

Luz María Restrepo Mejía¹

MARCO CONCEPTUAL

La propiedad industrial hace parte de la llamada propiedad intelectual la que comprende todas las producciones que nacen del esfuerzo, habilidad o destreza propias del talento humano, y consagra las prerrogativas de toda índole que los estados han concedido a los creadores como retribución y estímulo a las elaboraciones del intelecto.

Dentro de este vasto campo, la propiedad industrial recae sobre cosas intangibles e inmateriales como son las creaciones provenientes del ingenio humano susceptibles de aprovechamiento comercial o de aplicación industrial.

El Código Civil en su artículo 671 dispone que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.

La propiedad intelectual, está dividida en derecho de autor, Derechos de la propiedad industrial, y en un nuevo tipo de derechos otorgados a los obtentores de variedades vegetales.

DERECHOS DE AUTOR

Están regulados por el Art. 61 de la Constitución Política de 1991; la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la ley 98 de 1993, la ley 182 de 1995 y los Decretos 1035 de 1982, 3116 de 1984, 2465 de 1986, 1360 de 1989, 772 de 1990 y 460 de 1995 y a nivel internacional por el Convenio de Berna y la Decisión Andina 351 de 1993 del Acuerdo de Cartagena, y tienen por objeto la protección de las obras artísticas, científicas, literarias, los programas de ordenador y las bases de datos e igualmente otorga protección legal a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión.

¹ Profesora Titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

Se encuentra prevista por los artículos 61, 150 numeral 24, 189 numeral 27 y 333 de la Constitución Política de 1991.

Tratan sobre el tema también algunos artículos del Libro Tercero del Código de Comercio —del 534 al 618—, los cuales en su mayoría están hoy parcialmente derogados por la Decisión Andina 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena, reglamentada en nuestro país por el Decreto 117 y 2875 de 1994.

El 15 de abril de 1994 se aprobó el Acta Final de la Ronda Uruguay del Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade, conocido en español como Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), hoy Organización Mundial de Comercio, donde se adoptaron mecanismos para la protección del derecho de autor, patentes, marcas, diseños industriales, secretos industriales, indicaciones geográficas y otros bienes mercantiles. En Colombia como miembro del Gatt, rigen las normas de esta Acta, la que contiene principios generales obligatorios para los miembros. A través de la Ley 170 del 15 de diciembre de 1994, nuestro país aprobó tal Acuerdo.

Con la Ley 178 de 1994, Colombia adhirió al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este es un “Tratado Marco”, que también contiene principios generales obligatorios para los Estados miembros y preceptos que no pueden ser desconocidos por las legislaciones nacionales.

También están vigentes los otros Tratados y Convenciones ratificados por Colombia tales como la Convención Bolivariana sobre Patentes de Invención y la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, además de los tratados bilaterales celebrados con distintos países.

DERECHOS DEL OBTENTOR

Protegidos por primera vez en nuestro país por medio de la Decisión 345 de 1993 del Acuerdo de Cartagena, salvaguardan los derechos del investigador que logra una nueva variedad vegetal, que sea un producto diferenciable en su género y homogéneo en su forma; el artículo 40 exige que la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable. La Decisión busca también fomentar la investigación y la transferencia de tecnología entre los países de la subregión. Esta Decisión fue reglamentada por el Decreto 533 de 1994.

En el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, se estableció la Unión Internacional para la Protec-

ción Internacional de las Obtenciones Vegetales (UPOV), el Convenio fue enmendado el 10 de noviembre de 1972, y revisado el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991. En esta última oportunidad se derogó la prohibición de que se concediera a una nueva variedad tanto el certificado de obtentor conforme a las normas de la UPOV, como la patente tradicional; hoy puede lograrse esta doble protección.² El Director General de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) es el Secretario General de la UPOV.

Todas estas disposiciones están dirigidas a permitir la explotación temporal y exclusiva de invenciones y de procedimientos susceptibles de aplicación industrial o de variedades vegetales y a proteger el nombre del comerciante, de su establecimiento o de sus productos y a impedir a terceros el aprovechamiento en cualquier forma de los bienes protegidos.

ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL³

Se encuentran antecedentes lejanos de este tipo de propiedad en las marcas que los propietarios de ciertos bienes muebles o inmuebles ponían a estos, así: En el arte de la cerámica se menciona las antiquísimas porcelanas chinas y japonesas; los griegos para distinguir su alfarería la marcaban; y los romanos colocaban sus nombres con hierro caliente sobre animales y aun sobre hombres (en el caso de los esclavos); pero sin que pueda hablarse de una forma especial de propiedad.

El derecho romano no conoció la propiedad industrial en la forma en que la entendemos hoy en día, pues los procesos de competencia comercial y el desarrollo de la técnica, motores embrionarios para esta actividad no se presentaron en esta etapa del devenir humano. Pero el *Ius privatum* que fue la base del derecho romano utilizó la expresión "Signum" o "Super Scriptio" para individualizar las cosas, términos éstos que se consideran precedentes de las marcas.

Se ha sostenido siempre que los beneficios inherentes a las patentes de invención son hijos de los privilegios o preferencias que en la Edad Media se dieron a ciertos gremios o entidades que manejaban el sector comercial e industrial de la época, como era el de los artesanos, el de los comerciantes o

2 Rengifo García, Ernesto. *Propiedad intelectual sobre la vida*. En: Revista Colombiana de la Propiedad Industrial. No. 4. Santafé de Bogotá. Año de 1995. p. 96.

