

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/223

21 de noviembre de 2000

(00-4962)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: español

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Respuestas de Colombia a las preguntas formuladas por los Estados Unidos, el Japón y Suiza

Mediante una comunicación de la Misión Permanente de Colombia, de fecha 13 de noviembre de 2000, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a preguntas formuladas por los Estados Unidos, el Japón y Suiza, que se distribuyeron respectivamente en los documentos IP/C/W/215, IP/C/W/208 e IP/C/W/207.

ESTADOS UNIDOS

Nota: La Decisión 344 ha sido reemplazada por la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial – que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2000. En tal sentido, las respuestas han sido elaboradas en función a lo previsto en esa Decisión.

A. GENERAL

1. Sírvanse describir, en relación con cada derecho de propiedad intelectual cubierto por el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo la protección de obtenciones vegetales, cómo se concede a los nacionales de los demás Miembros de la OMC el trato nacional y el trato a la nación más favorecida.

La nueva Decisión 486 " Régimen Común sobre Propiedad Industrial" incorpora los aspectos relacionados con el trato nacional, el trato de nación más favorecida:

"Artículo 1. Con respecto a la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial de Comercio y del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, un trato no menos favorable que el que se otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("ADPIC"), y el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial".

"Artículo 2. Con respecto a la protección de la propiedad industrial, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial de Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)".

En relación con el tema de variedades vegetales, se aplica lo establecido en la Ley 243 de diciembre 28 de 1995 por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, del 2 de diciembre de 1961, revisado en ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. *Por favor explique de qué manera la legislación en Colombia sobre derecho de autor protege los programas de ordenador como obras literarias y compilaciones de datos como es requerido por el Artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC y cite disposiciones relevantes.*

En cuanto a los programas de computador, el artículo 23 de la Decisión Andina 351 de 1993 garantiza su protección por el derecho de autor en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

En cuanto a las compilaciones de datos, el artículo 28 de la Decisión Andina 351 de 1993 establece que son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman.

3. *El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los derechos de arrendamiento sean proporcionados a los programas de ordenador y a las obras cinematográficas en la mayoría de instancias, y el artículo 14 establece que los derechos de arrendamiento sean proporcionados a los productores de fonogramas. Por favor describa la manera en que los derechos de arrendamiento son otorgados a los titulares de un derecho en estas obras y fonogramas, y cite las disposiciones relevantes de la legislación sobre el derecho de autor en Colombia.*

El artículo 13 de la Decisión Andina 351 de 1993, garantiza el derecho del autor, o su derechohabiente, de realizar autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler. Este derecho de arrendamiento cubre todas las clases de obras literarias y artísticas, inclusive los programas de ordenador y las obras cinematográficas.

Por su parte, el artículo 37 literal c) garantiza al productor de fonogramas el derecho de autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público.

4. *Sírvanse indicar la duración de la protección establecida con respecto a las obras y con respecto a cada una de las formas de derechos conexos en el marco de la legislación en Colombia sobre derecho de autor y derechos conexos, citando las disposiciones legislativas pertinentes.*

En cuanto a la duración del derecho de autor, los derechos patrimoniales son protegidos durante toda la vida del autor y ochenta años a partir de su fallecimiento, acorde con el artículo 21 de la Ley 23 de 1982.

Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, cuando el titular sea una persona natural, se protegerán durante toda su vida y ochenta años más a partir de su muerte. Cuando el titular sea una persona jurídica, el término

de protección será de cincuenta años, contados a partir del último día del año en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, la primera publicación del fonograma o, de no ser publicado, de su primera fijación, o la emisión de su radiodifusión. Lo anterior acorde con el artículo 2 de la Ley 44 de 1993.

5. *El Artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Estados Miembros que circunscriban las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos de autor a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. Sírvanse describir alguna, así como todas las limitaciones y excepciones impuestas a los derechos de autor establecidas en la legislación en Colombia sobre derecho de autor y derechos conexos, citando las disposiciones legislativas pertinentes. Sírvanse indicar de que manera asegura Colombia que estas limitaciones y excepciones no atenten contra la explotación normal de la obra y no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.*

El artículo 21 de la Decisión Andina 351 de 1993, establece que las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los países miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.

En cuanto a las limitaciones y excepciones al derecho de autor están consagradas las siguientes:

El artículo 22 de la Decisión Andina 351 de 1993 establece:

Artículo 22. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:

- a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;
- b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de las obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;
- c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines:
 - 1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o,
 - 2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.
- d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga;

- e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente;
- f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;
- g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras;
- h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público;
- i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional;
- j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de los alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;
- k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones.

Por su parte, la Ley 23 de 1982 consagra las siguientes limitaciones y excepciones:

Artículo 31. Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonablemente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita deberá mencionarse el nombre del autor de la obra citada y el título de dicha obra.

Cuando la inclusión de obras ajenas constituya la parte principal de la nueva obra, a petición de parte interesada, los tribunales fijarán equitativamente y en juicio verbal la cantidad proporcional que corresponda a cada uno de los titulares de las obras incluidas.

Artículo 32. Es permitido utilizar obras literarias o artísticas o parte de ellas, a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de

radiodifusión o grabaciones sonoras o visuales, dentro de los límites justificados por el fin propuesto, o comunicar con propósitos de enseñanza la obra radiodifundida para fines escolares, educativos, universitarios y de formación profesional sin fines de lucro, con la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las obras así utilizadas.

Artículo 33. Pueden ser reconocidas cualquier título, fotografía, ilustración y comentario relativo a acontecimiento de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la televisión, si ello, no hubiere sido expresamente prohibido.

Artículo 34. Será lícita la reproducción, distribución y comunicación al público de noticias u otras informaciones relativas a hechos o sucesos que hayan sido públicamente difundidos por la prensa o por la radiodifusión.

Artículo 35. Pueden publicarse en la prensa periódica, por la radiodifusión o por la televisión, con carácter de noticias de actualidad, sin necesidad de autorización alguna, los discursos pronunciados o leídos en asambleas deliberantes, en los debates judiciales o en las que se promueven ante otras autoridades públicas, o cualquier conferencia, discurso, sermón u otra obra similar pronunciada en público, siempre que se trate de obras cuya propiedad no haya sido previa y expresamente reservada. Es entendido que las obras de este género de un autor no pueden publicarse en colecciones separadas sin permiso del mismo.

Artículo 36. La publicación del retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público.

Artículo 37. Es lícita la reproducción, por cualquier medio, de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro.

Artículo 38. Las bibliotecas públicas pueden reproducir, para el uso exclusivo de sus lectores y cuando ello sea necesario para su conservación, o para el servicio de préstamos a otras bibliotecas, también públicas, una copia de obras protegidas depositadas en sus colecciones o archivos que se encuentren agotadas en el mercado local. Estas copias pueden ser también reproducidas, en una sola copia, por la biblioteca que las reciba, en caso de que ello sea necesario para su conservación, y con el único fin de que ellas sean utilizadas por sus lectores.

Artículo 39. Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura esta disposición sólo es aplicable a su aspecto exterior.

Artículo 40. Las conferencias o lecciones dictadas en establecimientos de enseñanza superior, secundaria o primaria, pueden ser anotadas y recogidas libremente por los estudiantes a quienes están dirigidos, pero es prohibida su publicación o reproducción integral o parcial, sin la autorización escrita de quien las pronunció.

Artículo 41. Es permitido a todos reproducir la Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos, demás actos administrativos y decisiones judiciales, bajo la obligación de conformarse puntualmente con la edición oficial, siempre y cuando no esté prohibido.

Artículo 42. Es permitida la reproducción de obras protegidas o de fragmentos de ellas, en la medida que se estime necesario por la autoridad competente, para su uso dentro de los procesos judiciales o por los órganos legislativos o administrativos del Estado.

Artículo 43. El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada.

Artículo 44. Es libre la utilización de obras científicas, literarias y artísticas en el domicilio privado sin ánimo de lucro.

