debe deducirse falta de competencia en el mercado respectivo, ya que dependerá o no de si existen productos sustitutos (*e.g.* otras drogas patentadas o genéricos con la misma acción terapéutica). Sin embargo, también es cierto que la agresiva defensa de una patente vigente puede bloquear cualquier esfuerzo de eventuales competidores para desarrollar una nueva droga o una mejora basada en el fármaco patentado, como se ilustró en el caso *Losec (AztraZeneca)* es que en patentes el monopolio de explotación es casi total, abarcando también las fases de ensayos clínicos y preclínicos (datos de prueba).

Cuadro N° 1

Derecho de competencia	Derecho de propiedad intelectual
Reduce precios	Limita el producto (reivindicaciones)
Produce más, oferta y demanda	Concede derechos exclusivos
Optimiza eficiencia y calidad	Estimula creatividad e innovación

Lo mismo no sucede con los bienes corporales (o privados, en terminología económica-no jurídica). La existencia de una empresa que produce cierto producto no le impide a un competidor instalar otra empresa con idéntico fin.

Entiendo que es la finalidad u objetivo de cada norma (la *ratio legis*) lo que determina estas y otras divergencias. Mientras que los derechos de propiedad intelectual buscan estimular la creatividad e innovación, el derecho *antitrust* trata de allanar el camino hacia la competencia (más o menos) perfecta o eficiente, indirectamente beneficiando a consumidores y competidores por la calidad de producto que consume u oferta. Es menester considerar que las autoridades de aplicación de cada institución actúan en distintos momentos y de distinta forma. Así, las oficinas de propiedad intelectual de marcas son más activas en la fase previa a la concesión –función registral- de un derecho de propiedad intelectual, el que después de pasar por una serie de fases será concedido (título) o denegado por intermedio de un acto administrativo debidamente motivado.

Mientras que, los órganos de aplicación de la legislación de Defensa de la Competencia actúan posteriormente, es decir después que los derechos de propiedad intelectual han sido concedidos y en relación a su uso (licencias tecnológicas, *joint ventures*, franquicias, licencias cruzadas, pools, patentes, etc.).

Esta situación, desde una perspectiva estratégica, otorgaría preponderancia a la actuación de las Oficinas de Competencia, que podrían verse tentadas a deshacer o limitar derechos de propiedad intelectual oportunamente concedidos mediante argumentos propios de la legislación *antitrust*. Pudiendo considerarse una función residual.

Es importante aclarar que este posible problema ha sido correctamente abordado por nuestra normativa respecto a los actos de competencia desleal y los conflictos generados en materia de propiedad intelectual en este sentido el segundo inciso del Artículo 26 de la LORCPM delimita la competencia del IEPI y de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM), al señalar que: *“Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia”*.

Por lo tanto, siguiendo este razonamiento, sería conveniente que las autoridades de competencia no se inmiscuyesen innecesariamente con derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, tan malo como el exceso es el defecto ergo, si la legislación *antitrust* no se aplicara para nada a derechos de propiedad intelectual las consecuencias para el progreso tecnológico, económico y social también serían nefastas. Aquí se rescata la jurisprudencia chilena en la cual sin entrar a discutir o arrogarse funciones de la Autoridad de propiedad intelectual se puede sortear ciertos problemas que se puedan generar por un abuso del derecho de marcas es así que en Sentencia N° 50/2007 31.01.2007 caso: “Executive Search”, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia manifestó: *“La conducta es desleal, porque su inscripción como marca se hizo a sabiendas de que era genérica y obstaculizaba el comercio”*, es decir, determino que la marca “Executive Search” es genérica dentro del mercado relevante que

comprende servicios de búsqueda y selección de ejecutivos y que por tanto podía coexistir con otras que estén dentro de este mercado relevante o presten los mismos servicios.