3 Para este tema se han consultado los siguientes autores: Jiménez Sánchez, Guillermo J. *Lecciones de Derecho Mercantil*. 3a. Edición. Tecnos. Madrid. 1995. Pachón Muñoz, Manuel. *Manual de Propiedad Industrial*. Editorial Temis. Bogotá. 1984. Pinzón, Gabino. *Introducción al Derecho Comercial*. Editorial Temis. Bogotá. 1966. Rocco, Alfredo. *Principios de Derecho Mercantil*. Editora Nacional. México. 1964. Rodríguez Rodríguez, Joaquín. *Curso de Derecho Mercantil*. Editorial Porrúa S.A. México. 1964.

el de los artistas; las corporaciones medievales adoptaron marcas que por lo general les eran concedidas por ordenanzas reales. Igualmente se premiaban determinados inventos, o favores recibidos, con el permiso de explotación monopolística de ciertos artículos. Así por ejemplo en 1330 Felipe VI de Francia, concede un privilegio para una manufactura de vidrio.⁴

Como antecedente legislativo se tiene la Ley Veneciana del 19 de marzo de 1471 que estableció la protección de la utilidad y de la novedad de la invención y delimitó este derecho al expresar que la propiedad industrial consiste en impedir que otros hagan lo que sólo está permitido al beneficiario de la concesión.

En 1455 con la invención de la imprenta se comenzaron a reproducir con más facilidad las obras de los autores conocidos; y los editores obligados a gastar grandes sumas en esta naciente industria, comienzan a clamar por una mayor protección a su trabajo. A raíz de ello en 1710 se dicta el llamado "Estatuto de la Reina Ana", primera reglamentación amplia sobre este tema, donde se protegió no solo a los editores sino también a los autores.

En Francia se publicó el 24 de diciembre de 1762 un Edicto sobre Propiedad Industrial dictado por Luis XIV, y por Ley del 7 de enero de 1791 se garantizó el derecho de patente, de acuerdo con el cual se podía solicitar la explotación exclusiva como recompensa.

En 1852 y en 1884 se expidieron en Inglaterra leyes orgánicas sobre el tema que también sirvieron de antecedente a lo legislado con posterioridad.

El 20 de marzo de 1883 se firma en Francia el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" y en 1884 surgió la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Actualmente la Unión cuenta con más de 107 miembros y el Convenio ha sido sometido a seis revisiones (Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; La Haya, el 6 de noviembre de 1925; Londres, el 2 de junio de 1934; Lisboa, el 31 de octubre de 1958; y Estocolmo el 14 de julio de 1967), y fue enmendado en París el 28 de septiembre de 1979. El Convenio lo aprobó Colombia por medio de la Ley 178 del 28 de diciembre de 1994, como ya se mencionó.

En 1886 se aprobó "El Convenio de Berna, para la protección de los Derechos de Autor". Como quiera que el Convenio de París y el de Berna establecían la creación de una secretaría llamada "Oficina Internacional", las dos secretarías fueron reunidas en 1893 y hoy se las conoce con el nombre de Oficinas Interna-

4 Citado por Gil Sánchez, Jaime. En: *La Propiedad Industrial*. Comentarios al Código de Comercio. Volumen II. Colección Pequeño Foro. Medellín. 1976. p. 80.

cionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, también denominada "BIRPI" por su sigla en francés. El Convenio de Berna ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de más de un siglo de vigencia. Las últimas son el Convenio de Estocolmo de 1967 donde se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), conocida por su sigla en inglés como WIPO, y el Convenio de París de 1971.

De acuerdo con el artículo 3 del convenio que establece la OMPI, esta tiene dos objetivos principales: A) El fomento de la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los estados y, en su caso, con la colaboración de cualquier otra organización internacional y, B) Asegurar la cooperación administrativa entre las uniones de propiedad intelectual, que son, precisamente, las personas jurídicas de derecho público internacional constituidas por los tratados que administra la OMPI.⁵

El último tratado multilateral sobre este tema, y el más completo, es el Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), también conocido como TRIPS, del Acta Final de la Ronda Uruguay del Gatt aprobada el 15 de abril de 1994 por más de 118 países del mundo.

En Colombia, desde la Constitución del Estado Soberano de Cundinamarca de 1811, se garantizó la libertad de industria y comercio, pero se hizo la salvedad respecto a los privilegios temporales otorgados a los inventores, y se regularon por primera vez los dibujos y modelos. La Constitución de la República de Tunja del año de 1811 y la del Estado Soberano de Antioquia de 1812, a su vez reconocían derechos a los inventores. En la Carta de 1821 de la Villa del Rosario de Cúcuta, se aludió a la concesión por tiempo limitado de derechos exclusivos para estimular y fomentar las artes. A partir de allí, todas las constituciones que nos han regido han consagrado este derecho.

En 1925 se dictó la Ley 31, influenciada por la legislación argentina, que fue reformada por la Ley 94 del 9 de julio de 1931. Ambas leyes rigieron hasta la expedición del Decreto 410 de 1971, conocido como "Nuevo Código de Comercio", que en lo referente a la propiedad industrial fue modificado por las Normas Andinas sobre este tema. Una de ellas, la Decisión 85 que constituyó el primer régimen uniforme para regular la propiedad industrial en el ámbito del Acuerdo de Integración Subregional Andino, que cobija a Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena se implementó en nuestro país por medio del Decreto 1190 de 1978.

⁵ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial crea la "Unión de París".