6. *Sírvanse describir detalladamente los derechos establecidos en la legislación colombiana sobre derecho de autor y derechos conexos de artistas, intérpretes o ejecutantes; organismos de radiodifusión y productores de fonograma, citando las disposiciones legislativas pertinentes.*

Artistas intérpretes o ejecutantes

(i) Derechos patrimoniales

En cuanto a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, la Decisión Andina 351 de 1993 establece:

Artículo 34. - Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.

Por su parte, la Ley 23 de 1982, aplicable en cuanto amplíe la protección concedida en la Decisión Andina 351 de 1993, establece:

Artículo 166. Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie podrá, sin la autorización de los artistas intérpretes o ejecutantes, realizar ninguno de los actos siguientes:

- A. La radiodifusión y la comunicación al público de la interpretación o ejecución de dichos artistas, salvo cuando ella se haga a partir de una fijación previamente autorizada o cuando se trate de una transmisión autorizada por el organismo de radiodifusión que transmite la primera interpretación o ejecución;
- B. La fijación de la interpretación o ejecución no fijada anteriormente sobre un soporte material;
- C. La reproducción de una fijación de la interpretación o ejecución de dichos artistas en los siguientes casos: 1) Cuando la interpretación o la ejecución se hayan fijado inicialmente sin su autorización; 2) Cuando la reproducción se hace con fines distintos de aquellos para los que fueron autorizados por los artistas, y, 3) Cuando la interpretación o la ejecución se haya fijado inicialmente de conformidad con las disposiciones de esta Ley pero la reproducción se haga con fines distintos de los indicados.

Artículo 168. Desde el momento en que los artistas intérpretes o ejecutantes autoricen la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de imagen o de imágenes y

sonidos, no tendrán aplicación las disposiciones contenidas en los apartes b) y c) del artículo 166 y c) del artículo 167 anteriores.

(ii) Derechos morales

La Ley 23 de 1982 establece:

Artículo 171. Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen los derechos morales consagrados por el artículo 30 de la presente Ley.

Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:

- A. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley;
- B. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos;
- C. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria;
- D. A modificarla, antes o después de su publicación;
- E. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido previamente autorizada.

Parágrafo 1º. Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores al transferir o autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente artículo.

Parágrafo 2º. A la muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el ejercicio de los derechos indicados en los numerales a) y b) del presente artículo. A falta del autor, de su cónyuge o herederos consanguíneos, el ejercicio de estos derechos corresponderá a cualquier persona natural o jurídica que acredite su carácter de titular sobre la obra respectiva.

Parágrafo 3º. La defensa de la paternidad, integridad y autenticidad de las obras que hayan pasado al dominio público estará a cargo del Instituto Colombiano de Cultura cuando tales obras no tengan titulares o causahabientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales.

Parágrafo 4º. Los derechos mencionados en los numerales d) y e) sólo podrán ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios que se les pudiere ocasionar.

Productores de fonogramas

La Decisión Andina 351 de 1993 establece:

Artículo 37. - Los productores de fonogramas tienen el derecho de:

- a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;
- b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin autorización del titular;

- c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; y,
- d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

La Ley 23 de 1982 establece:

Artículo 172. - El productor de un fonograma tiene el derecho de autorizar o de prohibir la reproducción directa o indirecta del mismo.

Entiéndese por ejemplar ilícito el que, imitando o no las características externas del ejemplar legítimo, tiene incorporado el fonograma del productor, o parte de él, sin su autorización.

La Ley 44 de 1993 establece:

Artículo 69. - El artículo 173 de la Ley 23/82, quedará así:

Cuando un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de este fonograma, se utilicen directamente para radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a los artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que será pagada por el utilizador a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, a través de las sociedades de gestión colectiva constituidas conforme a la ley, y distribuida por partes iguales.

Organismos de radiodifusión

La Decisión Andina 351 de 1993, establece:

Artículo 39. - Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento;
- b) La fijación de sus emisiones sobre una base material; y,
- c) La reproducción de una fijación de sus emisiones.

La Ley 23 de 1982 establece:

Artículo 177. Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir los siguientes actos:

- A. La retransmisión de sus emisiones de radiodifusión;
- B. La fijación de sus emisiones de radiodifusión; y
- C. La reproducción de una fijación de sus emisiones de radiodifusión:
 - 1) Cuando no se haya autorizado la fijación a partir de la cual se hace la reproducción, y,

2) Cuando la emisión de radiodifusión se haya fijado inicialmente de conformidad con las disposiciones de esta Ley pero la reproducción se hace con fines distintos a los indicados.

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

7. *Por favor explique de qué manera la ley colombiana sobre marcas otorga una presunción de probable confusión, como es requerido por el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, donde una marca idéntica para productos y servicios idénticos es usada sin autorización sobre productos o servicios idénticos, y cite la disposición relevante.*

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en conformidad con lo previsto en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, establece la presunción de similitud o confusión, al señalar en su artículo 155, lo siguiente:

"El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

"a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (...)

"d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión." (...) (Subrayado fuera del texto).

Como se aprecia, la norma no sólo establece que el uso de una marca idéntica a otra para distinguir los mismos productos o servicios constituye una presunción de existencia de riesgo de confusión, sino que además, prevé que una conducta de este tipo puede dar lugar a acciones legales por parte del titular de la marca, contra quien use el mismo signo sin su consentimiento.

8. *Por favor explique cómo la legislación en Colombia sobre marcas y otras leyes aseguran protección a marcas de productos y servicios notorias, citando las normas relevantes.*

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, protege las marcas y otros signos notoriamente conocidos, estableciendo una definición de los mismos en su artículo 224 que dispone que "se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

Adicionalmente, protege estos signos a través de los siguientes mecanismos:

Causales de irregistrabilidad

Esta Decisión señala en la letra h) de su artículo 136 que,

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

"h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso

fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

Este mecanismo es preventivo y en esta medida resulta necesario probar el carácter notorio de la marca de conformidad con los criterios enunciativos indicados en el artículo 228, como sigue:

"Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

"a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

"b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

"c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

"d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

"e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

"f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

"g) el valor contable del signo como activo empresarial;

"h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

"i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

"j) los aspectos del comercio internacional; o,

"k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

Acción de prohibición de uso

La Decisión 486 establece en su artículo 231 una acción de prohibición de uso del signo notoriamente conocido, en cabeza del titular del mismo, como sigue:

"El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al

signo los actos indicados en el artículo 155¹, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157² y 158³".

El artículo 232 de la Decisión establece el término de prescripción de la acción de prohibición de uso del signo señalando lo siguiente:

"La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no

¹ Artículo 155, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

"a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

"b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

"c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

"d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

"e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

"f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

² Artículo 157, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

"Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

"El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos".

³ Artículo 158, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

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

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

prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común".

Acción de cancelación o modificación de la inscripción de un nombre de dominio o de dirección de correo electrónico por tercero no autorizado, que contenga un signo distintivo notoriamente conocido

La Decisión 486 establece en su artículo 232 una acción para cancelar o modificar la inscripción de un nombre de dominio o dirección de correo electrónico que contenga un signo notoriamente conocido, como sigue:

"Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.

Acción de cancelación por notoriedad

El artículo 235 de la Decisión 486 dispone que:

"Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro".

D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

9. *Por favor describa en detalle cómo y bajo qué normas son protegidas en Colombia las indicaciones geográficas y cite las normas relevantes.*

La Decisión 486 en su título XII se refiere a las indicaciones geográficas subdividiéndolas en dos clases: las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

En el artículo 201 define la denominación de origen como "una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a 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".

En el artículo 221 define la indicación de procedencia como "un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado".

Como se observa de lo anteriormente transcrito, las denominaciones de origen se asimilan perfectamente a las indicaciones geográficas de que trata el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y en este sentido se encuentran debidamente protegidas por la legislación comunitaria. Adicionalmente, de manera concordante con el Acuerdo sobre los ADPIC, la Decisión 486 establece una protección especial para las denominaciones de origen que identifiquen vinos o bebidas espirituosas, al establecer en su artículo 215 que:

"Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen 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.