En el caso ecuatoriano de igual forma se ha preferido no realizar un análisis o cotejo marcario, sin embargo si se realizan reflexiones respecto a las características del bien o servicio con el objetivo de que la SCPM no sea sorprendida y se pretenda que se otorgue alguna prerrogativa a favor de quien desee arrogarse titularidad de productos de uso común, es así que en el expediente Nro. SCPM-IIPD-2014-05, resuelto el 13 de mayo de 2014 por la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, dentro del caso “BOMBON”, determinó que: *“De lo analizado, no deja de llamar la atención a esta Autoridad que mediante la defensa de la propiedad industrial antes referida, también se busque el reconocimiento de una supuesta exclusividad sobre los envases y empaques en que se comercializan los productos de las denunciadas. (...). no se evidencia que tengan registrados en el Ecuador, como diseños industriales o como marcas tridimensionales, los envases o empaques de sus productos relativos a una campana, un rectángulo, un corazón, o cualquier otra figura de uso común inapropiables en forma exclusiva por un solo competidor”*.

Siguiendo este raciocinio, el criterio para aplicar la legislación de libre competencia a la propiedad intelectual y viceversa, siempre debería ser restrictivo, ello debe ser así porque las autoridades de competencia o de propiedad intelectual, en general, carecen de la expertis necesaria. Si bien muchas oficinas de marcas y patentes tampoco pueden dar respuestas contundentes a temas tales como duración o alcance óptimo de tal o cual derecho de propiedad intelectual, sin duda se hayan mejor equipadas para ponderar y decidir ciertas cuestiones relativas a su área técnica. O zapatero a tus zapatos... Un principio de especialidad o subsidiariedad parecería ser el camino correcto. De esta manera se limitaría el riesgo de que un excesivo celo procompetitivo que termine afectando

negativamente los incentivos para los sectores más creativos e innovadores de una economía.

Esto no significa que las autoridades de la competencia tengan importantes roles que cumplir en relación con la propiedad intelectual, es el caso de la SCPM que tiene como atribución, absolver las consultas remitidas por el IEPI conforme a lo establecido en el Artículo 30 del Reglamento a la LORCPM, que en lo principal dispone: *“Presentada una denuncia por la presunta comisión de prácticas desleales ante la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual, dicha autoridad consultará a la SCPM (...) La absolución de la consulta tendrá efecto vinculante para la autoridad consultante. De determinar que no existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas (...) notificará a la autoridad consultante, la que sin más trámite dispondrá el archivo de la denuncia. De determinar que se discuten únicamente cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares y no podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores (...). la competencia radicará en la autoridad competente en materia de propiedad intelectual (...). De determinar que existen indicios del cometimiento de las prácticas denunciadas y que estas podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o usuarios, la SCPM avocará conocimiento, e iniciará un procedimiento de investigación (...)”*

7. Conclusiones

Este trabajo tuvo como objetivo introducir a la compleja, mal entendida y fascinante interacción entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia, con una aproximación a los temas de competencia desleal. Estas materias tienen muchos puntos de contacto, de convergencia y sobre todo una meta u objetivo común: buscar el máximo equilibrio entre los intereses de los creadores o innovadores

(eficiencia estática) frente a los intereses del mercado (eficiencia dinámica) en términos de garantizar calidad y variedad de productos para una libre y sana concurrencia entre operadores económicos cuyo fin primordial sea el ser humano.

Sin temor a equivocarnos consideramos que la leyes de propiedad intelectual no pueden aplicarse aisladamente de la legislación en materia de competencia, la mera existencia de una autoridad de competencia no es suficiente para prevenir prácticas anticompetitivas originadas por el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, es por esto que la comunicación directa y permanente entre las instituciones permitirá cumplir con fines inmediatos y mediatos enmarcados siempre en una coordinación y cooperación armónica.

La implementación de una política pública de competencia eficaz requiere de una participación activa de instituciones públicas y privadas pero por sobre todo del empoderamiento ciudadano que garantice el cumplimiento de las responsabilidades compartidas que estén liberadas de criterios paternalistas.

En base a las experiencias y casos puestos a consideración representan un estímulo para el debate que es permanente al interior de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) y del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) sobre todo en el entorno académico y profesional, las cuestiones planteadas en este trabajo dan cuenta de que las políticas y decisiones tendrán un efecto considerable para el mercado cualquiera que esta sea; por tanto es vital tener en cuenta las fronteras y sinergias entre el derecho de la competencia, la propiedad intelectual y la competencia desleal, sin duda seguirán existiendo importantes y complejos debates como los que serán estudiados en futuras publicaciones (publicidad comparativa, peyorativa, subliminal en torno a los derechos de propiedad industrial y competencia desleal).