En diciembre de 1991 entró en vigencia la Decisión 311 del Acuerdo de Cartagena, derogatoria de la Decisión 85, que por 15 años había regulado la propiedad industrial en nuestro país. La Decisión 311 objeto de tremendas críticas del Departamento de Comercio de Estados Unidos⁶ fue sustituida por la Decisión 313, del 6 de febrero de 1992 que rigió hasta el 31 de diciembre de 1993 cuando la reemplazó la Decisión 344, hoy vigente.

Como ya se advirtió, en 1994 Colombia acogió el Acta Final de la Ronda Uruguay del Gatt, por medio de la Ley 170. A la vez por la Ley 178 del mismo año, adhirió al Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

CONCEPTO

Entiéndese por propiedad industrial el conjunto de derechos temporales que el Estado concede a los particulares para la explotación económica y exclusiva de las creaciones que tengan aplicación y desarrollo en la industria y el comercio y para la defensa de tales ventajas.⁷

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ES UN DERECHO SOBRE UN BIEN INMATERIAL

Al analizar el objeto sobre el cual recae este derecho vemos que no se está protegiendo una cosa singular, ni un nombre determinado, ni la combinación de unas letras o unos colores materializados en algo; lo que se está garantizando entonces es el proceso de creación de la obra, el descubrimiento del proceso en sí, el uso exclusivo del nombre, la explotación del invento, la idea que hizo posible la utilización de la cosa, la apariencia especial de un ente; de donde el objeto de esta institución no es otra cosa que un bien incorpóreo o inmaterial.

ES ESPECIAL

Este atributo surge de su autonomía y de su contenido peculiar; este tipo de propiedad sólo tiene aplicación en el ámbito de los sujetos del derecho comercial, a quienes la ley les garantiza la explotación exclusiva de un producto o de un procedimiento, de un diseño industrial, o de un signo distintivo, abarcando a

⁶ Pico Mantilla, Galo. citado por Manuel Pachón y Zoraida Sánchez A. En: *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*. Lito Esfera Ltda. Santafé de Bogotá. 1995. p. 22.

⁷ El maestro Manuel Pachón la define como "una especie de propiedad privada consistente en el derecho que tiene una persona para gozar y disponer de los bienes objeto de ella". En: *Manual de Propiedad Industrial*. Editorial Temis, Bogotá 1984. p. 2.

la vez una gama de conceptos e instituciones singularísimas de carácter jurídico, económico y científico.

ES TEMPORAL

A diferencia del derecho autoral, donde se conceden derechos patrimoniales por la vida del autor y 80 años más, como en el caso de Colombia,⁸ y derechos morales que son indefinidos en el tiempo, los derechos emanados de la propiedad industrial son temporales la más de las veces; por que si bien en sus inicios, los derechos de esta categoría, eran todos temporales, hoy en día, la temporalidad se da en materia de creaciones de forma y de fondo, con excepción en estos últimos del secreto industrial. En el caso de los signos distintivos, los propietarios de estos, luego de diez años de la concesión del registro, pueden renovarlo indefinidamente, pero por lapsos de diez años.

SE PROTEGE A PARTIR DEL REGISTRO

A diferencia también con lo que ocurre en el campo de los derechos de autor, donde basta la mera creación intelectual para estar protegido; en la propiedad industrial es menester que se obtenga el respectivo registro ante la entidad estatal.

IMPONE CARGAS AL TITULAR

El autor no tiene obligaciones con su obra, contrario a lo que ocurre en el derecho industrial donde una vez obtenido el registro, el titular del mismo deberá cumplir ciertas cargas que se le imponen, como la de explotar la patente de invención, registrar en la División de propiedad industrial todo contrato que implique cesión o licencia de la patente, o pagar periódicamente una tasa.

TIENDE HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN Y HACIA LA UNIFORMIDAD

El Convenio de París de 1883, pretendió superar las dificultades inherentes a la territorialidad del sistema de patentes y la diversidad legislativa, estableciendo la internacionalización y unificación de la protección. A partir de entonces esa ha sido la constante en todos los tratados multilaterales sobre el tema y aun en tratados comerciales como el Gatt, el G3 y el Nafta, en los que en una forma totalmente desacostumbrada se entra a regular sobre la propiedad intelectual.

⁸ Como excepción a esta afirmación, debe tenerse en cuenta el Art. 80 de la Ley 23 de 1982 o Estatuto Autoral que permite la expropiación de los derechos patrimoniales del autor en las especiales circunstancias allí consagradas.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial, está conformada por dos (2) subclases así:

Las nuevas creaciones. Como su nombre lo dice marcan un avance en la técnica. Doctrinariamente se conoce como creaciones de fondo a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los secretos industriales, y como creaciones de forma, a los diseños industriales, antes denominados dibujos y modelos industriales, porque implican una nueva apariencia de un producto sin que ésta conlleve mejoras técnicas.

Los signos distintivos. Que permiten individualizar al comerciante protegiendo su nombre; al establecimiento de comercio, al regular sobre la enseña; y a los productos o servicios al proteger las marcas, los lemas comerciales, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

LAS NUEVAS CREACIONES

Son invenciones debidas al esfuerzo intelectual del titular y se refieren a un producto o a un procedimiento específico para llegar a un resultado. Es la creación de algo nuevo, algo que antes no existía.

Las nuevas creaciones como ya se dijo pueden ser de fondo o de forma. Vamos a ver en seguida cada uno de estos bienes.

