

Régimen común sobre Propiedad Industrial. Análisis Comparativo entre las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Falconi Puig &
Abogados

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1. Del trato nacional: consagra la igualdad de trato, a nacionales y extranjeros de países miembros de la CAN, de la OMC y del Convenio de París y contempla la posibilidad de extender las mismas condiciones a nacionales de países no miembros.
2. Del trato de la nación más favorecida: toda ventaja concedida por un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la CAN, beneficiará también a los nacionales de cualquier País Miembro de la OMC o del Convenio de París, sin perjuicio de las reservas previstas en los ADPIC.
3. Del patrimonio biológico: una de las innovaciones constituye la protección expresa que se otorga al patrimonio biológico, genético y a los conocimientos de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, mediante la presentación de la solicitud, previa autorización de dichas comunidades para la utilización de sus conocimientos ancestrales.
4. De los términos y plazos: los plazos señalados en días se entenderán como días hábiles, mientras que los plazos fijados en meses y años se computarán de fecha a fecha, y si en el mes de vencimiento no hubiere fecha equivalente, se entenderá que el plazo vence el último día del mes.
5. Reivindicación de prioridad: determina la posibilidad de reivindicar prioridad en base a una solicitud previa presentada en el mismo País Miembro, siempre que no se hubiese invocado previamente prioridad en la primera solicitud. Sin embargo, la presentación de la solicitud posterior causará el abandono de la primera solicitud respecto de la materia que fuese común en ambas. En cuanto a los alcances y efectos del derecho de prioridad se remite al Convenio de París.

Para la presentación de la declaración que contiene la invocación de prioridad, se establece el plazo de dieciséis meses improrrogables para las patentes de invención y modelos de utilidad y de nueve meses para las solicitudes de registro de diseño industrial o de marca. El incumplimiento en la presentación de los documentos requeridos y/o el pago de la tasa, según corresponda, acarreará la pérdida de la prioridad.

6. Confidencialidad en el desistimiento y abandono: el contenido de una solicitud desistida o abandonada deberá mantenerse confidencial, salvo expreso consentimiento del solicitante o transcurrido el plazo de 18 meses de producido el desistimiento o abandono.

TÍTULO II

DE LAS PATENTES DE INVENCION

1. Requisitos de patentabilidad

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, considera dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite, una vez transcurridos dieciocho meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, aún cuando su contenido no haya sido publicado.

2. Solicitudes de patente

Cuando traten sobre recursos genéticos, deberá presentarse copia del contrato de acceso; de ser el caso, copia del documento que autorice el uso de conocimientos tradicionales; en los casos correspondientes, el certificado de depósito del material biológico; y, cuando sea pertinente, el documento de cesión del derecho a la patente.

El depósito del material biológico deberá efectuarse, a más tardar, en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro; o, cuando fuere el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca. Son

válidos los depósitos ante la autoridad nacional competente y ante la autoridad internacional, conforme lo establecido en el Tratado de Budapest, además de aquellas instituciones reconocidas por la autoridad nacional.

La legislación interna de los Países Miembros sólo podrá exigir para la presentación de solicitudes de patente de invención el cumplimiento de los requisitos de forma que constan en esta Decisión.

La fusión de solicitudes que cumplan con el requisito de unidad de invención así como la división de la solicitud por parte del peticionario, podrá realizarse en cualquier momento, reconociéndose la posibilidad de invocar prioridades múltiples o parciales.

3. Trámite de la solicitud

- **Plazo examen solicitud:** se lo incrementa a treinta días, frente a los quince que estipulaba la Decisión 344.
- **Plazo requisitos de forma:** se lo aumenta a dos meses e incorpora la posibilidad de solicitar una extensión por idéntico plazo y por una sola vez. El incumplimiento de estos requisitos, determinará que la solicitud sea declarada abandonada, guardándose confidencialidad sobre el contenido de la misma.
- **Publicidad del expediente:** un expediente se vuelve público transcurridos dieciocho meses desde la presentación de la solicitud o de la prioridad invocada; así, por el solo paso del tiempo, la solicitud podrá ser consultada independientemente de su publicación. Adicionalmente y una vez concluido el examen formal, el solicitante podrá pedir que se publique su solicitud.
- **Plazo presentación y contestación observaciones:** se lo extiende a sesenta días, contemplando la posibilidad de prorrogarlo por una sola vez y por idéntico período de tiempo.
- **Plazo examen patentabilidad:** el solicitante deberá requerirlo dentro de seis meses contados desde la publicación de lo contrario la solicitud se declarará en abandono.
- **Inventión no patentable o carente de algún requisito:** notificado el solicitante por la oficina nacional competente, dispondrá del plazo máximo de sesenta días, para contestar y hacer valer sus argumentaciones. Se podrá solicitar una prórroga de treinta días adicionales, pero de no contestarse dentro del término o si la oficina nacional considerare que persisten los impedimentos para la patente, ésta será denegada.
- **Documentación exigida para solicitudes que invoken prioridad:** la oficina de patentes podrá requerir que el solicitante presente, dentro de un término de tres meses, la documentación señalada en el art. 46 de la Decisión y en caso de no presentarlas se denegará la patente; pero si la copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto de esa solicitud extranjera y la copia de la patente u otro título de protección que se hubiere concedido con base en esa solicitud extranjera, se encuentran aún en trámite, el solicitante podrá pedir la suspensión del trámite de patente hasta su obtención.