Es importante anotar además que, la Decisión 486 dispone en su artículo 214 con respecto a las denominaciones de origen que, "El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor", previsión que es concordante con lo previsto en el artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y los mencionados artículos 258 y 259 de la Decisión 486 y 15 de la ley 256 de 1996 sobre competencia desleal, y con el título XV de la misma Decisión que trata de las acciones por infracción de derechos, medidas cautelares, medidas en frontera y medidas penales.

Medidas complementarias

Con respecto a este punto es importante señalar además que, de manera concordante, la Decisión 486 en sus artículos 258⁴ y 259⁵ señala los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial y que el artículo 15 de la ley 256 de 1996 sobre competencia desleal, establece que "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación" y similares".

10. *La legislación en Colombia sobre indicaciones geográficas ¿prevé alguna de las excepciones para la protección de indicaciones geográficas previstas en el Artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC? Y en caso sea así, describa por favor la forma en que la excepción es aplicada y cite las disposiciones relevantes de la ley.*

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece varias de las excepciones a la protección de las indicaciones geográficas contenidas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, como se observa a continuación:

En la letra b) de su artículo 202, de manera concordante con el artículo 24.6 del Acuerdo sobre los ADPIC señala que, "No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: (...)

"b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general".

⁴Artículo 258. - Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".

⁵Artículo 259. - Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

"a) 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;

"b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

"c) 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 cantidad de los productos".

En su artículo 215, de manera concordante con el artículo 24.4 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que:

"Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha".

En sus artículos 218 y 219, de modo acorde con lo previsto en el artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC establece respectivamente, lo siguiente:

"Artículo 218. - Las oficinas nacionales competentes 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 públicas de los mismos.

"Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen".

"Artículo 219. - Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen".

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

11. *Describa por favor en detalle la manera en que los diseños industriales, incluyendo los diseños textiles, son protegidos bajo las normas colombianas y cite las disposiciones relevantes de la ley.*

Término de la protección

La Decisión 486 otorga una protección de 10 años a los diseños industriales: "El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro".

Protección de los diseños textiles

De otra parte, dentro de las excepciones a la registrabilidad de diseños industriales, el artículo 113 de la Decisión 486, elimina la relativa a la indumentaria, habida cuenta que el Acuerdo sobre los ADPIC expresamente la permite su artículo 25.2. El artículo 113 prevé lo siguiente:

"cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

Trámite de registro menos complicado y dispendioso

La Decisión 486, de otra parte, en aras de hacer menos dispendioso y complicado el trámite de registro de los diseños industriales, ciñéndose así a lo previsto en el artículo 25.2 del Acuerdo

sobre los ADPIC, 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.

Derechos de los titulares de diseños industriales protegidos

El artículo 129 de la Decisión 486 establece, de manera concordante con lo señalado en el artículo 26.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que:

"El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

"El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta".

F. PATENTES

12. *Por favor, explique si las invenciones que figuran en las categorías descritas abajo son o no aceptables para ser patentadas bajo la legislación en Colombia si ellas no obstante son nuevas, involucran un nivel inventivo y son industrialmente aplicables:*

a) *invenciones de procedimiento que, en todo o en parte, consistan en pasos que son ejecutados por una computadora y son dirigidos por un programa de computadora;*

Son patentables aquellos procesos que suministran una contribución técnica al estado del arte y que no estén dentro de las exclusiones a la patentabilidad.⁶ Esto no se ve afectado porque en la ejecución o dirección intervenga un computador. Sin embargo, si el proceso en sí mismo no es patentable, no adquiere esa vocación por el simple hecho de la intervención de un computador,

b) *invenciones de producto consistentes en elementos de una invención implementada por computador, incluyendo:*

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece en su artículo 15 que no se consideran invenciones: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, las formas de presentar información y, en su artículo 20 que no serán patentables: las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral, evento en el cual la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

- i) *Programas de computador almacenados de manera codificada en un medio tangible como un floppy disk, disco duro de un computador o memoria de un computador, que son leíbles por una máquina;*

Los programas de computador no son objeto de protección por propiedad industrial, sino por derechos de autor.⁷

- ii) *Un computador con propósitos generales cuya novedad sobre el estado de la técnica surge principalmente debido a su combinación con un específico programa de computador;*

Son patentables los productos que incluyan una combinación de soporte físico y lógico siempre y cuando dichos soportes sean inseparables (firmware), o cuando el soporte físico haya sido modificado, por ejemplo, ya sea dentro de un procesador o fuera de él.

- c) *invenciones de procedimiento que facilitan la conducción de negocios;*

No, en tanto no se consideran invenciones de conformidad con el artículo 15 de la Decisión 486.

- d) *formas aisladas o purificadas de materiales encontrados en la naturaleza;*

No, en tanto no constituyen invenciones de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Decisión 486.

- e) *cuestiones relacionadas o que pretenden usarse para el cuerpo humano incluyendo cuestiones relativas a la identidad genética del hombre.*

No, en tanto no son patentables de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Decisión 486.

Si cualquiera de estos tipos de invención son excluidos de patentabilidad, por favor explique cómo Colombia cumple con la obligación del primer párrafo del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a que todas las categorías de invenciones son patentables.

- *Programas de computador;*

Teniendo en consideración que las invenciones no son definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y que los programas de computador no tienen el carácter de invenciones, sino de obras literarias, de conformidad con el ordenamiento jurídico de la comunidad andina, tienen protección bajo la forma de los derechos de autor.

- *Invenciones de procedimiento que facilitan la conducción de negocios;*

Teniendo en consideración que las invenciones no son definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, que los procedimientos que facilitan la conducción de negocios no pertenecen al campo de la tecnología y que de conformidad con el ordenamiento jurídico de la comunidad andina no tienen el carácter de invenciones, no son protegidos mediante patentes, siendo esta previsión concordante con el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁷ Letra i) artículo 4, Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 2, ley 23 de 1982; artículo 1, decreto 1360 de 1989.

- *Formas aisladas o purificadas de materiales encontrados en la naturaleza;*

Habida cuenta que los materiales encontrados en la naturaleza constituyen meros descubrimientos, en los cuales no interviene para su desarrollo y creación el intelecto e ingenio humanos, y que el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que son patentables "todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial", se observa que la no patentabilidad de estas sustancias es acorde con el Acuerdo sobre los ADPIC pues por carecer de los requisitos de novedad y altura inventiva y sobre todo, constituir meros descubrimientos, los cuales no son definidos como invenciones en el Acuerdo sobre los ADPIC, no tienen vocación de ser protegidos como patentes.

- *Materias relativas a, o dirigidas al uso en el cuerpo humano incluyendo materias relativas a la identidad genética de un humano;*

Habida cuenta que los materiales encontrados en la naturaleza constituyen meros descubrimientos y que dentro de estos se encuentran las materias incluidas en el cuerpo humano, ellos no pueden constituir invenciones por cuanto en su creación no intervienen ni el intelecto ni el ingenio humanos, luego carecen de novedad y altura inventiva. En este sentido, ésta excepción es acorde con el Acuerdo sobre los ADPIC que no define los descubrimientos como invenciones y que para el patentamiento de las mismas exige el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente.

Ahora bien, si la materia proveniente del cuerpo humano es modificada, dicho producto es resultado de la creatividad del hombre, de manera tal que sí reúne los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, sí es patentables. El único impedimento para patentar estos productos sería que contrariaran lo previsto en el artículo 27.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo a la necesaria protección del orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o animales y la preservación de vegetales y daños al medio ambiente.

En lo que respecta a las materias dirigidas al uso en el cuerpo humano como podría serlo un medicamento o un aparato ortopédico, siempre y cuando cumplan con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, son patentables.

13. *Especies y variedades animales están expresamente excluidas según el artículo 7 (c) de la Decisión 344. Las variedades vegetales no están excluidas, ni los microorganismos están mencionados en la Decisión 344. Por favor, indique si el inventor de un microorganismo que es nuevo, involucra un nivel inventivo y es industrialmente aplicable, puede recibir una patente para tal microorganismo en Colombia.*

Las variedades vegetales⁸ son objeto de protección mediante certificados de obtentor, lo que es concordante con lo previsto en la letra b) del artículo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC:

Los microorganismos que sean resultado de la creatividad del hombre, es decir aquellos que sean resultado de modificaciones y por ende involucren novedad y nivel inventivo, son patentables.