LA PATENTE DE INVENCION

En las distintas normas que han regulado el tema de la patente de invención, incluida la Decisión 344 de 1993, se ha omitido definirla, por ello tratando de acercarnos a una definición que haga comprensiva tal institución podemos decir con la Organización de las Naciones Unidas que la patente de invención

Es un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen, o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado.

Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general, o como suele decirse, pasa a ser del dominio público.⁹

⁹ Citado por Álvarez Sobreanis, Jaime. *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica.* México. Editorial Porrúa, S.A. 1979. p. 44

Refiriéndose al objeto de la protección, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez A.¹⁰ afirman que “La invención es una regla técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”.

Esa regla o solución técnica a un problema concreto en el campo de la industria o de la ciencia, conlleva la utilización de recursos físicos, químicos, eléctricos, electrónicos o biológicos.

Para distinguir la invención del descubrimiento, Jesús María Carrillo B. y Francisco Morales Casas¹¹ sostienen que:

Hoy se llama invento o descubrimiento a los hechos, cosas o fenómenos que se desconocían o que no se reconocían como tales; el invento se refiere a lo que antes no existía y supone la aplicación de algún método en su búsqueda; y el descubrimiento se refiere a lo que teniendo ya existencia, se desconocía.

De acuerdo con los artículos 1º y 7º de la Decisión Andina 344 de 1993, son requisitos de patentabilidad:

LA NOVEDAD

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, según sentencia el artículo 2º de la Decisión en comento, para agregar luego:

... el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

El artículo 4º del Convenio de París y el 3º de la Decisión Andina, consagran el derecho de prioridad consistente en los doce meses de gracia o un año respectivamente, con que cuenta quien hubiese depositado una solicitud de patente de invención en alguno de los países de la Unión, o sometidos a la Decisión, para efectuar el depósito en los otros países, sin perder el atributo de la novedad. Ese mismo artículo 3º de la Decisión, excepciona ciertos casos en los que a pesar de haberse hecho público el contenido de la patente, este conocimiento no le hace perder su carácter de novedoso, hechos todos estos, que están relacionadas con la buena fe.

10 Pachón, Manuel y Sánchez A. Zoraida. *Op. cit.* p. 48.

11 Carrillo Ballesteros, Jesús y Morales Casas, Francisco. *La Propiedad Industrial*. Editorial Temis. Bogotá. 1973. p. 13.

En la situación de aldea global en que se encuentra hoy en día el mundo científico debemos entender que el requisito de novedad tiene que ser universal. Es que el privilegio correlativo a la patente solo se justifica para quien haga un aporte que beneficie el conocimiento general y no a quien simplemente copie lo que ya se conoce en otras partes.

EL NIVEL INVENTIVO

El artículo 4º de la Decisión establece a este respecto que: “Una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Comentando el artículo anterior sostienen Manuel Pachón y Zoraida Sánchez:¹²

Para determinar si la invención se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica se utiliza un *estándar* jurídico: una persona del oficio... Si dicha persona ideal no encuentra de inmediato la solución al problema, la invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica y en consecuencia, tendrá *nivel inventivo*.

LA APLICACIÓN INDUSTRIAL

Tal requisito lo enuncia la Decisión 344 en su artículo 5º así: “una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.”

No existe ninguna limitación respecto al tipo de industria de que se trate, y en general se hace aplicable a toda actividad donde se elaboren, procesen o distribuyan productos o tan sólo se preste un servicio.

QUE EL INVENTO SEA SUSCEPTIBLE DE PATENTAMIENTO

Siguiendo la tradición implantada por el Decreto 1190 de 1978, el artículo 6º de la Decisión 344 trae una lista de algunas creaciones que no se considerarán invenciones, bien sea por no resolver un problema técnico como los descubrimientos científicos, las leyes científicas; o los métodos matemáticos que por sí no tienen aplicación industrial ninguna; son creaciones abstractas, o las obras estéticas o literarias por estar protegidas por los derechos de autor (literales a. c. d. y e.).

12 *Op. cit.* p. 62.

Y en su artículo 7º la Decisión regula cuáles inventos no pueden ser patentados, como lo son los contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres, a la salud del hombre y de su hábitat (literales a. b. y c.), y las invenciones que tengan que ver con el cuerpo humano y su identidad genética o con procedimientos biológicos para la obtención de especies o razas animales (literales d. y e.).

La doctrina española conoce las exclusiones anteriores como requisitos negativos de patentabilidad.¹³

LAS REIVINDICACIONES Y LA DESCRIPCIÓN

Cuando un invento es susceptible de patentabilidad, su titular, esto es la persona natural o jurídica o la comunidad de personas que hayan realizado el invento o sus causahabientes, deberán tramitar el registro ante la Oficina de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, llenando unos requisitos de forma que se describen en el Art. 13 de la Decisión, pero en esta oportunidad tan sólo nos referiremos a los literales c. y d. del artículo en comento.

Para determinar los derechos del titular es menester delimitar el objeto de la patente y ese objeto está establecido en las llamadas reivindicaciones. El literal d. del Art. 13 de la Decisión dispone que las solicitudes de patentes deberán contener "... una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente".

No define este artículo las reivindicaciones, como sí lo hace el numeral 4º del artículo 543 del Código de Comercio Colombiano, que a este respecto aclara que ellas "definen y precisan el alcance de la novedad y de la aplicación industrial de la invención objeto de la patente". A su vez el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas del 5 de octubre de 1973,¹⁴ en su Art. 84 señala que: "Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción."