Finalmente como conclusión final y a modo de recomendación se abre el debate para estudiar la posibilidad de que, en Ecuador se camine hacia una institucionalidad que permitan concentrar las materias estudiadas en un solo ente Gubernativo, como lo vienen haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) o el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI). Uno de los motivos principales es la eficiencia y celeridad de los procesos al ser tratados de manera técnica y profesional en una sola institución lo que redundaría en beneficio para los usuarios del sistema y seguridad jurídica en las decisiones administrativas.

8. Bibliografía

- Ascarelli, Tullio. *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes inmateriales*. Barcelona Bosch, 1970.
- Baylos Carroza, Hermenegildo, “*Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial. Propiedad intelectual, derecho de la competencia económica. Disciplina de la competencia desleal*”, Madrid, Civitas, 1993.
- Carlos Fernández-Nóvoa Rodríguez, “*Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos*”. Revista de Derecho Mercantil, No 95, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, España, 1965.
- Dominique Brault, *Politique et Pratique du Droit de la concurrence en France*, Droit des Affaires, L.G.D.J., Paris, 2004.
- D. G. Goyder, *EC Competition Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.

- González de Cossio, F. (2010). *Competencia Económica y Propiedad Intelectual ¿Complementarios o Antagónicos?*, en Propiedad Intelectual y Competencia Económica, Editorial Porrúa, México, DF., 2010.
- Hugo Gómez, *El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino*, en Apuntes de Derecho Comunitario Andino, Editorial San Gregorio, Portoviejo, Ecuador, 2018.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina No. 294-IP-2015 de 26 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3109 del 17 de octubre de 2017.
- Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 78-IP-2018 de 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3383 del 1 de octubre de 2018.
- Roger Sadbury and Katherine Holmes, *Intellectual Property Rights and European Competition Law*, International Company and Commercial Law Review, 1994.

Quito, 31 de julio de 2019.

Ensayo

**PROPIEDAD INDUSTRIAL,
LIBRE COMPETENCIA Y
SALUD PÚBLICA**

Por Juan Carlos Cuesta Quintero

Juan Carlos Cuesta Quintero

Abogado, 1987.

Especialista en Derecho Financiero, Contratos Comerciales y Derecho de Sociedades.

Profesor. Promotor. Árbitro. Miembro de Juntas Directivas. Programa de Alta Dirección Empresarial.

Expresidente de la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual (ACPI), periodo 2006-2019.

PROPIEDAD INDUSTRIAL, LIBRE COMPETENCIA Y SALUD PÚBLICA

Juan Carlos Cuesta Quintero

Palabras clave:

medicamentos, importaciones
paralelas, industria farmacéutica,
registros sanitarios, agotamiento del
derecho en patentes y marcas

Key words:

medicines, parallel imports,
pharmaceutical industry, sanitary
registration, exhaustion of rights in
patents and trademarks

La relación entre propiedad industrial, libre competencia y los retos de la salud pública son conocidos de vieja data, pues existe la creencia de que la innovación y desarrollos tecnológicos incorporados en las formulaciones farmacéuticas de cualquier naturaleza encarecen las medicinas haciendo que no sean accesibles a la mayoría de la población.

Con todo, si la razón para pretender justificar cualquier desconocimiento de las normas que estimulan, promueven y protegen la propiedad industrial es de índole económica, porque se piensa que los productos patentados son los causantes de los altos precios en los medicamentos, procedimos a realizar una investigación en Colombia sobre los medicamentos que más se consumen y que representan el mayor gasto para el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, el que arrojó las siguientes cifras:

1. Que los 23 medicamentos de mayor precio individualmente considerados, esto es, los más caros para el SGSSS, apenas representan el 0,5% del total del gasto en medicamentos.
2. De los 23 más costosos, 21 de ellos son importados y 2 son nacionales.
3. De los 23 más costosos, solo dos presentaron solicitud de patente, una fue negada y la otra desistida.
4. Que los 23 medicamentos más recetados/consumidos/cobrados al SGSSS representan el 28% del total del gasto.
5. Que de los 23 más recetados/consumidos/cobrados al SGSSS, ninguno está patentado en Colombia (se solicitó patente de uno de ellos y fue negada).
6. Que 12 de los 23 medicamentos más recetados/consumidos/cobrados al SGSSS son de producción nacional y el resto son importados.

