

La reforma de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se planteó bajo la necesidad de adecuarla al acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio –ADPIC, convenio multilateral que establece los parámetros mínimos de protección en materia de propiedad intelectual para los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, OMC-. Sin perjuicio de lo anterior, la reforma de la decisión también busca modernizarla de manera tal que los trámites en materia de propiedad industrial sean más ágiles y menos dispendiosos, logrando ponerla aún más a tono con la realidad del tema según patrones internacionales.

Para avocar el tema de la reforma de la Decisión 344, resulta necesario establecer previamente el marco en que se encuentran ésta y el acuerdo sobre los ADPIC, particularmente su alcance y vigencia, para que una vez se encuentre claro lo anterior, puedan entrar a exponerse concretamente los nuevos puntos tratados en la reforma de la normatividad subregional andina en materia de propiedad industrial, a fin de adecuarla a las exigencias de ADPIC.

1. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

La Decisión 344 constituye un tratado dentro del Acuerdo de Cartagena¹, convenio multilateral de integración subregional del cual forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La Decisión 344 se encuentra vigente desde el 1º de enero de 1994 en la Comunidad Andina y regula principalmente los temas de patentes de invención y modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y denominaciones de origen, nombres y enseñas comerciales y licencias de derechos de propiedad industrial.

Un punto muy importante que debe señalarse en relación con la Decisión 344 lo constituye el que en su artículo 144 se establece que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos² en la misma serán regulados por las legislaciones de los países miembros y que, al respecto, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha manifestado que, en tanto el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional es excepcional, a él le es aplicable el principio del «complemento indispensable», según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que éstas sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

En este sentido, para que la legislación interna tenga validez se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo que resulta obvio dentro del

La reforma de la decisión 344 y su PUESTA EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ADPIC

Juan Guillermo Moure

espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 52³ del Acuerdo de Cartagena. De lo contrario no podría existir un régimen único y uniforme en la subregión –objetivo esencial del derecho de integración– al permitirse que éste resultara modificado, tergiversado o adicionado en alguna forma por las legislaciones nacionales de los países miembros. En este orden de ideas, si la ley interna contraviene la norma comunitaria no se aplica, pues prevalece esta última. Este es el fenómeno conocido como *preemption* en el cual la norma internacional “ejerce una especie de ocupación del terreno con desplazamiento de las normas que antes lo ocupaban, las cuales devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles con las normas del derecho comunitario”⁴. El fenómeno de la *preemption* opera no solo en el evento de normas anteriores a la norma supranacional y desplazadas por ésta, sino también frente a disposiciones posteriores a ésta, considerando que una norma de rango inferior no puede contradecir una norma anterior de rango superior⁵.

Finalmente, en relación con la Decisión 344 es importante señalar que el único órgano competente para interpretar sus normas es el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena⁶, por así disponerlo el mismo tratado de creación del mismo y sobre todo, porque con ello se asegura una aplicación uniforme de las normas en toda la comunidad andina.

II. El Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio - ADPIC

El ADPIC constituye uno de los acuerdos multilaterales anexos al Tratado que establece la Organización Mundial de Comercio OMC y regula principalmente los principios y objetivos de la propiedad intelectual. Este tratado requiere de ley interna que lo incorpore en la legislación nacional a fin de ser aplicado en cada uno de los países miembro. En este sentido no constituye una norma *self-executing*⁷.

ADPIC fue incorporado en la legislación colombiana mediante la Ley 170 de 1994, siendo ratificado el 31 de marzo de 1995 y empezando a regir en el país el 1º de enero de 2000, por virtud de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de su artículo 65⁸.