4. Derechos que confiere la patente

El titular de una patente no se puede oponer al uso de

en medios de transporte en tránsito temporal. Tampoco podrá el titular oponerse cuando la patente proteja el material biológico, excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada. Sin embargo, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio, siempre que tales procedimientos fuesen necesarios para el uso del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

5. Del régimen de licencias obligatorias

Amplía ciertos criterios respecto de licencias obligatorias otorgadas para salvaguardar e impedir el abuso de posiciones dominantes en el mercado por parte de titulares de patentes; pues, para determinar la cuantía de la compensación económica se tomará en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas, y no será revocada si resulta probable que las circunstancias que dieron lugar a la licencia puedan repetirse.

Respecto de aquellas patentes que versen sobre tecnología de semiconductores, se concederán licencias obligatorias sólo para uso público no comercial o en casos de prácticas monopólicas

6. De los actos posteriores a la concesión

Se faculta al titular de una patente pedir la modificación, división, fusión y renuncia a reivindicaciones de patentes o a la patente en su totalidad. Serán aplicables en lo pertinente las disposiciones acerca de la modificación, división y fusión de las solicitudes.

7. De la nulidad de la patente

Se reestructura el régimen sobre nulidad de patentes, ya que una patente será nula si de conformidad con lo establecido en la Decisión no constituyese una invención o no cumpliera con los requisitos de patentabilidad; en caso de que se hubiese concedido para una invención considerada como no patentable; cuando no divulgara la invención; cuando no se divulgara la invención de manera suficientemente clara y precisa o cuando no se hubiera hecho el depósito del material biológico, de ser el caso; cuando las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción; cuando la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección; cuando, de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; cuando, de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o, cuando se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Se establece que los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir nulidad absoluta, serán relativamente nulos; pudiendo la autoridad nacional competente declarar dicha anulación dentro del plazo de cinco años contados desde su otorgamiento.

La posibilidad de reivindicar una patente obtenida por una persona que carecía de derecho sobre la invención es tratada por la Decisión 486 de manera independiente en el Título XIV. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad nacional competente podrá anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla, cuando la acción de anulación sea iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho, hasta cinco años después de otorgada la patente, o hasta dos años después de que el inventor tuvo conocimiento del hecho, lo que ocurra primero.

Para los casos de nulidad, la autoridad nacional competente notificará al titular para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que considere convenientes. Si la autoridad competente en el país miembro es la oficina nacional de propiedad industrial, las pruebas y argumentos se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación, con una prórroga adicional por el mismo lapso de tiempo.

Vencidos los plazos señalados, la oficina nacional competente, mediante resolución, decidirá sobre la nulidad de la patente.

8. De la caducidad de la patente

Establece que el pago de la tasa deberá realizarse por año adelantado, hasta el último día del mes en que fue presentada la solicitud, pudiendo pagarse hasta dos o más tasas por adelantado. Mantiene los seis meses de gracia para realizar dicho pago, pero se impone un recargo por el retraso. El no pago de la mencionada tasa acarrea la caducidad de pleno derecho.

TÍTULO III

DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

No se introducen mayores cambios en relación con lo prescrito acerca del tema en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. En aplicación del artículo 83 de la Decisión 486. En concordancia con el artículo 35 de dicho cuerpo normativo, el cambio de modalidad se lo puede realizar en cualquier momento del trámite y no sólo antes de la publicación como establece la Decisión 344 en su artículo 17, inciso segundo.

Se reduce de dieciocho a doce meses el plazo para que el expediente de una patente sea considerado como público, sin perjuicio de su no publicación.

TÍTULO IV

DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

La Decisión 486 es la primera Decisión del Acuerdo de Cartagena que legisla sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Sin embargo, la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 320 de mayo 19 de 1998 y su Reglamento General ya re-

cogen de manera expresa la protección a los esquemas de trazados (topografías) de circuitos semiconductores.