14. *Artículo 7 (a) y (b) de la Decisión 344 excluye de la materia patentable "invenciones que violen el orden publico, moral o adecuadas costumbres" e "invenciones que obviamente son contrarias a la salud o vida de las personas...". El párrafo 2 del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza la exclusión de patentabilidad sobre la base del orden publico sólo si es necesario para prohibir la comercialización de la invención, pero no simplemente porque la explotación está*

⁸ Artículo 4, Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: "Los países miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se les hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica" (...)

prohibida por ley. Por favor describa en detalle cómo Colombia implementa el artículo 7 (a) y (b) de la Decisión 344, incluyendo qué criterios son utilizados para determinar qué es “necesario”.

Una invención que se encuentre prohibida en cuanto a su explotación por la legislación doméstica, no por esta razón queda excluida de patentabilidad. Queda excluida de patentabilidad si su explotación puede incidir negativamente en el orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o animales, la preservación de vegetales o el medio ambiente, de manera tal que para la efectiva protección de tales bienes sea necesario denegar su patentabilidad. En este sentido, si se diera el caso de una invención cuya explotación se encontrara prohibida por la legislación doméstica, pero que no incidiera negativamente sobre orden público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o animales, la preservación de vegetales o el medio ambiente, sería patentable.

Lo anterior se corrobora en el artículo 20 de la Decisión 486 al establecer que no serán patentables:

"a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

"b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación".

15. *Artículo 7(e) de la Decisión 344 parece excluir como materia patentable “invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”. Por favor, explique cómo Colombia ha implementado esta disposición de una manera consistente con la prohibición en el Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC contra la discriminación basada en el área de tecnología.*

La Decisión 486 no hace referencia a la exclusión mencionada en la pregunta.

16. *Artículo 16 de la Decisión 344 señala que los productos patentados previamente no pueden ser objeto de una nueva patente simplemente debido a un uso diferente de aquél descrito en la patente original. Por favor indique si un nuevo uso de un producto existente puede ser patentado en Colombia si el nuevo uso es nuevo, involucra un nivel inventivo y es industrialmente aplicable.*

El artículo 14 de la Decisión 486 establece: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

17. *La traducción del artículo 35 de la Decisión 344 establece que los titulares de patente tienen el derecho de impedir a otros “explotar” la invención patentada sin autorización. Por favor explique qué actos, enumerados en el Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, pueden servir de base para una acción de infracción en Colombia por parte del titular de la patente.*

Lo establecido en el artículo 52 de la Decisión 486, faculta al titular de una patente para iniciar una acción por infracción con fundamento en cualquiera de los actos señalados en las letras a) y b) del artículo 28.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, a menos que, se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento

del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello⁹; el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial;¹⁰ el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico¹¹, se trate de "alguno de los actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial"¹² y "la patente proteja material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse", que se use "como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada".¹³

18. *Por favor describa en detalle cualesquiera excepciones limitadas a los derechos de patente que existen en la legislación en Colombia e indique qué salvaguardias son usadas para asegurar que tales excepciones limitadas no colisionan irrazonablemente con una normal explotación de la patente y no menoscaban irrazonablemente los legítimos intereses del titular de la patente, tomando en cuenta los legítimos intereses de terceras partes.*

Además de lo señalado en la respuesta anterior, el artículo 55 de la Decisión 486, establece que los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra terceros que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraban utilizando la invención en un ámbito privado, o hubieren realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo, caso en el cual, dicha tercero tendrá el derecho de iniciar o de continuar, dentro de cualquier País Miembro, la fabricación del producto o el empleo del procedimiento, según fuese el caso.

19. *Por favor describa cómo Colombia ha implementado el artículo 14 de la Decisión 344 (que establece que, si un derecho de prioridad es reclamado, una solicitud de patente debe ser acompañada por una copia de la primera solicitud de patente registrada) para asegurar que el solicitante tiene hasta 3 meses para registrar la copia certificada tal como está previsto por el artículo 4 (D)(3) de la Convención de París, incorporado por el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La respuesta será remitida posteriormente.

20. *Artículo 37 de la Decisión 344 parece requerir que cada invención patentada debe ser "explotada" en un País Miembro de la Comunidad Andina. Por favor describa la manera en la cual el Gobierno de Colombia implementa esta disposición para asegurar que sus obligaciones según el Artículo 4 y el párrafo 1 del Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC son cumplidas.*

La respuesta será remitida posteriormente.

21. *Los Artículos 42 a 45 de la Decisión 344 autorizan licencias obligatorias para remediar trabajo insuficiente, emergencia nacional e intereses de seguridad nacional. El artículo 46 autoriza licencias obligatorias por conducta anti-competitiva y el artículo 48 prevé licencias obligatorias para permitir el uso de una patente dependiente. Por favor describa en detalle la manera en que Colombia asegura que cada una de las condiciones establecidas para las licencias obligatorias esté relacionada con cada forma de licencia obligatoria.*

⁹ Artículo 54 de la Decisión 486, concordante con lo previsto en el artículo 6 del ADPIC.

¹⁰ Letra a), artículo 53, Decisión 486.

¹¹ Letras b) y c) del artículo 53 de la Decisión 486.

¹² Letra d) del artículo 53 de la Decisión 486.

¹³ Letra d) del artículo 53 de la Decisión 486.

Licencias obligatorias por razones de interés público, emergencia o seguridad nacional

La Decisión 486 autoriza, en su artículo 65¹⁴ el licenciamiento obligatorio por razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional.

Se exige como requisito previo al otorgamiento de dichas licencias, la declaratoria de parte del Gobierno del país, de la existencia de las razones de interés público, emergencia o seguridad nacional. Adicionalmente, se exige que al momento de solicitar a la Oficina Nacional Competente el otorgamiento de las licencias correspondientes, las razones que dieron origen a la declaratoria en cuestión permanezcan y que, adicionalmente, el titular de la patente sea notificado lo antes posible.

De conformidad con lo anterior, para el caso de Colombia, previo el otorgamiento de la licencia obligatoria, será necesaria la declaratoria por parte de las autoridades del gobierno nacional, departamental o municipal, según corresponda, de la existencia de las razones de interés público, emergencia o seguridad nacional, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política y la ley, además por supuesto, de que al momento de hacerse la solicitud a la Oficina Nacional Competente, las razones que le dieron origen a la petición correspondiente, se mantengan.

Licencias obligatorias como consecuencia de prácticas que afecten la libre competencia

La Decisión 486¹⁵ autoriza la concesión de licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia y particularmente constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente, previo calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, la cual en el caso colombiano la constituye la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo previsto en el decreto 2153 de 1992.

De lo anterior se deduce que constituye requisito previo necesario para el otorgamiento de este tipo de licencias, un acto administrativo proferido por el funcionario competente de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se establezca que existe una práctica que afecta la libre competencia.

Licencias obligatorias para permitir el uso de una patente cuya explotación requiere necesariamente del empleo de otra

¹⁴ Artículo 65, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: " 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. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

"La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.

"La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola".

¹⁵ Artículo 66, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: "De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

"En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.

"La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir".

La Decisión 486¹⁶ autoriza el licenciamiento obligatorio de patentes de cuyo empleo necesariamente dependa la explotación de otra patente, estableciendo para ello el cumplimiento previo de 3 requisitos:

- Que el empleo de la patente cuyo licenciamiento obligatorio se solicita, se requiera necesariamente para poder explotar la patente dependiente
- Que la invención reivindicada en la patente dependiente suponga un avance técnico importante, respecto a la invención reivindicada en la patente cuya licencia obligatoria se solicita
- Que el titular de la patente dependiente pruebe que no ha podido obtener una licencia contractual en condiciones razonables

Como se observa, los primeros dos requisitos deben ser calificados por la Oficina Nacional Competente y el tercero debe ser probado por el solicitante de la licencia, para efectos de que pueda procederse al otorgamiento de la correspondiente licencia.