Ahora bien, atendiendo al hecho de que el artículo 1º del ADPIC establece que los miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar

sus disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos, actualmente se encuentra en proceso de negociación la reforma de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la cual busca, entre otros, adecuar la legislación de los países de la subregión en materia de propiedad industrial, a los estándares mínimos

1. El Acuerdo de Cartagena fue aprobado el 26 de mayo de 1969 por los plenipotenciarios de los países signatarios, siendo después incorporado al ordenamiento jurídico colombiano por el Decreto 1245 de 1969 y posteriormente por la Ley 8ª de 1973, habida cuenta que el primero fue declarado inexecutable por la Corte Suprema de Justicia.
2. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, procesos 38-IP-98, 2-IP-97 y 9-IP-97.
3. Artículo 52.- Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Secretaría General, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembro un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.
4. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 2-IP-97.
5. El Tribunal Andino de Justicia en sentencia del 25 de mayo, proceso 2-IP-88, expresó que “La norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de modo alguno la contradiga o que resulte incompatible con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente *bien sea anterior o posterior a la norma integracionista*” (destacado fuera del texto).
6. Artículo 32.- Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Modificado por el Protocolo de Cochabamba: “Corresponderá al Tribunal interpretar por 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 Miembro”.

Con respecto a esta competencia, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el proceso 5-IP-96, señaló lo siguiente: “1. Conforme a reiterada jurisprudencia, este Tribunal Andino es el órgano competente para decidir las normas comunitarias que, por atinentes al caso concreto, son las que van a ser interpretadas.

“2. Los pronunciamientos del Tribunal tienen la finalidad de asegurar en el territorio de los Países Miembro la aplicación uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, por lo cual la jurisprudencia sentada es doctrina armónica y estable pero con la natural adaptación al caso concreto, y puesta en función de los avances del proceso de integración; lo que, por otra parte, hace siempre necesaria la consulta”.

7. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el proceso 2-IP-88, expresó en relación con las normas llamadas *self-executing*, que éstas se “caracterizan por ser aplicables directamente y en términos de absoluta igualdad en todos los Estados Miembro”.

8. “Artículo 65. Disposiciones transitorias:

“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3, y 4, ningún miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

“2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo con excepción de los artículos 3º, 4º y 5º”.

fijados por el ADPIC. La Decisión contentiva de la reforma de la Decisión 344, una vez aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, constituirá la norma doméstica a través de la cual se implementarán las disposiciones del ADPIC.

Sin perjuicio de lo anterior, no sobra señalar que aquellos aspectos regulados en el ADPIC pero no en la Decisión 344 pueden ser objeto de implementación mediante la legislación interna colombiana y no necesariamente, a través de una reforma de la Decisión 344, si bien este es el mecanismo que se ha escogido para estos efectos.

III. El ADPIC y la reforma de la Decisión 344

El ADPIC trata temas que no se encuentran regulados o se manejan de manera distinta en la Decisión 344 y, en esta medida requieren de una reforma de la misma para poder así, ser aplicados en los países de la comunidad andina, so pena de contradecirla o duplicarla y, consecuentemente generar problemas en cuanto a su aplicación uniforme en la subregión. Entre estos temas se encuentran: el término de protección de los diseños industriales y dentro de esta modalidad la posibilidad de protección de aquellos relativos a la indumentaria; los esquemas de trazado de los circuitos integrados, y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Así, el proyecto de reforma de la Decisión 344 contiene capítulos relacionados con la observancia de los derechos de propiedad industrial, entre otros sobre acciones por infracción de derechos de propiedad industrial; medidas cautelares; medidas en frontera; actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial, y acciones por competencia desleal. Así mismo, contiene un capítulo relativo a los esquemas de trazado de circuitos integrados y regulaciones relativas a las indicaciones geográficas relacionadas con vinos y bebidas espirituosas y sobre diseños industriales.

De otra parte, con la reforma de la Decisión 344 se busca hacer más ágiles y expeditos los trámites de propiedad industrial, por ejemplo eliminando para el efecto procedimientos relacionados con legalizaciones y traducciones de documentos. Ello con el fin de otorgar una protección más adecuada y eficiente a los titulares de estos derechos.

A continuación trataremos algunos de los temas más relevantes incluidos en el proyecto de reforma de la Decisión 344 a fin de adecuarla a ADPIC, no sin resaltar previamente que, sin perjuicio de la adecuación que se adelanta en la actualidad, la Decisión 344 en gran medida ya establece niveles de protección muy similares a los previstos en ADPIC, principalmente en lo que se refiere a los términos de protección, la concesión de patentes para productos farmacéuticos, protección de las denominaciones de origen y medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual, entre otros.