Al requisito formal de la descripción se refiere de manera más precisa el literal c. del artículo 13 de la Decisión 344 que venimos comentando: "La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla..."

13 Comentario por Rafael Illescas Ortiz. *Lecciones de derecho mercantil. El derecho industrial y el régimen jurídico de la competencia*. Coordinador Guillermo J. Jiménez Sánchez. Tecnos. 3a. Edición. Madrid. 1995. p. 119.

14 Bercoviz, Alberto. *Legislación sobre Patentes*. Biblioteca de Textos Legales. Tecnos. Madrid. 1988. p. 184.

De ahí que son diferentes las reivindicaciones de la descripción; en las primeras se definen todas las características técnicas de la invención, delimitando el bien que será objeto de la protección y sobre el que se obtendrá el beneficio de la explotación exclusiva. La descripción permitirá a un experto ejecutar la invención pero su contenido no obligará a los terceros.

DERECHOS Y DEBERES QUE CONFIERE LA PATENTE

Dentro del trámite para obtener una patente de invención o de procedimiento deberá hacerse una publicación en un medio llamado en Colombia "Gaceta de Propiedad Industrial", para que los terceros puedan informarse de las pretensiones del solicitante y oponerse a las mismas si es del caso.

El artículo 17 del Código de Procedimiento Civil le confiere a los jueces civiles especializados de Santafé de Bogotá D.C. el conocimiento privativo de todos los procesos que se susciten en el campo de la propiedad industrial, como serían las oposiciones de terceras personas a la concesión de una patente, la cancelación de un registro etc.

El Art. 34 de la Decisión dispone que: "El alcance de la Protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos, en su caso, el depósito del material biológico, servirán para interpretarlas".

Una vez se obtiene la autorización administrativa o patente, su titular adquiere el derecho de impedir que terceros sin su autorización, exploten la invención por un término improrrogable y no renovable de veinte años a partir de la presentación de la solicitud; a ser mencionados como inventores, u oponerse a tal mención; a solicitar dentro de los países miembros y durante el año siguiente una patente sobre la misma invención; a conceder a terceras personas licencias para que estas exploten la invención.

Como deberes se impone al titular la carga de explotar el producto o el proceso en condiciones razonables de calidad, cantidad y precio, de registrar ante la oficina competente todo contrato que sobre la patente celebre con terceros, de conceder licencias contractuales cuando lo considere pertinente o esté en incapacidad de explotar debidamente la patente; y de pagar las tasas o impuestos que se le señalen.

La licencia obligatoria la concede el Estado a terceros, cuando no se explota el invento en condiciones razonables y el titular se niega a conceder licencias contractuales o en aquellos casos en que el interés público imponga tal necesidad.

Desde la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena se reglamentaron por primera vez en nuestro medio los modelos de utilidad. En ese mismo sentido la Decisión 344 en su artículo 54 dispuso que "se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía".

El modelo de utilidad se materializa sobre un objeto corporal, práctico, conocido por el público, de uso y dominio de este, mejorándolo a efecto de que adquiriera una nueva utilidad.¹⁵ Es elemento esencial entonces el que el producto sea retocado en alguna forma.

Basándose en la definición del modelo de utilidad se ha sostenido que las invenciones de procedimientos no pueden ser objeto de una patente de este tipo. Disentimos de tal postura por cuanto lógicamente no existe impedimento para que aquellos procedimientos que fuesen mejorados en alguna forma, gocen del beneficio que incorpora la patente; máxime cuando la filosofía que subyace en este nuevo tipo de privilegio es beneficiar al pequeño inventor que muchas veces no puede abocar los cuantiosos gastos que genera la obtención de una patente.

Lo explicado hasta ahora para la patente de invención se aplica con algunas salvedades a los modelos de utilidad. Remitimos a lo allí comentado, haciendo hincapié que esta patente tiene una duración de diez años de acuerdo con el artículo 57 de la Decisión Andina 344.

Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila¹⁶ sostienen que los modelos de utilidad no requieren llenar el requisito de la altura inventiva exigido para la patente industrial. En este punto es menester anotar que el modelo debe responder a alguna actividad creadora, y es ese requisito de la inventiva el que en últimas va a diferenciar a estas dos instituciones, como que cuando se trata de patentar un bien corporal la labor investigativa llevada a cabo podrá dar pie a obtener una patente de invención o de modelo de utilidad.

15 La vida doméstica está llena de modelos de utilidad; podemos pensar en el sinnúmero de aparatos electrodomésticos (batidoras, exprimidoras, lavadoras, planchas, corta céspedes, etc.) que facilitan nuestras labores y compararlos con sus antecesores, de funcionamiento mecánico, utilizados por nuestras abuelas. Y la situación que nuevamente se presenta hoy en día cuando estos mismos aparatos de sistemas análogos se están reemplazando por modelos digitales.

16 *Ibidem.* p. 154.

El Art. 143 de la ley española de patentes señala las condiciones de novedad limitada, actividad inventiva y mejora o ventaja prácticamente apreciable, como necesarias para acceder al derecho de explotar exclusivamente el modelo de utilidad, y estos requisitos se han considerado por algunos¹⁷ como diferentes a los exigidos por la misma legislación española para la patente de invención, requisitos estos últimos, que son idénticos a los que menciona la Decisión 344.

EL SECRETO INDUSTRIAL (KNOW-HOW)

Por medio de la Decisión 344 se estableció por primera vez en Colombia la protección legal del secreto industrial, en los artículos 72 a 80. Allí también se dispuso lo concerniente a la transferencia de tecnología, y a las cláusulas de confiabilidad estipuladas en los contratos comerciales.