De otra parte, de manera acorde con lo previsto en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, tanto la Decisión 486, establece que las licencias deben sujetarse a los siguientes requisitos:

- El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente
- No podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente

22. *Por favor indique cuántas licencias obligatorias han sido otorgadas en cada uno de los últimos cinco años.*

En Colombia, hasta el día de hoy, no se han otorgado licencias obligatorias.

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

23. *Por favor describa en detalle cómo Colombia implementa las obligaciones de la Sección 6, Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC y mencione las disposiciones relevantes de derecho.*

La Decisión 486 contiene un capítulo en que se regula lo relativo a los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Se prevé la protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados como un nuevo derecho de propiedad industrial, siguiendo la protección prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC para los mismos, estableciendo como requisito de registrabilidad que sean originales¹⁷,

¹⁶ Artículo 67, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: "La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:

"a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

"b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,

"c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente".

¹⁷ Artículo 87, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: "Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.

"Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

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 la Decisión 486 se establecen también los requisitos de la solicitud de registro de los esquemas de trazado de los circuitos, previendo la posibilidad para los interesados de formular oposiciones¹⁸ y 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 fue creado,¹⁹ de manera acorde con lo establecido en el artículo 38 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De otra parte, en la Decisión 486 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, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma artículos en que se encuentre incorporado el esquema de trazado protegido.²⁰ Finalmente, en relación con las licencias obligatorias de esquemas de trazado, se establece la posibilidad de su concesión 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, siendo aplicables para el efecto, las condiciones establecidas para las licencias obligatorias de patentes de conformidad con lo expuesto en la respuesta a la pregunta 21 anterior.²¹

"Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición".

¹⁸ Artículo 89, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

¹⁹ Artículo 98, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

²⁰ Artículo 99, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

²¹ Artículo 99, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

"Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

"a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o

"b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

"Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes de invención".

H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

24. *El último párrafo del artículo 72 de la Decisión 344 señala que la información de un “secreto industrial” necesariamente deberá estar referida sólo a la naturaleza de los productos, métodos de producción o medios de distribución. Por favor, describa en detalle cómo esta definición abarca toda la información no divulgada definida en el párrafo 2 del Acuerdo sobre los Artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El artículo 260²² de la Decisión 486 establece que:

"La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de los productos o prestación de servicios".

25. *Por favor describa en detalle las medidas que pueden ser tomadas por autoridades judiciales en Colombia para proteger la confidencialidad de información no divulgada suministrada por una parte a la Corte durante un proceso legal, tal cual es requerido por el Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando la información ha sido proporcionada tanto para ejecutar derechos en dicha información, o para otros propósitos.*

El artículo 260 de las Decisiones 486 constituye el medio para identificar la información no divulgada, en tanto establecen sus elementos esenciales, previendo que, quien lícitamente tenga control de un secreto industrial o empresarial estará protegido contra su revelación, adquisición o uso sin su consentimiento, por parte de terceros, de manera contraria a las prácticas leales de comercio.

Adicionalmente, el artículo 261 de la Decisión 486, dispone que, no se considera que entra al dominio público aquella información proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, para efectos de obtener permisos, licencias, autorizaciones, registros o, cualesquiera otros actos de autoridad, lo que crea entonces, en cabeza de la autoridad correspondiente, una obligación de reserva de dicha información.

Por vía positiva, existen normas que señalan informaciones que no tienen carácter reservado y son de acceso público.²³ Igualmente, el artículo 61 del Código de Comercio señala que los libros y papeles del comerciante no pueden examinarse por personas distintas de sus propietarios o las personas que estos autoricen, a menos que ello se haga mediante orden de autoridad competente.

La Constitución Política dispone en su artículo 74 la restricción al acceso de los documentos considerados de carácter reservado. En desarrollo de este principio constitucional, el artículo 29 del Código Contencioso Administrativo establece que dentro de los expedientes en que consten documentos de carácter reservado, debe abrirse cuaderno separado dentro del mismo expediente.

²² Artículo 260, Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

"Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

"a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;

"b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

"c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta" (...)

²³ Por ejemplo, los libros y archivos que se encuentren en el registro mercantil de conformidad con el artículo 26 del código de comercio.

En este mismo sentido la ley establece mecanismos de protección de la información confidencial, vía prohibición de su divulgación y el establecimiento de mecanismos de represión de conductas que vulneren el derecho a mantener reservada tal información. Así, el artículo 16 de la ley 256 de 1992 considera desleal la "divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva"; por su parte, de conformidad artículo 38 de la ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria que da lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos o funciones o la incursión en prohibiciones, por parte de los funcionarios públicos.

Finalmente, el Código Penal en su artículo 238 tipifica como delito y castiga con penas de prisión y multa, la divulgación indebida de la información sometida a reserva. Misma conducta tipificada en el artículo 308 de la ley 599 de 1999²⁴, que establece que quien "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", incurriendo en la misma pena quien "indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial".

26. *En virtud de la excepción señalada en el segundo párrafo del artículo 79 de la Decisión 344, por favor explique en detalle cómo Colombia protege contra el uso comercial desleal la presentación de pruebas y otra información para obtener la licencia para comercializar productos farmacéuticos y agro químicos y cite las normas pertinentes.*

La Decisión 486 elimina lo previsto en el artículo 79 de la Decisión 344. El artículo 263 dispone que, "La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260"

27. *Por favor explique en detalle cómo Colombia protege las pruebas y otra información presentada para obtener licencia para comercializar productos agroquímicos contra la divulgación y cite las normas pertinentes.*

La Decisión 486, en su artículo 260 establece las condiciones de existencia de un secreto empresarial y en el artículo 262 se prevé que, "Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros", constituyendo competencia desleal, entre otros, el acto de "explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral". Esta misma norma establece de otra parte que, un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del incumplimiento de una obligación, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

De otra parte, por vía positiva, existen normas que señalan informaciones que no tienen carácter reservado y son de acceso público.²⁵ Igualmente, el artículo 61 del Código de Comercio señala que los libros y papeles del comerciante no pueden examinarse por personas distintas de sus propietarios o las personas que estos autoricen, a menos que ello se haga mediante orden de autoridad competente.

²⁴ La ley 599 de 2000, contentiva del nuevo código penal colombiano, entrará en vigor el próximo 24 de julio de 2001.

²⁵ Por ejemplo, los libros y archivos que se encuentren en el registro mercantil de conformidad con el artículo 26 del código de comercio.

La Constitución Política dispone en su artículo 74²⁶ la restricción al acceso de los documentos considerados de carácter reservado. En desarrollo de este principio constitucional, el artículo 29 del Código Contencioso Administrativo establece que dentro de los expedientes en que consten documentos de carácter reservado, debe abrirse cuaderno separado dentro del mismo expediente.

En este mismo sentido la ley establece mecanismos de protección de la información confidencial, vía prohibición de su divulgación y el establecimiento de mecanismos de represión de conductas que vulneren el derecho a mantener reservada tal información. Así, el artículo 16 de la ley 256 de 1992 considera desleal la "divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva"; por su parte, de conformidad artículo 38 de la ley 200 de 1995, constituye falta disciplinaria que da lugar a la imposición de las sanciones correspondientes, el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos o funciones o la incursión en prohibiciones, por parte de los funcionarios públicos.

Finalmente, como se menciona anteriormente, el Código Penal en su artículo 238 tipifica como delito y castiga con penas de prisión y multa, la divulgación indebida de información sometida a reserva, a cuyo conocimiento se haya llegado, entre otras, por razón del cargo, misma conducta tipificada en el artículo 308²⁷ del nuevo código penal.

I. OBSERVANCIA

28. *Por favor describa en detalle qué acciones civiles y recursos hay disponibles bajo la legislación en Colombia para los titulares de derechos de cada tipo de propiedad intelectual cubiertos por la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo la protección a las variedades vegetales, que permitan una efectiva acción contra cualquier acto de infracción, para prevenir infracciones y para impedir futuras infracciones, y cite las normas legales que amparan dichos remedios.*

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece las siguientes acciones para proteger los derechos de propiedad industrial:

Acción reivindicatoria

El artículo 237 de la Decisión 486 establece que, "Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

"Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

²⁶ Artículo 74, Constitución Política: "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley".