1. Definiciones

La Decisión 486, coincidente con la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, define al circuito integrado como *un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica.*

Define también al esquema de trazado como *la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.*

Para que un esquema de trazado goce de protección se requiere que éste sea original, considerándose como original cuando no sea corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados o cuando, estando constituido por uno o más elementos corrientes, la combinación de tales elementos sea original.

2. De los titulares

El titular de un esquema de trazado de circuito integrado es el diseñador del mismo, quien podrá transferir este derecho por acto entre vivos o por sucesión por causa de muerte. Si el esquema hubiese sido diseñado por dos o más personas, el derecho a la protección les corresponderá en común. Pero si el esquema hubiese sido creado por encargo o en el marco de una relación laboral, el derecho a la protección corresponde a la persona que contrató la obra o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, sobre este tema, añade que el titular de un esquema de trazado de circuito integrado se halla amparado desde el momento de la creación del mismo, y, en caso de registro posterior, dicha protección se retrotrae a la fecha de su creación.

3. Solicitud y trámite de registro

Los requisitos y la información que debe contener la solicitud de registro de un esquema de trazado de circuito integrado, se hallan establecidos en los artículos 89, 90 y 92 de la Decisión 486 y consisten básicamente en una descripción clara y precisa de datos técnicos del esquema de trazado, una representación gráfica del mismo, la información completa del solicitante y del diseñador del esquema de trazado y el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

La solicitud deberá presentarse ante la oficina nacional competente, la que examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado, no examinando de oficio la originalidad del mismo, salvo que se presentaren observaciones. Si al examinar la solicitud se observare alguna omisión o deficiencia, se concederá al solicitante el plazo de tres meses para que efectúe las correcciones del caso.

Si el solicitante no efectuare la corrección en el plazo señalado, la oficina nacional competente, mediante resolución motivada, declarará el abandono de la solicitud y ordenará su archivo.

Realizada la ya mencionada corrección, o si ésta no hubiese sido necesaria, la oficina nacional competente procederá a publicar la solicitud de registro del esquema de trazado de circuito integrado en el órgano de publicidad oficial.

Cualquier persona interesada podrá presentar ante la autoridad competente, dentro del plazo de sesenta días prorrogables contados a partir de la fecha de publicación, una oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos que sean útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado. Serán aplicables a estas oposiciones las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patentes.

4. Derechos que confiere el registro

El artículo 97 establece que cuando el esquema de trazado hubiese sido explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente de cualquier país miembro dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema.

Por otra parte, si el esquema no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo, su registro podrá ser solicitado dentro de un plazo de quince años contados desde el último día del año en que se creó el esquema.

En ambos casos, si la solicitud de registro se presentase fuera de los plazos establecidos, el registro será negado.

El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una validez de diez años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas: el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema en cualquier lugar del mundo; o, la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del país miembro.

Sin embargo, la protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer el plazo de quince años contados desde el último día del año en que se creó el esquema.

El titular tendrá derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, la explotación,

incorporación, comercialización del esquema de trazado protegido o un circuito integrado que incorpore ese esquema.

Según el artículo 100 de la Decisión 486, el titular del registro del esquema de trazado de circuito integrado no podrá impedir los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, los actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis, experimentación, enseñanza o de investigación científica o académica.

5. Transferencia

Los derechos de registro de un esquema de trazado pueden transferirse por acto entre vivos o por sucesión por causa de muerte. La transferencia deberá registrarse ante la oficina nacional competente. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

6. Del Régimen de Licencias

El titular de un registro de esquema de trazado podrá celebrar contratos de licencia con uno o más terceros para su explotación. Este contrato deberá constar por escri-

to y deberá registrarse ante la oficina nacional competente. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

7. Licencias obligatorias

Por falta de explotación o por razones de orden público, tales como emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, la oficina nacional competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer que un esquema de trazado sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal, por personas de derecho público o privado designadas para el efecto, así como que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias.

8. Nulidad de registro

La oficina nacional competente decretará de oficio o a petición de parte, en cualquier momento, la nulidad de un registro de esquema de trazado cuando se haya otorgado en violación de las normas legales descritas anteriormente.

TÍTULO V

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

1. **Definiciones:** Dentro de la definición de diseño industrial se introduce el concepto de *apariencia particular de un producto*, el cual resulta de cualquier *reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material...*, eliminándose la clasificación de los productos en artesanales o industriales, dejando en forma general, la palabra producto.

2. **Transferencia:** tanto el derecho al registro del diseño industrial como el registro en sí, son transferibles.

3. **Causales de irregistrabilidad:** se excluye aquella prohibición establecida anteriormente en la Decisión 344, en virtud de la cual los diseños industriales referentes a indumentaria no eran registrables.