Algunos inventos pueden ser fácilmente reproducidos por un experto en el tema que tenga acceso a alguna información adicional.¹⁸ Por esto determinados inventos no son patentados, ya que la patente conlleva la publicación de las reivindicaciones. El inventor prefiere guardar el secreto de su composición, corriendo el albur de que alguien más llegue a obtener el conocimiento y lo patente; lo que de entrada no lo despoja a él de su utilización de acuerdo con el Art. 36 de la Decisión.

El secreto industrial es una opción opuesta a la patente, donde se tiene el beneficio de la explotación monopolística por el plazo de veinte años vencido el cual pasará al dominio público.

DEFINICIÓN Y ELEMENTOS

El secreto comercial es un conjunto de conocimientos o de experiencias tecnológicas, comerciales u organizativas reservadas que permite, a quien los tenga bajo su control, un mejor resultado o mayor eficiencia en un proceso industrial o en una actividad económica.

El secreto industrial está compuesto por elementos como: la tecnología, los planos, diseños, manuales, informaciones, la asistencia técnica y administrativa, la gestión empresarial, contabilidad, publicidad, etc. que permiten elaborar un objeto determinado, o perfeccionar o simplificar su producción.

17 Illescas Ortiz, Rafael. *Op. cit.* p. 125.

18 Piénsese en la fibra de lycra que corresponde a una fórmula química a la que se llegó luego de intensas y costosas investigaciones, y la que puede ser repetida por un químico al que se le entregue la fórmula original.

Todos estos elementos de carácter técnico o comercial son un bien inmaterial de propiedad de la persona o entidad que lo posea y pueden ser objeto de negociaciones y transferencias.

Durante mucho tiempo al secreto industrial se le conoció con la palabra de origen anglosajón Know How. En el Oficio J/05058 del 10 de abril de 1968 la Superintendencia de Sociedades definió así el Know How: "Según el Diccionario Wester's Third New International el Know How es el conocimiento práctico sobre la manera de hacer o lograr algo con facilidad y eficiencia. Obtener algo aprovechando hasta el máximo los esfuerzos, habilidades y experiencias acumuladas".

De acuerdo con los artículos 52 y 74 de la Decisión, la información es secreta cuando:

- a) Como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;
- b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta,
- c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.
- d) El secreto debe materializarse en algún objeto como documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

TRATAMIENTO LEGAL

La doctrina ha considerado el secreto industrial como un bien intangible del establecimiento de comercio, nuestra legislación lo había incluido dentro de las normas que regulaban la competencia desleal en los Arts. 75 a 77 del Código de Comercio.

Tales artículos fueron derogados por la ley 256 de 1996, que en su Art. 16 bajo el nombre de "Violación de secretos", identificó así este tipo de competencia desleal:

Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley.

Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurren los requisitos a que hace referencia el artículo 2º de esta ley.

A nivel mundial se ha tipificado el delito de apropiación y utilización de conocimientos y experiencias ajenas en forma indebida. Tal norma sancionatoria corresponde al Art. 238 de nuestro Código Penal que se refiere a la violación de quien estando obligado a guardar reserva industrial la divulgue, o a quien indebidamente conozca secreto industrial. Los artículos 154 y 289 del C. P. sancionan conductas vinculadas con la divulgación de documentos o información reservada. Igualmente en el campo laboral, el inciso 2º del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la obligación especial para el trabajador de abstenerse de comunicar a terceros la información reservada.

La Decisión 344 en los artículos 76 a 78 establece pautas sobre la confiabilidad que deben guardar los usuarios, los empleados, los organismos gubernamentales y los terceros que por alguna circunstancia tengan acceso al secreto.

El secreto industrial es elemento esencial en determinados contratos como el de franquicia, por ejemplo, cuando se concede el derecho de explotación de un producto, lo que puede llevar anexo que se le entregue la fórmula secreta al franquiciado.

LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Los diseños industriales son creaciones de forma u ornato, que se constatan visualmente y se limitan a prestar una apariencia especial y distinta a un producto sin que ello conlleve mejoras técnicas.

Para el artículo 58 de la Decisión 344 diseño industrial es:

cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

Los diseños industriales fueron regulados en el Código de Comercio con el nombre de dibujos y modelos industriales en los artículos 572 y siguientes, normas que han sido modificadas en su totalidad por las Decisiones Andinas.¹⁹

¹⁹ Sin embargo tal clasificación nos sirve para entender que la reunión de líneas y colores que se incorpora a un producto y le da una apariencia especial, ejemplo el grabado imitando unas frutas con que se

Siguiendo a los autores Pachón y Sánchez²⁰ podemos decir que para que un diseño industrial sea protegible se requiere que reúna los requisitos de novedad, susceptibilidad de aplicación industrial y ornamentabilidad. Con relación a los dos primeros remitimos a lo que ya se dijo en materia de patentes de invención.

La ornamentabilidad debe entenderse como un aspecto decorativo que le dé una apariencia especial al bien desde el punto de vista estético.

El inciso 2. del Art. 58 excluye del registro los diseños industriales referentes a la indumentaria, y aquellos contrarios a la moral, el orden público y las buenas costumbres.

El registro de los diseños industriales se tramita ante la Oficina de Propiedad Industrial, llenando los requisitos de los artículos 60 a 69 de la Decisión 344 de 1993.