Y de las anteriores cifras, llegamos a las siguientes conclusiones:

- Que ni los 23 medicamentos más caros, ni los 23 más recetados/consumidos/cobrados para el SGSSS, están patentados.
- Que las patentes no explican o tienen relación directa con el precio de los más caros ni con el precio de los más recetados/consumidos/cobrados al SGSSS.
- Que el mercado de los medicamentos está dividido entre productos de fabricación nacional y productos importados (extranjeros), lo que hace igualmente responsables a ambos por los precios de los medicamentos frente al SGSSS.
- Que la actual política de salud pública para reducir el precio de los medicamentos no es exitosa y su fracaso no puede ser

endilgado o atribuido a la existencia de un sistema de patentes farmacéuticas regido por la norma andina vigente y administrado por las entidades técnicas especializadas de los países miembros.

Ahora bien, si lo que realmente se pretende es que el precio de los medicamentos baje, sugerimos abrir el mercado a nuevos actores y permitir que compitan nacionales y extranjeros en igualdad de condiciones; en otras palabras, debe permitirse la importación paralela de medicamentos siempre que se respeten los derechos adquiridos y vigentes en materia de patentes y secreto industrial/comercial.

Debe destacarse algunos aspectos relacionados con derechos de propiedad industrial; de una parte, frente a los derechos conferidos a los titulares de las patentes; y, de la otra, frente a los titulares de las marcas.

Respecto de los titulares de patentes debemos afirmar que mientras estas mantengan su vigencia en el país miembro, no podrán ser desconocidas ni infringidas mediante la importación paralela; esto es, el titular de una patente farmacéutica gozará de todos los derechos que esta le confiere (impedir fabricar, ofrecer en venta, vender, usar o importar el producto, conforme lo establece el Artículo 52 de la Decisión 486¹) y puede otorgar licencia de uso (Artículo 57 de la Decisión 486), exclusivo o no exclusivo, del producto que utiliza su patente, y mientras la patente se encuentre vigente deberá respetarse su derecho; lo anterior no impide que, en uso de la llamada excepción bolar (Artículo 1 de la Decisión 689²

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, aprobada el 14 de septiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de septiembre de 2000.

² Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina, que adecua determinados artículos de la Decisión 486 para permitir el desarrollo y profundización de derechos de propiedad industrial a través de la normativa interna de los países miembros, aprobada el 13 de agosto de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1646 del 15 de agosto de 2008.

que adiciona el Literal f) del Artículo 53 de la Decisión 486), un tercero pueda hacer estudios y allanar el camino para obtener su registro o licencia sanitaria sin que dicho uso sea considerado una infracción al derecho de patente; pero una vez vencida la patente, podrá tanto importarse como fabricarse productos que incluyan o incorporen la misma.

Respecto de los titulares de marcas de productos, el derecho andino se comporta en forma totalmente diferente, en la medida en que: (i) prevé el agotamiento del derecho de la marca, esto es, que una vez el producto identificado con su marca original se introduce al mercado, este puede circular libremente en el mismo (Artículo 157 de la Decisión 486), (ii) permite la importación paralela de productos identificados con la misma marca (Artículo 158 de la Decisión 486) y (iii) promueve la libre competencia entre los diferentes oferentes “intramarca” en un mercado y evita la consolidación de monopolios a través de la existencia de contratos o acuerdos privados con tales fines (Artículo 163 de la Decisión 486 y la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N° 452-IP-2017³).

De otra parte, es importante mencionar que existen otros derechos, reputados de propiedad industrial o de otras materias, como son los secretos empresariales, estrategias de mercadeo y publicidad, que son utilizados por los actuales distribuidores de medicamentos y que no deben resultar amenazados en caso de permitirse la importación paralela de medicamentos, pues en derecho no es de recibo aprovecharse del esfuerzo comercial de otro.