²⁷ "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".

"Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios" (...)

Acción por infracción de derechos

El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de la misma, "podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho" o "ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción".

Acción de indemnización por daños y perjuicios

La Decisión 486 dispone en su artículo 239 que el titular de una patente podrá ejercer acción judicial por daños y perjuicios "por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente".

Competencia desleal

El artículo 259 de la Decisión 486 establece un catálogo enunciativo de actos constitutivos de competencia desleal vinculada con la propiedad industrial, con fundamento en los cuales podría instaurarse la acción correspondiente, entre los cuales se encuentran:

- 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
- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor
- 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 cantidad de los productos.

La legislación doméstica establece las siguientes acciones para proteger los derechos de propiedad industrial:

Competencia desleal

Considerando que la violación de los derechos de propiedad industrial puede implicar actos de confusión²⁸, engaño²⁹ y/o explotación de la reputación ajena³⁰ que son constitutivos de competencia desleal de conformidad con la ley 256 de 1996, éstos pueden ser reprimidos mediante las acciones correspondientes previstas en la mencionada ley.

En efecto, la ley 256 de 1996, regula en su artículo 20, las acciones que pueden ser iniciadas (ante los jueces³¹ competentes o la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo

²⁸ Artículo 10, ley 256 de 1996.

²⁹ Artículo 11, ley 256 de 1996.

³⁰ Artículo 15, ley 256 de 1996.

³¹ 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,

previsto en los artículos 143 y 144 de la ley 446 de 1998) con ocasión de conductas constitutivas de competencia desleal, 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.

De otra parte, con la presentación de la denuncia por competencia desleal o previa a la misma, el titular de los derechos de propiedad industrial puede solicitar al juez competente o la Superintendencia de Industria y Comercio, la orden de medidas cautelares³² de tramitación preferente (pueden ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud) en caso de peligro grave e inminente. Sin perjuicio de las anteriores medidas cautelares de tramitación preferente, también pueden ser solicitadas medidas cautelares de tramitación normal, tendientes a ordenar la cesación provisional del acto de competencia desleal, entre otras.

Prohibición de uso de marca, lema, nombre o enseña comercial

Por virtud de los artículos 607 y 609 del Código de Comercio, el perjudicado por el uso de una marca, lema, nombre o enseña comercial, puede acudir ante los jueces civiles de circuito para impedir tal uso y reclamar la correspondiente indemnización de perjuicios, acción que de prosperar, conlleva las correspondientes prohibición de uso y condena de indemnización de perjuicios.

Procesos por razones diferentes de competencia desleal, relacionados con bienes de propiedad industrial

Los jueces civiles de circuito especializados,³³ de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, 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 y no tengan que ver con actos de competencia desleal que tienen una regulación especial dada por la ley 256 de 1996.

Acción de indemnización de perjuicios

El artículo 571 del Código de Comercio, establece que el titular o licenciatario de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema, nombre o enseña comercial, puede intentar la acción de indemnización de los perjuicios causados por la usurpación de tales bienes de propiedad industrial, sin necesidad de solicitar las medidas cautelares correspondientes, o cuando éstas hubieren sido negadas.

Medidas cautelares

De conformidad con los artículos 568, 581 y 597 del Código de Comercio, el titular o licenciatario 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

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.

³² Artículo 31, ley 256 de 1996.

³³ Teniendo en cuenta que los jueces civiles de circuito especializados en asuntos de comercio no han sido designados por el órgano correspondiente, la competencia a ellos asignada le corresponde a los jueces civiles de circuito. (Corte Suprema de Justicia, Casación Civil. Auto de junio 25 de 1992. Magistrado Ponente Eduardo García Sarmiento).

proteger sus derechos de propiedad industrial, siempre que éstos sean objeto de usurpación o desconocimiento.

29. *Por favor determine si los documentos que contienen las decisiones en mérito de procedimientos ante las Cortes están disponibles por escrito y si dichas opiniones escritas se encuentran disponibles al público para que las personas se familiaricen con la ley.*

Con excepción de los procesos verbales (bajo los cuales no se tramitan procedimientos relacionados con la propiedad industrial) y en los cuales la sentencia puede constar en grabaciones³⁴, todas las sentencias dictadas en los demás procedimientos, deben constar por escrito, como se infiere de lo previsto en el artículo 304 del código de procedimiento civil.

De otra parte, el artículo 74 de la Constitución Política establece que "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos³⁵ salvo los casos que establezca la ley", de lo que se desprende que, a las sentencias proferidas por los jueces, en su condición de documentos públicos, puede tener acceso cualquier persona.

30. *Por favor describa qué medidas civiles provisionales se encuentran disponibles para los titulares de derechos bajo las leyes en Colombia, describa los procedimientos que deben ser seguidos y cite las normas relevantes.*

Las medidas cautelares pueden solicitarse y ser ordenadas en los siguientes procesos:

- Previamente a la iniciación de las acciones por infracción o daños y perjuicios de que trata la Decisión 486, conjuntamente con ellas o con posterioridad a su inicio.
- En desarrollo del proceso de medidas cautelares de que trata el artículo 568 del Código de Comercio, el titular de un derecho de propiedad industrial puede solicitar al juez que tome las medidas cautelares pertinentes para evitar que sus derechos sean infringidos.
- Con la presentación de la denuncia por competencia desleal de que trata la ley 256 de 1996 o previa a la misma, en caso de peligro grave e inminente.
- Dentro de los procesos relacionados con derechos de propiedad industrial instaurados ante los jueces competentes y cuyo objeto no gira en torno a la comisión de actos de competencia desleal, el demandante puede solicitar la orden de medidas cautelares tendientes a prevenir un daño o evitar que éste se continúe dando.

Las medidas cautelares que pueden ser ordenadas de conformidad con el artículo 246 de la Decisión 486, pueden ser, entre otras, el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

³⁴ Artículo 432, código de procedimiento civil.

³⁵ Artículo 251, Código de Procedimiento Civil: ... "Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención".

Por su parte, el artículo 568 del código de comercio señala que las medidas cautelares 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. Dentro de las medidas cautelares previstas en los artículos 678, 681, 682 y 690 del Código de Procedimiento Civil se encuentran el embargo y secuestro de bienes sometidos o no a registro; la inscripción de la demanda y el embargo y secuestro de créditos, entre otras.

Ahora bien, teniendo en consideración que no existe una enunciación taxativa de las medidas cautelares que pueden solicitarse durante el desarrollo de procedimientos civiles, puede solicitarse la aplicación de medidas cautelares que, si bien no se encuentran expresamente previstas en la legislación civil, ésta tampoco excluye. Dentro de éstas se encuentran:

El comiso³⁶ 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal vigente.

El decomiso de las sustancias, aparatos y demás objetos destinados a la comisión de hechos relacionados con el señalamiento de mercancías con distintivos de marcas que induzcan a error sobre su procedencia o contenido³⁷, de conformidad con lo establecido en el artículo 43³⁸ del Decreto 1355 de 1970 y el artículo 42 que dispone 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.

31. *Por favor determine si las autoridades judiciales tienen autoridad para adoptar medidas inaudita altera parte, tal cual es requerida bajo el párrafo 2 del Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC y bajo qué circunstancias esa autoridad será invocada.*

La Decisión 486 establece en su artículo 248 que, "Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución", de lo que se infiere que las medidas cautelares pueden ser tomadas sin escuchar a la parte contraria.

El artículo 247 de la misma Decisión regula los elementos de procedibilidad de la solicitud de medidas cautelares, señalando que éstas sólo serán ordenadas cuando quien las solicite "acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia", pudiendo la autoridad respectiva, adicionalmente requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Esta norma exige, adicionalmente, que quien solicite una medida cautelar respecto de productos determinados debe suministrar la información necesaria y una descripción

³⁶ Artículo 67 del código de Procedimiento Penal, ley 600 de 2000; artículo 100 del código penal, ley 599 de 2000.

³⁷ La anterior conducta constituye una contravención especial que afecta la economía nacional, prevista en el artículo 41 del decreto 522 de 1971.