A. *Trato nacional y trato de la nación más favorecida*

La propuesta de reforma de la Decisión 344, de manera concordante con lo previsto en el artículo 3º del ADPIC, establece la obligación para sus miembros de otorgar a los nacionales de los demás países miembros de la Comunidad Andina, la Organización Mundial del Comercio OMC y el Convenio de París, un trato no menos favorable que aquel otorgado a sus propios nacionales. Igualmente, de manera acorde con el artículo 4º del ADPIC, prevé el trato de la nación más favorecida, de conformidad con el cual toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por un país miembro a los nacionales de otro país de la Comunidad Andina, debe hacerse extensivo a los nacionales de los miembros de la OMC y el Convenio de París.

B. Marcas

En materia de marcas es importante señalar que la propuesta de reforma plantea que cualquier signo con aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado puede ser registrado como marca, de manera acorde con lo previsto al respecto en el ADPIC⁹ y de manera muy similar a como hoy en día esto se encuentra previsto en la Decisión 344¹⁰. De otra parte, no plantea cambios en relación con el término de duración de los registros de marcas (10 años) y la posibilidad de renovarlas de manera indefinida, con lo que se observa que la normativa vigente establece estándares de protección incluso superiores a los del ADPIC que, prevé un término mínimo de protección para las marcas de 7 años, renovables indefinidamente.

La inclusión expresa de la posibilidad de supeditar el registro como marcas de signos carentes de distintividad a que hayan adquirido carácter distintivo en razón de su uso (*secondary meaning*), tal y como se prevé en el número 1 del artículo 15 del ADPIC, constituye una novedad en la propuesta de reforma, considerando que la Decisión 344 no prevé de manera expresa esta posibilidad.

Otra de las novedades incluidas en la propuesta de reforma la constituye la mención expresa, dentro del catálogo de lo que puede ser registrado como marca de los olores y los sonidos, los cuales no se mencionan en la Decisión 344.

En materia de notoriedad, la vigente Decisión 344 establece una protección mayor a la prevista en el ADPIC en la medida que permite que ésta sea probada no solo en el país donde se alega sino también en cualquier otro. En efecto, el ADPIC dispone que la notoriedad debe haber sido obtenida en el país miembro de que se trate, con lo que la existencia de la misma debe ser probada en el país donde se alegue.

El proyecto de reforma cambia la posición que con respecto a la prueba de la notoriedad contiene la Decisión 344, en la medida que la

hace más exigente, al requerir que esté referida al país miembro de la Comunidad Andina en el cual se alega la existencia de tal condición.

Finalmente, vale la pena señalar que el ADPIC¹¹ prevé la posibilidad de anular los registros de marcas cuando éstas no sean utilizadas transcurrido un término ininterrumpido de 3 años, posibilidad que se encuentra regulada de la misma manera bajo el nombre de cancelación por no uso, tanto en el proyecto de reforma como en la actualmente vigente Decisión 344 y que, tanto ésta como su proyecto de reforma de manera igual al ADPIC¹², no permiten el licenciamiento obligatorio de marcas.

C. Indicaciones geográficas

En el ADPIC¹³ se protegen las indicaciones geográficas en general, si bien se hace un especial énfasis en las relativas a vinos y bebidas espirituosas. Por su parte, la Decisión 344¹⁴ se refiere a las indicaciones geográficas como denominaciones de origen, protegiéndolas de manera general y sin hacer un especial énfasis en las referentes a los vinos y las bebidas espirituosas, pero entendiéndose éstas protegidas dentro de la generalidad de las denominaciones de origen.