Al tratarse de medicamentos, deben observarse las normas regulatorias aplicables, esto es, los importadores deberán obtener de las autoridades sanitarias competentes el respectivo registro sanitario; un nuevo registro si el mismo producto y fabricante carecieren de un registro sanitario anterior; o bien adherirse a un registro sanitario existente, y en ambos casos observando las limitaciones establecidas en relación con marcas, patentes y secretos industriales.

³ De fecha 12 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3161 del 15 de diciembre de 2017.

Sobre la base de lo anterior, tenemos que la importación paralela de medicamentos que no incorporen productos con patentes vigentes constituye la mejor herramienta para conciliar el respeto de la propiedad industrial y la libre competencia con el derecho de acceso a la salud a costos razonables, debiendo dejar de lado las políticas de control de precios de medicamentos o libertades reguladas, en forma gradual pero con fecha límite, pues tal política sigue distorsionando el mercado y favoreciendo a unos cuantos actores en detrimento de los intereses de los consumidores, esto es, de todos, pues la salud nos corresponde a todos.

En Colombia, para lograr lo anterior, sugerimos incluir los siguientes puntos:

1. Eliminar la barrera paraarancelaria existente al momento de solicitar y tramitar un registro sanitario para importar y vender un determinado medicamento, pues la norma establece que el importador debe entregar a la entidad sanitaria respectiva —el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) o el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)— una autorización del fabricante en el exterior para tramitar el registro sanitario, y es allí que tal autorización, en la mayoría de las ocasiones, es emitida estableciendo que su importador en Colombia es exclusivo y, por esa vía, se “apropian” del mercado e imponen su política de precios —abusan de un monopolio para importar y comercializar determinado medicamento haciendo uso de una herramienta paraarancelaria—.

Simplemente esa autorización no debería existir o la ley debería entenderla como libre o no exclusiva siempre que se trate de importación de medicamentos.

De esta manera participarán más oferentes en el mercado, habrá mayor competencia y los precios tenderán a la baja; y,

2. Establecer que solo se permitirá la importación paralela de medicamentos cuyo principio activo no esté protegido por

patentes, o estando protegido por patentes que su importación y comercialización en Colombia la permita su titular.

En lo que respecta al Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, habrá que atenerse a la ya mencionada Interpretación Prejudicial N° 452-IP-2017, en la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el contenido y alcances del Artículo 158 de la Decisión 486, estableció criterios jurisprudenciales de alcance general sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho.

Bogotá, 31 de julio de 2019.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimiento de los Directores

Los Directores agradecen el valioso aporte de los autores de la presente obra colectiva: Alfredo Corral Ponce, Carmen Robayo de Hidalgo, Emilio García Rodríguez, Esteban Argudo Carpio, Gustavo García Brito, Javier Freire Núñez, José Andrés Francisco Tinajero Mullo, Juan Carlos Cuesta Quintero, Juan José Arias Delgado, Juan Manuel Indacochea Jauregui, Karina Larrea Rodríguez, Marcela Ivette Robles y Vásquez, Ricardo Guillermo Vinatea Medina, Rosa María Kresalja Santos y Verónica Sánchez González.

Asimismo, los Directores agradecen la colaboración en la revisión del presente libro de Luis Enrique Arévalo Duque, Karen Danitza Urrutia Orue y Karen Astrid Guerra Reyes.

Agradecimiento de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI

La AEPI agradece la valiosa colaboración de las siguientes firmas:

- BUSTAMANTE & BUSTAMANTE.
- FALCONI PUIG.
- JULIOC GUERRERO.
- LEX ADVISOR.
- ROMERO & CORRAL.
- SOLINES & ASOCIADOS.

Con la colaboración de

Bustamante
& Bustamante
— PROPIEDAD INTELECTUAL —

SA
SOLINES & ASOCIADOS
ABOGADOS

F
FALCONI PUIG
ABOGADOS


Julio C. Guerrero B.
ESTUDIO JURIDICO
DE PROPIEDAD INTELCTUAL

LA
LEX ADVISOR
CONSULTORES Y ABOGADOS ASOCIADOS


Romero Corral
Abogados

AEPI
ASOCIACION ECUATORIANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ISBN: 978-9942-8800-0-0



9 789942 880000