Una vez conferido el registro, este tendrá una duración de ocho años al tenor de lo dispuesto por el artículo 65 de la misma Decisión.

5. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Son las representaciones o símbolos que sirven para identificar al comerciante (nombre comercial), al establecimiento (la enseña), al producto o al servicio (marca, lema, y denominaciones de origen).

El comerciante podrá distinguirse de otros, individualizar su establecimiento y los bienes que produce, vende, o distribuye y los servicios que presta y hacerlos conocer de su clientela por medio de los *signos distintivos* que les coloca a estos, es decir poniendo en ellos su nombre comercial o el de su establecimiento: su sello personal.

De acuerdo con nuestro Código de Comercio y con lo dispuesto en la Decisión 344, los signos distintivos del comerciante son el nombre comercial, la enseña, las marcas comerciales, los lemas comerciales, y las denominaciones de origen. Veamos cada uno de estos símbolos.

EL NOMBRE COMERCIAL Y LA ENSEÑA

Uno de los atributos de la personalidad es el nombre: las personas físicas se designan por su nombre y apellido, y las morales, en particular las sociedades

adorna un baldosín de cocina, es un dibujo, esto es, se proyecta en dos dimensiones en tanto el modelo es tridimensional o espacial, y al ejemplificar un modelo nos podemos referir a los distintos modelos de vehículos automotores.

20 *Op. cit.* p. 161.

comerciales, por su razón social en el caso de las colectivas o de aquellas sociedades que tengan socio gestor y por su denominación social, las demás, agregando la sigla respectiva de acuerdo con el tipo de sociedad de que se trate (S.A., Ltda., etc.).

El derecho al nombre comercial se adquiere con el primer uso, sin necesidad de registro o depósito alguno. Así lo ha reconocido siempre la legislación comercial y así lo consagra expresamente la Decisión 344 en el único artículo que dedica al tema del nombre comercial, el 128, donde se refiere al símbolo que distingue al establecimiento y al comerciante con la misma expresión "de nombre comercial". Advirtiendo además que si en las legislaciones internas se contempla un sistema de registro de nombres, se aplicarán las normas pertinentes sobre el registro de las marcas de la Decisión y las reglamentaciones propias del país.

Como este es el caso de Colombia, en donde a partir del artículo 603 del Código de Comercio se regula lo referente al nombre y su depósito, habrán de tenerse en cuenta ambas disposiciones advirtiendo además que las normas sobre el funcionamiento de las Cámaras de Comercio, asignan a estas una función de protección del nombre del comerciante y del establecimiento (Artículo 35 del Código de Comercio).

Por nombre comercial se entiende todo signo distintivo de un comerciante, bien sea individual o moral. Por enseña, según se discutió en la Comisión Redactora del código colombiano, se debe entender el signo distintivo de un establecimiento. El artículo 611 del Código de Comercio tan sólo hace referencia a la enseña para decir que le serán aplicables las disposiciones sobre nombres comerciales. Por ello estudiaremos conjuntamente estos signos distintivos.

La distinción entre nombre y enseña, corresponde a la diferenciación doctrinaria entre nombre primario y nombre aplicado. El primero es el que distingue al comerciante, como sería el nombre y apellido de un comerciante individual y la razón social o la denominación social o denominación objetiva si se refiere a sociedades. El aplicado, es un nombre que distingue a los establecimientos, independientemente de su titular. A pesar de que existen algunas diferencias entre estos dos tipos de nombre o, si se quiere entre el nombre y la enseña, el tratamiento legal para los dos es exactamente igual. Las diferencias entre los dos son las siguientes:

a) El nombre primario es obligatorio. Así lo dicen las normas civiles para la persona individual y el Código de Comercio para las sociedades. En cambio no es obligatorio usar un nombre aplicado o enseña, de suerte que un comerciante perfectamente podría distinguir a su establecimiento con su propio nombre.

b) Existe libertad para seleccionar la enseña que se desea con tal que ella no atente contra el orden público o las buenas costumbres o pueda inducir a los terceros en error sobre la naturaleza de la actividad que se desarrolla en el establecimiento. Para seleccionar un nombre, además de las limitaciones enunciadas, existen otras, por ejemplo, una sociedad de personas no puede utilizar como nombre una denominación objetiva (Art. 303 del C. de C.).

c) El nombre comercial termina con la muerte del titular o su retiro del comercio. En cambio la enseña sólo cuando concluya la explotación del ramo de negocios para la que se destina. Sin embargo, ambos pueden finalizar por la adopción de otro nombre o enseña.

El derecho que otorga un nombre o enseña es el de usarlo para distinguir a su titular o a un establecimiento, el de impedir que terceros lo empleen como nombre para el mismo ramo de negocios, con la excepción que consagra el Art. 607; el de enajenarlos pero únicamente en forma conjunta con la transferencia del negocio que distinguen (Arts. 607 y 608) y el de reservarse el enajenante el nombre para sí, al no transferirlo dentro de la enajenación del establecimiento de comercio.

Pero para tener estos derechos es necesario que se empiece a usar el nombre o la enseña por el comerciante o en el establecimiento de que se trata. No hay, entonces, necesidad de registro. Así lo dice el Art. 603, que sin embargo, autoriza depositar el nombre o enseña en la Oficina de propiedad industrial y obtener el certificado o depósito respectivo.

La solicitud de registro del nombre comercial debe reunir los requisitos formales exigidos para el registro de marcas. Si existiera un depósito anterior del mismo nombre o enseña para las mismas actividades, la Oficina se lo hará saber al solicitante quien de todos modos puede pedir el certificado. En ese caso se dejará constancia de la existencia de otro depósito.