El proyecto de reforma de la Decisión 344 contiene dos pequeñas innovaciones en materia de indicaciones geográficas: primero, se refiere a éstas como el género, siendo las especies las denominaciones de origen y las

9. Artículo 15.- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

10. Artículo 81.- Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

11. Artículo 19.- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

12. Artículo 21.- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

13. Artículos 22 y 23.- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

14. Artículos 129 a 142.- Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

indicaciones de procedencia, entendidas estas últimas como los nombres, expresiones, imágenes o signos que designan o evocan un país, región, localidad o lugar determinado; y segundo, contiene, al igual que el ADPIC, disposiciones específicas relativas a las denominaciones de origen de los vinos y las bebidas espirituosas, prohibiendo su utilización para los mismos productos siempre que estos no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen, incluso aunque ésta se acompañe de expresiones tales como “tipo”, “clase”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

D. Diseños industriales

El proyecto de reforma de la Decisión 344 modifica el término de duración de la protección de los diseños industriales aumentándolo a 10 años, teniendo en cuenta que éste es el término mínimo de protección establecido en el ADPIC¹⁵ y que la Decisión 344 prevé un término de 8 años¹⁶ de protección.

Igualmente, dentro de las excepciones a la registrabilidad de diseños industriales se elimina la relativa a la indumentaria, habida cuenta que el ADPIC expresamente la permite en el número 2 de su artículo 25, con lo que se observa una innovación sustancial en la materia frente a lo previsto en la Decisión 344 actualmente vigente.

Finalmente, el proyecto de reforma de la Decisión 344 contiene disposiciones mediante las cuales se hace menos dispendioso y complicado el trámite de registro de los diseños industriales, ciñéndose así a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25 del ADPIC que dispone que, “cada miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles –particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación– no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección”. En este sentido, se elimina el examen oficioso de novedad de las solicitudes de diseños industriales, el cual pasa a realizarse solamente en los eventos en que sean formuladas oposiciones contra los mismos.

E. Patentes

El proyecto de reforma de la Decisión 344, al igual que ésta y el ADPIC¹⁷, permite el patentamiento de productos y de procedimientos, incluidos los productos farmacéuticos, sin incluir los usos dentro de aquello susceptible de ser patentado. En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en los mencionados acuerdos, establece un término de protección para las patentes de 20 años, con lo cual se observa que, tanto el proyecto de reforma como la misma Decisión 344¹⁸, otorgan

una protección igual a la establecida en el ADPIC¹⁹.

F. Esquemas de trazado de diseños industriales

El proyecto de reforma de la Decisión 344, prevé la protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados como un nuevo derecho de propiedad industrial, siguiendo la protección prevista en el ADPIC²⁰ para los mismos, estableciendo como requisito de registrabilidad que sean originales, esto es, que hayan resultado del esfuerzo intelectual propio de su creador y que no sean corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados.

En el proyecto además, se establecen los requisitos de la solicitud de registro de los esquemas de trazado de los circuitos, previendo la posibilidad para los interesados de formular oposiciones.

Con respecto a la duración del derecho exclusivo sobre el esquema de trazado se prevé que esta será de 10 años contados desde la más antigua de las siguientes fechas: a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo; o, b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del país respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que la protección del esquema de trazado caducará, en todo caso al vencer un término de 15 años contado desde el último día del año en que éste fuera creado.

De otra parte, en el proyecto de reforma se regulan los derechos conferidos por el registro del esquema de trazado, entre ellos los de impedir a terceros reproducirlo en todo o en parte; comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado o circuitos integrados que lo incorporen, o comercializar, im-portar, ofrecer en venta, vender o dis-tribuir de cualquier forma

artículos en que se encuentre incorporado el esquema de trazado protegido.

Finalmente, en relación con las licencias de esquemas de trazado, se establece la obligatoriedad de su registro ante la oficina nacional competente y la posibilidad de su concesión obligatoria a petición de parte o de oficio por parte de la autoridad nacional competente, siempre que lo ameriten razones de falta de explotación, interés público, emergencia nacional, salud pública, seguridad nacional o para remediar prácticas anticompetitivas.

G. Observancia

El ADPIC contiene disposiciones relativas a la obligación de los países miembros de establecer procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra infracciones de los mismos o prevean recursos ágiles que las prevengan o disuadan a los infractores de continuarlas llevando a cabo.