³⁸ 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 entratándose de bebidas, comestibles y víveres en general, que se encuentren en mal estado, la policía debe proceder a destruirlos en presencia de su tenedor.

suficientemente detallada y precisa sobre los productos presuntamente infractores a fin de que puedan ser identificados.

De otra parte, como se señala en las respuestas respectivas a las preguntas 28 y 30 anteriores, en los casos de competencia desleal, existen medidas cautelares de tramitación preferente (24 horas) para cuyo decreto es necesario acreditar la existencia de un peligro grave e inminente y pagar la caución fijada por el juez o funcionario competente a fin de garantizar los eventuales perjuicios que puedan causarse al presunto infractor o a terceros. En estos eventos, el artículo 31 de la ley 256 de 1996 señala que las medidas podrán tomarse sin oír a la parte contraria.

Sin perjuicio de lo anterior debe señalarse que el artículo 327 del código de procedimiento civil establece que "Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decreta. Si fueren previas al proceso, se entenderá que dicha parte queda notificada el día en que se apersona en aquél o actúe en ellas o firme la respectiva diligencia", de lo que se infiere que siempre y sin excepción alguna, las medidas cautelares deben cumplirse previamente a la notificación a la contraparte.

32. *Por favor describa en detalle los procedimientos, bajo las leyes en Colombia, al menos con respecto a falsificación y piratería, que permita a los titulares de los derechos requerir a las autoridades aduaneras no permitir la libre circulación de productos y cite las normas pertinentes. Por favor indique si las autoridades aduaneras tienen autoridad ex officio para llevar a cabo dicha acción.*

El Decreto 2685 de 1999 (Estatuto aduanero) establece la aprehensión y decomiso de mercancías en eventos de importación, exportación y tránsito, en los cuales la mercancía no corresponda o exceda en cantidad a lo consignado en los documentos pertinentes, haya entrado o salido ilegalmente del país, intente ser ocultada, entre otros.

Sin perjuicio de lo anterior, la mencionada ley prevé que si durante el desarrollo del reconocimiento y avalúo de la mercancía, llevado a cabo como consecuencia de la aprehensión y decomiso de las mismas de conformidad con los eventos antes indicados, la autoridad aduanera determina que puede haber lugar a la constitución de cualquier delito, deberá informar de ello a la autoridad competente.

Es importante señalar de otra parte, que las autoridades competentes (jueces competentes y Superintendencia de Industria y Comercio), en el curso de los procedimientos que ante éstas se surtan por razón de delitos, infracciones o competencia desleal vinculada con derechos de propiedad industrial, pueden ordenar a las autoridades aduaneras, como medida cautelar previamente solicitada por la parte interesada, no liberar bienes para su circulación. Lo anterior tiene fundamento en que las medidas cautelares de que tratan los códigos de procedimiento civil, comercio y procedimiento penal no son taxativas, por lo que a discrecionalidad del juez o funcionario competente pueden ser ordenadas otro tipo de medidas cautelares cuyo propósito sea impedir, prevenir o parar una infracción, delito o acto de competencia desleal vinculado con derechos de propiedad industrial.

33. *Por favor indique si existen medidas en frontera en relación con otras formas de derechos de propiedad intelectual y cite las normas pertinentes.*

La respuesta será remitida posteriormente.

34. *Por favor describa en detalle como Colombia implementa las regulaciones de la Sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, citando las normas pertinentes.*

La Decisión 486 contiene todo un capítulo en el que se regula lo atinente a las medidas en frontera previstas en la Sección 4 de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

Así, establece en su artículo 250, la posibilidad para el titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen su derecho, de solicitar a la autoridad nacional competente suspender la correspondiente operación aduanera, suministrando para el efecto la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

El artículo 251 de la Decisión 486, faculta al titular de la marca para participar en la inspección de las mercancías retenidas, a efectos de fundamentar sus reclamaciones, confiriendo igual derecho al importador o exportador de las mercancías. De otra parte, la norma dispone que la autoridad nacional competente debe disponer lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Concordante con las previsiones del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 253 establece que:

"Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas"

y el artículo 254 faculta a la parte contra quien se tomó la medida para recurrirla, una vez iniciada la acción por infracción.

Por su parte, en el artículo 255 se señala que una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca, sin perjuicio de las demás acciones que le correspondan y por supuesto, a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial la decisión respectiva.

Finalmente, el artículo 256 de la Decisión 486, concordantemente con el artículo 60 del Acuerdo sobre los ADPIC regula lo relativo a las exportaciones insignificantes, estableciendo que quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones sobre medidas en frontera las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

En lo que respecta a la legislación doméstica colombiana, resulta importante señalar que actualmente se encuentra en estudio un proyecto de decreto sobre medidas en frontera, que pretende reglamentar todo el capítulo pertinente del Acuerdo sobre los ADPIC.

35. *Por favor explique en detalle las acciones penales y remedios que se encuentran disponibles con respecto a falsificación de marcas y piratería y cite las normas relevantes.*

El Código Penal vigente, establece diversas conductas constitutivas de delitos, por violación de derechos de propiedad industrial, como sigue:

- El artículo 238 establece pena de prisión y multas para quienes empleen, divulguen o revelen descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, por lo que también, de manera eventual, las autoridades que revelaran tal información podrían ser objeto de una acción penal de tipificarse la conducta descrita.
- El artículo 236, establece que, quien utilice fraudulentamente nombre, enseña, marca, rótulo, dibujo, etiqueta, patente o modelo industrial, comercial o agropecuario

protegido legalmente, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de dos mil a cien mil pesos.

- Finalmente, el artículo 237 castiga el uso ilegítimo de patentes, señalando que quien 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 seis (6) meses a cuatro (4) años y multa de veinte mil a quinientos mil pesos. En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta o enajene, producto fabricado con violación de patente.

Por su parte, la Ley 599 de 2000, nuevo Código Penal que entrará en vigor el 24 de julio de 2000, establece los siguientes delitos relacionados con la violación de derechos de propiedad industrial:

- El artículo 306 señala que, "El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes", incurriendo en la misma pena quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias descritas.
- El artículo 307 dispone que, quien "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", incurriendo en la misma pena "el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación producto fabricado con violación de patente".
- Finalmente, el artículo 308 establece que quien "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", incurriendo en la misma pena quien "indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial" y que 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.

36. *Por favor señale a las autoridades responsables por las acciones penales en relación con derechos de propiedad intelectual e indique si su autoridad se extiende a otras formas de derechos de propiedad intelectual.*

El artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, dispone que corresponde a la Fiscalía General de la Nación dirigir, realizar y coordinar las investigaciones en materia penal. Por su parte, la competencia en la etapa de juzgamiento, la tienen en primera instancia los jueces del circuito en segunda instancia, los tribunales superiores de distrito, y la Corte Suprema de Justicia cuando se trate del recurso de casación.

Es importante señalar que cualquier conducta relacionada con derechos de propiedad industrial que no se encuentre tipificada como delito, no puede ser juzgada como un acto que vulnere

la ley penal, por lo que estos funcionarios no tendrían autoridad para juzgar conductas diferentes de las señaladas en la respuesta anterior, relacionadas con otros tipos de derechos de propiedad industrial.

37. *Por favor explique si y bajo qué circunstancias existe como remedio incautación, comiso y destrucción de productos infractores y otros materiales e instrumentos en casos intencionales de falsificación y piratería y describa las condiciones en que dichas sanciones son impuestas.*

Dichas penas (con excepción de la destrucción) pueden ser provisionales como resultado de una orden de medidas cautelares, tornándose en definitivas una vez el caso haya agotado los recursos previstos en la ley y la decisión condenatoria sea también definitiva.

38. *Sírvanse proporcionar información estadística correspondiente a 1998 y 1999 sobre las medidas civiles establecidas para lograr la observancia en materia de derecho de autor, marcas de fábrica, indicaciones geográficas, diseños industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y secreto comercial, incluido el número de casos presentados, de mandamientos judiciales dictados, de mercancías infractoras confiscadas, de equipos infractores confiscados y de casos resueltos (comprendidas las transacciones), así como el importe de los resarcimientos ordenados.*

La respuesta será remitida posteriormente.