El depósito no da ningún derecho sobre el nombre o enseña. Solo sirve para preconstituir una prueba sobre el momento en que se empezó a usar, porque de acuerdo con el Art. 605 se presume que el depositante empezó a usar el nombre o enseña desde el día de la solicitud y que los terceros conocían tal uso desde la fecha de la publicación del depósito. Pero como presunción legal que es, admite prueba en contrario. Esta prueba no es la única y un depositante, mediante la utilización de otros medios probatorios puede demostrar que empezó a usar el nombre o la enseña desde una fecha anterior. Con esa prueba podrá impedir que otro use su nombre o enseña en el mismo ramo de sus actividades e inclusive puede pedir el pago de los perjuicios que se le hayan causado.

Tanto el nombre comercial como la enseña son elementos del establecimiento de comercio. Constituyen activos del mismo y la costumbre mercantil ha establecido el pago de una prima o sobreprecio en la venta de un establecimiento que corresponde al mayor valor que éste alcanza por el buen nombre que se tiene en el comercio.

LAS MARCAS COMERCIALES

Son las señales externas usadas por un comerciante para distinguir el producto o el servicio que pone a disposición de su clientela.

El artículo 81 de la Decisión 344 advierte que: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica".

De ahí que podamos clasificar las marcas en las siguientes categorías:

- 1) Un signo verbal o nominativo, como una palabra en cualquier idioma, frases, letras, cifras.
- 2) Un signo figurativo o gráfico es decir figuras o líneas que se le ponen al producto, es el dibujo que lo identifica, relieves, emblemas, sellos, orlas.
- 3) Un signo plástico, esto es, un objeto tridimensional, los envases y las formas de los productos: la botella de Coca Cola es una marca.
- 4) Un signo auditivo, una composición musical que identifique el producto o servicio, como la tonadilla que identifica los carros vendedores de helados.
- 5) Un signo mixto, caracterizado por ser la combinación de dos o más de los elementos constitutivos de los signos nominativos, plásticos, figurativos y auditivos.

Los artículos 82 y 83 de la misma Decisión traen una larga enumeración de los signos que no pueden registrarse como marcas. Como es apenas obvio, tales disposiciones se refieren a casos en que se utilicen marcas que sean ilegales, comunes a múltiples objetos, similares a otros bienes protegidos por la propiedad industrial, por el derecho de autor, por las normas de la competencia desleal, o relacionadas con los derechos propios e intangibles de otros países o comunidades.

El artículo 84 consagra la figura de la "Marca Notoria", para impedir que se utilice aun en productos diferentes, una marca ya suficientemente acreditada en

el comercio, esta norma es la consagración de la llamada "competencia parasitaria", que durante mucho tiempo fue creación jurisprudencial y que recientemente reguló la ley 256 de 1996 en su Art. 15 bajo la denominación de "Explotación de la reputación ajena".

En los artículos 87 a 109 se dispone el trámite requerido para obtener el registro de la marca, la que al igual que la patente es susceptible de cederse por medio de licencias y ser declarada su nulidad o caducidad. El registro otorga el derecho de uso exclusivo de la marca por diez años y podrá renovarse por períodos sucesivos iguales.

Las marcas pueden ser colectivas, al tenor de lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes, que autorizan la marca para amparar productos o servicios de empresas diferentes.

LOS LEMAS COMERCIALES

Este signo distintivo que se reconoció a partir de la Decisión 313, es definido idénticamente en el Art. 118 de la Decisión vigente: "se entiende por lema comercial, la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca".

Viene a ser entonces el lema un refuerzo publicitario para la marca, un signo perceptible que se adhiere a esta. Va unido a la marca desde el momento en que se solicita su registro. Por ello es lógico que le sean aplicables todas las disposiciones referentes a las marcas como atinadamente lo sostiene el Art. 122.

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

El artículo 583 del Código de Comercio de 1971, estableció en sus numerales 5º y 6º como signos distintivos la "indicación de procedencia" y la "denominación de origen", con el objeto de que los productos provenientes de una región determinada, o aquellos cuyas cualidades y características se debieran a un medio geográfico específico, pudieran utilizar ese adjetivo gentilicio en su favor.

La Decisión 344 de 1993, en el Art. 129, se refirió tan solo al segundo al disponer:

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 de un lugar determinado se refiera a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se

deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Con esta regulación se quiere proteger los productos originarios de una determinada parte del planeta,²¹ cuyas cualidades se deben exclusivamente al hábitat donde se produce el bien, como ocurre con los vinos y los quesos.

Al igual que en los otros signos distintivos, la autorización para usar una denominación de origen, se obtiene en Colombia luego de tramitar la solicitud ante la División de Signos Distintivos de la Oficina de Propiedad Industrial. Trámite que al tenor del artículo 135 se asemeja al requerido para obtener el registro de una marca; y cumplir además los requisitos señalados por los artículos 131 a 142 de la Decisión y las regulaciones particulares que señale el Estado Colombiano, que a la fecha son las indicadas por el Decreto Reglamentario 117 de 1994.

Una vez obtenida la autorización para utilizar la denominación de origen solicitada, esta tendrá una duración de diez años y podrá renovarse por períodos iguales.

21 Es así como nuestro "Café de Colombia", queda protegido en su denominación de origen, no siendo a nadie permitido el uso del mismo signo distintivo, para cafés que no provengan de esta parte del mundo.