15. Artículo 25, numeral 3.- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

16. Artículo 65.- Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

17. Artículo 27.- Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

18. Artículo 30.- Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

19. Artículo 33.- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

20. Artículos 35 a 38.- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

21. Número 6, artículo 50 y artículo 55.- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

22. Artículos 51 a 60.- Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio – ADPIC.

Mientras que la Decisión 344 no prevé ningún tipo de acción para efectos de la represión o prevención de conductas constitutivas de infracciones a los derechos de propiedad industrial, su proyecto de reforma establece de manera general, las siguientes:

- *Acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, indemnización de perjuicios y medidas cautelares*

En la propuesta de reforma de la Decisión 344, se prevé la posibilidad de iniciar acciones por infracción a petición de parte o de oficio por parte de la autoridad nacional correspondiente, en concordancia con lo previsto en el artículo 41 del ADPIC. Igualmente se establece la posibilidad de ejercer acciones por indemnización de perjuicios por el uso no autorizado de bienes objeto de derechos de propiedad industrial de manera acorde con lo previsto en los artículos 45 y 48 del ADPIC.

De otra parte, el proyecto de reforma regula la posibilidad para los interesados de solicitar se decreten medidas cautelares en los eventos de infracción de derechos de propiedad industrial, ya sea una vez iniciada la acción por infracción o previa su presentación, evento en el cual en concordancia con el ADPIC²¹ se establece un término de 10 días para iniciar la acción por infracción, so pena de que las medidas cautelares queden sin efecto.

Dentro de estas medidas cautelares se encuentran, el cese de los actos constitutivos de la infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo envases, etiquetas, embalajes y los materiales o medios que sirvieran para cometer la infracción, entre otros; la constitución

de garantías y el cierre temporal del establecimiento del presunto infractor cuando ello fuere necesario para impedir que continúe o se repita la infracción.

- *Medidas en frontera*

En la propuesta de reforma de la Decisión 344, de manera concordante con el ADPIC²², se trata el tema de las medidas en frontera, estableciendo la posibilidad para los interesados de solicitar la suspensión de operaciones aduaneras siempre que se tengan motivos fundados para suponer que la importación o exportación de productos pueden infringir un derecho de propiedad industrial.

Como en el caso anterior, el interesado dispone de 10 días para iniciar la acción por infracción del derecho so pena de que se levante la medida de suspensión y se ordene el despacho de las mercancías.

En relación con las medidas en frontera es importante señalar, de otra parte, que actualmente se estudia un proyecto de decreto en el que intervendrían el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Superintendencia de Industria y Comercio para regular el tema.

- *Actos de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial*

El proyecto de reforma de la Decisión 344 establece un catálogo enunciativo de actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial entre los cuales se encuentran: los actos capaces de crear confusión respecto del establecimiento, productos o actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento,

productos o actividad industrial o comercial de un competidor; y, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el empleo o cantidad de los productos.

- *Acciones por competencia desleal*

El proyecto de reforma de la normativa andina en materia de propiedad industrial, establece la posibilidad para los interesados de solicitar a las autoridades nacionales competentes que se pronuncien sobre la licitud de prácticas o actos comerciales, disponiéndose un plazo de prescripción de 2 años contados desde la fecha de comisión del acto de competencia desleal. Se deja a discreción de las legislaciones nacionales, el permitir que estas acciones sean iniciadas oficiosamente por las autoridades nacionales competentes.

IV. Las medidas de observancia previstas en el ADPIC y los mecanismos legales de observancia con que actualmente se cuenta en Colombia