39. *Sírvanse proporcionar información estadística correspondiente a 1998 y 1999 sobre las medidas penales establecidas para lograr la observancia en materia de piratería lesiva del derecho de autor y de infracción de marcas, incluido el número de batidas, procesos y condenas, así como el importe de las multas y/o la duración de las penas de prisión (precisando en el primer caso si se pagaron o no, y en el segundo si se cumplieron efectivamente o se suspendió su ejecución), junto con toda otra información que demuestre la eficacia de su sistema penal para combatir la piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica.*

La respuesta será remitida posteriormente.

40. *Sírvanse describir toda nueva iniciativa destinada a mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual en Colombia, especialmente las iniciativas relacionadas con el derecho penal.*

La respuesta será remitida posteriormente.

JAPÓN

A. GENERAL

1. *Por favor explique de qué manera las Decisiones 344, 345, 351 y 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena son implementadas en su país, indicando si son aplicadas de manera directa o a través de la legislación nacional.*

De acuerdo con el artículo tercero del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia (protocolo de Cochabamba de 1996) las decisiones del Acuerdo de Cartagena no requieren de ley interna para su incorporación a la legislación doméstica: "Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General, serán directamente aplicables en los países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo...."

B. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. *Por favor explique las excepciones o exenciones del Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida según la Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, si las hay, de la manera que es permitida en los Artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Como excepción al principio del trato nacional y al trato de nación más favorecida, el Gobierno Colombiano notificó ante el Consejo de los ADPIC el Acuerdo de Cartagena, suscrito por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.

C. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

3. *Por favor explique de qué manera el párrafo 2 del Artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC, que proporciona protección para los diseños textiles, es implementado en su país; mientras que el artículo 58 de la Decisión 344 señala que "no serán registrables los diseños industriales relacionados a indumentaria".*

La Decisión 486, Nuevo Régimen común Andino que reemplaza la Decisión 344, en su artículo 113 permite proteger la indumentaria, cumpliendo de esta forma lo establecido en el TRIPS, ya que su texto dice:

"Se considera como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

4. *Por favor explique de qué manera el párrafo 3 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, que solicita protección del diseño industrial por 10 años como mínimo, es implementado en su país, mientras que el artículo 65 de la Decisión 344 señala que el registro de un diseño industrial tendrá un plazo de 8 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.*

La Decisión 486 modificadorio de la Decisión 344 establece en su artículo 128 lo siguiente:

"El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro".

De esta forma la protección de los diseños industriales se ajusta a lo estipulado en el Acuerdo sobre los ADPIC.

SUIZA

A. PATENTES

1. *¿Están todas las categorías de productos sujetas a protección como patentes bajo su legislación o existen excepciones?. Si existen excepciones, explique en detalle cuáles son y cómo se aplican. En particular, ¿son todos los productos farmacéuticos patentables?*

Nuestra legislación está acorde con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPS respecto a que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por consiguiente comprende la protección mediante patente a los productos farmacéuticos y a los productos agroquímicos.

Así mismo, establece las exclusiones de patentabilidad que son potestativas de los Países Miembros que están contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPS (comprende las que no se consideran invenciones y las que no serán patentables).

Al respecto, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" recientemente aprobada por los Países Andinos, que Sustituye la anterior Decisión 344, eliminó la no patentabilidad de la lista de medicamentos genéricos de la OMS. Dicha Decisión entra en vigencia el 1º de diciembre de 2000.

Así mismo, la Decisión 486 de la Comisión de la CAN, aclaró que la Biotecnología puede ser objeto de patente. Además, estableció una excepción a las invenciones que no serán patentables al disponer en el Artículo 20 numeral (c) lo siguiente: "Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos."

La Decisión 486 recoge los principios del Trato Nacional y del Trato de la Nación más Favorecida consagrados en el Acuerdo sobre los ADPIC dentro del marco de la OMC.

2. *¿Reconoce su legislación a la importación como explotación de una patente, de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 27 concordado con el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? (excluyendo por tanto licencias obligatorias).*

Nuestra Legislación establece que el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro de la subregión andina, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Se entiende por explotación entre otras, la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.

Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución. (Adición del Artículo 60 de la Decisión 486 de la CAN).

En consecuencia, nuestra legislación reconoce la importación del producto patentado como forma de acreditar la explotación de la patente y por lo tanto excluye la licencia obligatoria potestativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina competente en Colombia, a solicitud de cualquier interesado de otorgarla, vencido el plazo de 3 años a partir de la concesión de la patente o de 4 años contados a partir de la solicitud de la patente, el que resulte mayor, y con el cumplimiento de requisitos (de forma y de fondo) específicos de ley.

En concordancia con lo anterior, sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial. (Artículo 61, inciso III de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN que "Sustituye" la anterior Decisión 344).

3. *¿Establece su legislación licencias obligatorias sujetas a las condiciones enumeradas en el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? Si se establecen excepciones, por favor describa en detalle cuáles son y cómo se aplican de acuerdo a su legislación. Si hay excepciones, favor describirlas en detalle y explicar cómo aplican legalmente.*

A continuación, hacemos referencia a las diferentes causales de licencias obligatorias que establece la legislación colombiana, las cuales están sujetas y se aplicarán en concordancia con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPS:

Prevía 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 para su explotación, entre otras modalidades la relativa a importación del producto patentado. (Artículo 65 de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN que entra en vigencia el 1º de diciembre de 2000).

Así mismo, la Oficina Nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencia obligatoria, de oficio o a petición de parte, cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente. (Artículo 66 de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN, que entra en vigencia el 1º de diciembre de 2000).

Igualmente, la Oficina Nacional competente otorgará licencia en cualquier momento en los casos de patentes dependientes, cuando esta licencia es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. (Artículo 67 de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN, que entra en vigencia el 1º de diciembre de 2000).

Por último, tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente. (Artículo 68 literal (e), de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN, que entra en vigencia el 1º de diciembre de 2000).

Dentro de las disposiciones generales establecidas para las distintas causales de licencias obligatorias, la Decisión 486 de la Comisión de la CAN establece en su artículo 68 literal (b) lo siguiente: "...las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente: sólo podrán transferirse con una parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo contar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirá efectos legales".

Por último, es de anotar que en Colombia no se ha dado el primer caso de otorgamiento o sometimiento de la patente a licencia obligatoria.

4. *¿Incorpora su legislación el principio de inversión de la carga de la prueba en un litigio sobre patentes? Por favor señale la norma aplicable y explique las secciones relevantes. Por favor, nombre las leyes relevantes que aplican y explique sus partes principales.*

Los aspectos relacionados con todos los procedimientos judiciales están contemplados en el Título XV "De las Acciones por Infracción de Derechos" de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

B. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

5. *Explique por favor en detalle si su legislación asegura que un examen de información no divulgada y confidencial u otra información presentada por un solicitante a la agencia estatal responsable del procedimiento para la autorización de comercialización de un producto farmacéutico o un producto agroquímico es protegida contra su divulgación y contra el uso comercial desleal por un competidor, por ejemplo prohibiendo a un segundo solicitante basarse en, o hacer referencia a la información original del primer solicitante, cuando se aplique subsecuentemente para la autorización*

de comercialización para su propio producto. ¿Su legislación tiene excepciones para estos casos? Si su respuesta es afirmativa, ¿bajo qué condiciones se aplicarían esas excepciones?

La Decisión 486 de la Comisión de la CAN, que entrará en vigencia el 1º de diciembre de 2000, transcribe literalmente en su artículo 266 el artículo 39.3 de TRIPS así: "Los Países 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 estos datos contra todo uso comercial desleal. Además los Países 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."

"Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo."

Esta disposición se encuentra dentro del Título XVI de la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad industrial que establece Los Actos de Competencia Desleal (Capítulo I); Los Secretos Empresariales (Capítulo II) y dentro de éste Capítulo el artículo 266 relativo a los productos farmacéuticos y a los productos químicos agrícolas.