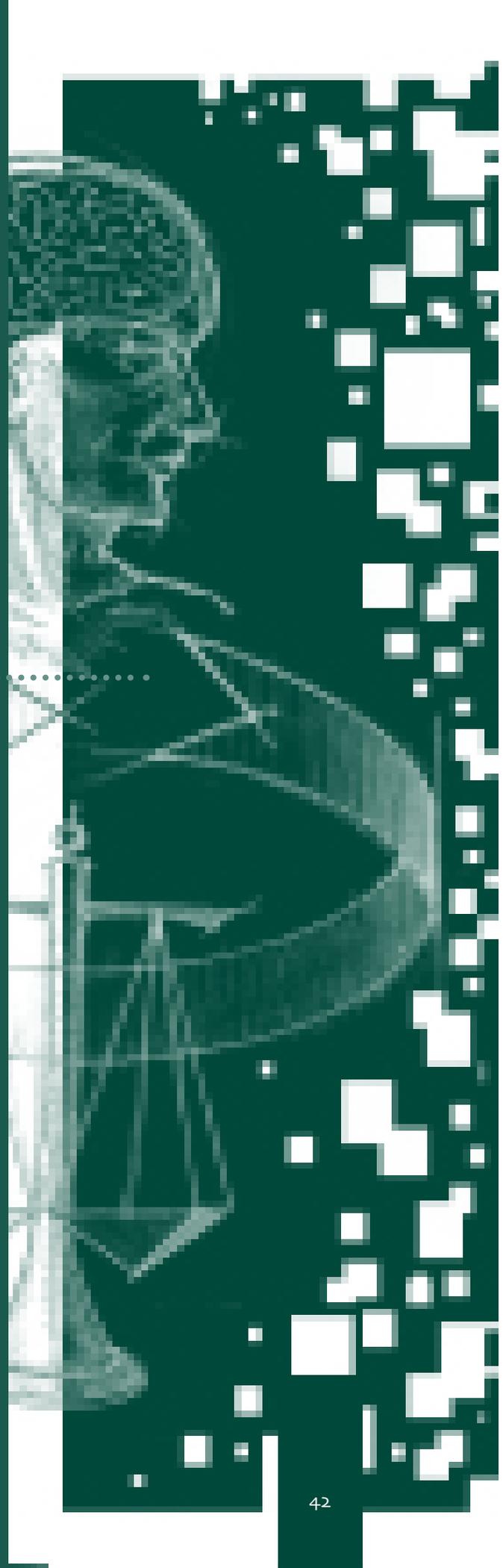
Sin perjuicio de las disposiciones que en materia de observancia se establecen en la propuesta de reforma de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es importante señalar que Colombia en buena medida, cuenta ya con instrumentos legales en materia civil, comercial, penal y de policía, que propenden por la observancia efectiva de los derechos de propiedad industrial. Brevemente, pueden señalarse los siguientes:

A. Legislación comercial

- *Proceso de medidas cautelares*

De conformidad con los artículos 568, 581 y 597 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 56, 71, 122 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el titular o licenciataria de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema, nombre o enseña comercial, puede solicitar a los jueces competentes que tomen las medidas cautelares necesarias para proteger sus derechos de propiedad industrial, siempre que éstos sean objeto de usurpación o desconocimiento.

Dichas medidas cautelares, según el mencionado artículo 568, pueden consistir en obligar al usurpador a prestar caución como garantía de que se abstendrá de realizar los actos por los cuales fue denunciado, el comiso de los artículos fabricados con violación del derecho de propiedad industrial y la prohibición de hacerles propaganda, el secuestro de la maquinaria o elementos que sirven para fabricar los artículos con que se infringe el derecho de propiedad industrial, o cualquier otra medida equivalente.



- *Proceso de indemnización de perjuicios*

El artículo 571 del Código de Comercio, en concordancia con las normas mencionadas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que el titular o licenciario de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema, nombre o enseña comercial, puede formular denuncia penal o intentar la acción de indemnización de los perjuicios causados por la usurpación, sin necesidad de solicitar las medidas cautelares correspondientes, o cuando éstas hubieren sido negadas.

- *Proceso de competencia desleal*

Considerando que la violación de los derechos sobre una marca o un diseño industrial pueden implicar actos de confusión²³, engaño²⁴ y/o explotación de la reputación ajena²⁵, que son constitutivos de competencia desleal de conformidad con la Ley 256 de 1996, pueden ser reprimidos mediante las acciones correspondientes previstas en la mencionada ley.

En efecto, la Ley 256 de 1996, regula las acciones con ocasión de conductas constitutivas de competencia desleal en su artículo 20, señalando que pueden ser de dos clases: declarativa y de condena, para solicitar que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y como consecuencia de ello se ordene al infractor remover los efectos producidos por los mismos e indemnizar los perjuicios causados y, preventiva o de prohibición para solicitar al juez que evite la realización de un acto de competencia desleal que aún no se haya perfeccionado, o que lo prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.

La Ley 446²⁶ de 1998, establece en relación con tales acciones, que también pueden ser iniciadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual tiene para estos efectos las atribuciones que la ley le señala en relación con la promoción de la competencia y las prácticas comerciales restrictivas.

De otra parte, el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, prevé que se puede solicitar el decreto de medidas cautelares en razón de actos de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o los jueces competentes, dentro de alguno de los procedimientos

enunciados en el párrafo anterior o previamente a los mismos, a petición del solicitante. Estas medidas cautelares son de tramitación preferente y en eventos de peligro grave e inminente pueden ser adoptadas sin oír a la parte contraria, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud.

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, las medidas cautelares pueden consistir en la orden de cesación del acto de competencia desleal o las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la remisión que se hace a los artículos 568 del Código de Comercio y 678, 681, 682 y 690 del Código de Procedimiento Civil, siendo consecuentemente las siguientes, entre otras:

- Ordenar al competidor desleal a que preste caución como garantía de que se abstendrá de continuar realizando los actos de competencia desleal por los que fue denunciado.
- Ordenar el comiso de los artículos mediante los cuales se estén cometiendo los actos de competencia desleal.
- Prohibir la propaganda de los bienes mediante los cuales se cometen los actos de competencia desleal.
- Ordenar el secuestro de la maquinaria o elementos que sirven para fabricar los artículos con los cuales se comente los actos de competencia desleal.
- Otras medidas equivalentes, a consideración del juez o la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Embargo y secuestro de bienes no sometidos a registro.
- Embargo y secuestro de bienes sometidos a registro.
- Inscripción de la demanda.
- Embargo y secuestro de créditos, entre otras.

- *Procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor*

El artículo 31 del Decreto 3466 de 1982, establece que todo productor es responsable por las marcas y leyendas que exhiban sus productos, así como por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la realidad o induzca a error al consumidor.

23. Artículo 10, Ley 256 de 1996.

24. Artículo 11, Ley 256 de 1996.

25. Artículo 15, Ley 256 de 1996.

26. Artículos 143 y 144, Ley 446 de 1998.

Por su parte, el artículo 32 del mismo estatuto dispone que siempre que se compruebe, de oficio o a petición de parte, que las marcas y la propaganda comercial de bienes o servicios no corresponde a la realidad o induce en error, la autoridad competente Superintendencia de Industria y Comercio, impondrá multas y ordenará al productor, en ejercicio del poder de policía, la corrección de la respectiva marca o propaganda comercial y que se tomen las medidas necesarias para evitar que se cause nuevamente daño o perjuicio a los consumidores, o se los induzca a error.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 145 de la Ley 446 de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce a prevención, entre otras, la atribución de emitir las órdenes necesarias para que se suspenda de forma inmediata y de manera preventiva, la producción y/o comercialización de bienes o servicios por un término de 30 días prorrogables por un término igual, mientras se surte la investigación correspondiente, cuando se tengan indicios graves de que el producto o servicio atenta contra la vida o la salud de los consumidores.

B. Legislación civil

El Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 17 que los jueces civiles de circuito especializados, son competentes para conocer en primera instancia, de los procesos relativos a «patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial» que no se encuentren atribuidos a las autoridades administrativas o la jurisdicción contencioso administrativa, pudiendo solicitarse para efectos de impedir la continuación de la violación de tales derechos, las medidas cautelares previstas en los artículos 678, 681, 682 y 690 del Código de Procedimiento Civil.

C. Legislación penal

El Código Penal establece en su artículo 217, penas de prisión entre 1 y 5 años y multas encaminadas a reprimir la violación de los derechos de propiedad industrial derivados de una marca usada oficialmente, siempre que ésta sea falsificada o aplicada a un producto distinto de aquel para el que estaba destinada.

De otra parte, el mismo código prevé en su artículo 236, penas de prisión durante períodos comprendidos entre 6 meses y 3 años, además de multas, por el uso fraudulento de marcas y rótulos, entre otros bienes de propiedad industrial.

Por su parte, el Código de Procedimiento Penal²⁷ en su artículo 338, establece el comiso²⁸ de los instrumentos y efectos con que se haya cometido un hecho punible doloso o que provengan de su ejecución y no tengan libre comercio, los cuales deben pasar al poder de la Fiscalía General de la Nación o la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción.

Finalmente, debe señalarse que mediante la Ley 599 del 24 de julio de 2000 fue expedido el nuevo Código Penal²⁹, y que, en este se establecen los siguientes delitos en relación con la propiedad industrial:

– “Artículo 285. Falsedad marcaria. El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, valor, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

– “Artículo 306. Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o simi-larmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

“En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior”.

– “Artículo 307. Uso ilegítimo de patentes. El que fabrique producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorización medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

“En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya o suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, producto fabricado con violación de la patente”.

– “Artículo 308. Violación de reserva industrial o comercial. El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

“En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial.

27. Mediante la Ley 600 de 2000, se expidió el Nuevo Código de Procedimiento Penal, el cual entrará a regir después de un año contado desde su promulgación, es decir, a partir del 24 de julio de 2001 considerando que fue publicado en el *Diario Oficial* el 24 de julio de 2000.

28. El mencionado artículo 338 del código de Procedimiento Penal, establece que si no se ha pagado o garantizado el pago de los perjuicios, cuando fuere procedente la condena al pago de los mismos, el funcionario judicial debe ordenar el comiso de los instrumentos o efectos con que se haya cometido el hecho punible doloso o que provengan de su ejecución, para efectos de la indemnización correspondiente.

29. El Código Penal entrará a regir después de un año contado desde su promulgación, es decir, a partir del 24 de julio de 2001 considerando que fue publicado en el *Diario Oficial* el 24 de julio de 2000.

30. El artículo 194 del Decreto 1355 de 1970, establece con respecto a los bienes objeto de decomiso, que, debe ser ordenada su venta en pública subasta, o su entrega a un establecimiento de asistencia pública, a menos que pertenezcan a un tercero ajeno a los hechos que constituyen la falta, en cuyo caso le deben ser entregados. La misma norma prevé que entra-tándose de bebidas, comestibles y víveres en general, que se encuentren en mal estado, la policía debe proceder a destruirlos en presencia de su tenedor.

“La pena será de tres (3) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se obtiene provecho propio o de tercero”.

D. Legislación de policía

El artículo 40 del Decreto 522 de 1971, establece como contravención especial que afecta la economía nacional, la cual es sancionada con multas, el que se señalen mercancías con distintivos o marcas que induzcan a error sobre su procedencia o contenido.

En este sentido, el mismo decreto establece en su artículo 43 que, las sustancias, aparatos y demás objetos destinados a la comisión de tal hecho, serán decomisados³⁰ y en su artículo 42 que, si el hecho es cometido por comerciantes personalmente o mediante interpuesta persona en establecimiento de su propiedad, se impondrá la clausura del respectivo establecimiento hasta por 6 meses.

V. Conclusión

Como puede observarse de lo señalado a lo largo de este documento, la Decisión 344 en gran medida ya se encuentra adecuada a los parámetros mínimos que en materia de protección de los derechos de propiedad industrial ha fijado el acuerdo sobre los aspectos de la propiedad industrial relacionados con el Comercio ADPIC. Más aún, en el caso particular de Colombia, previa la suscripción de este último ya existían normas mediante las cuales lograr la protección y observancia efectiva de los derechos de propiedad industrial objeto de infracción por parte de terceros.

De conformidad con lo anterior no puede menos que concluirse que, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de manera general y particularmente la legislación colombiana, en realidad no requieren de grandes modificaciones para efectos de adecuarse al ADPIC, teniendo en consideración que, en gran medida ya se encuentran adaptadas a éste.