Cabe señalar además que la Decisión 344 se remitía a aquellas contempladas en los artículos 82 y 83, relacionadas a las causales de irregistrabilidad de las marcas.

En cambio, la Decisión 486 establece únicamente 3 causales relacionadas con la moral y el orden público; aquellas que por consideraciones de orden técnico no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador; y, las relacionadas con las reproducciones necesarias para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forma parte.

4. **Trámite de registro:** se introduce el pago previo de la correspondiente tasa. Además se enumeran los requisitos amplia, específica y taxativamente.

Se establece la posibilidad de completar la solicitud de registro del diseño industrial previo el examen de la solicitud por parte de la autoridad competente, el cual no tomará más de quince días, estableciendo para el efecto un plazo de treinta días a partir de la notificación, plazo que puede ser prorrogado por igual tiempo y a solicitud de parte; mientras que en la Decisión 344 simplemente no se la admitía a trámite ni se le asignaba fecha de presentación.

5. **Confidencialidad y abandono:** aún cuando la solicitud de registro sea considerada abandonada y pierda su prelación, la autoridad nacional competente está obligada a guardar confidencialidad sobre la misma.
6. **Novedad:** la autoridad nacional competente es eximida de su obligación de realizar el examen de novedad de oficio, según el artículo 124. Así, salvo los casos de oposiciones o que la falta de novedad sea *manifiesta*, término que se presta definitivamente a subjetividades, la autoridad no realiza el examen de novedad de oficio. Se otorga a terceros el derecho de consultar el expediente de la solicitud, aún antes de su publicación y sin el consentimiento del peticionario, cuando éste haya pretendido hacer valer los derechos derivados de dicha solicitud frente a tales terceros.
7. **Vigencia:** se amplía a diez años el plazo de vigencia del registro del diseño industrial, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro, en concordancia con lo establecido en el ADPIC.
8. **Derechos conferidos:** se ha introducido una excepción al derecho de excluir que terceros, sin el consentimiento del titular, exploten el correspondiente diseño; ya que en el artículo 131 establece que cualquier persona podrá realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca el diseño industrial registrado, cuando éstos hayan sido previamente introducidos en el mercado por terceros autorizados o vinculados económicamente al titular. En concordancia con la materia de patentes, el artículo 133 nos remite al artículo 53, que determina que el titular no podrá ejercer el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento cuando el diseño industrial sea utilizado en el ámbito privado, sin fines comerciales; para la enseñanza, investigación científica o experimentación, entre otros.

TÍTULO VI

DE LAS MARCAS

1. Requisitos para el registro de marcas

Se enumeran de manera ejemplificativa los signos que son susceptibles de registro. Se incorpora la posibilidad de registrar como marca signos olfativos y sonoros, incluidos por primera vez en la normativa andina, manteniéndose el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica. Por otro lado, se ha incluido expresamente la posibilidad de registrar un color delimitado por una forma.

Un signo enmarcado dentro de las prohibiciones de registrabilidad relacionadas con la falta de distintividad del signo, con la decriptividad o genericidad del mismo, con las designaciones comunes o con los colores aisladamente considerados, podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva.

Cabe mencionar la protección que se otorga a las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, en virtud de la prohibición por la cual terceros no pueden registrar como marcas aquellos nombres, denominaciones, palabras, servicios, letras, caracteres o signos utilizados para

distinguir productos, servicios de estas comunidades.

Se ha incorporado la facultad de la oficina nacional competente de negar el registro de una marca cuando tenga indicios de que ésta ha sido solicitada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, lo que evidentemente concede al titular del derecho una protección adicional sobre su signo.

2. Procedimiento de registro

En cuanto a la posibilidad de invocar como fecha de solicitud de registro de una marca aquella en la que se la hubiere exhibido en una exposición reconocida oficialmente, se establece que dicha exposición puede haber sido realizada en cualquier país y no sólo *en el país*, como lo expresaba la Decisión 344.

Para los casos en que se invoque prioridad, los documentos referentes a la solicitud en el país de origen deberán ser presentados dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

El plazo para completar los requisitos formales de la solicitud se amplía a sesenta días.

Se establece la posibilidad de solicitar prórroga para interponer oposiciones o contestarlas, siempre que ésta tenga como objetivo obtener las pruebas necesarias para la sustentación de la oposición o su contestación.

Se incluye la potestad de la oficina nacional competente de dejar en suspenso una oposición fundamentada en una solicitud anteriormente presentada, hasta que se decida sobre la registrabilidad de esta última.

Al referirse a la oposición andina, se añade como requisito el acreditar un interés legítimo y real del opositor de ingresar al mercado del país en el que se presenta la observación.

3. Derechos y limitaciones conferidos por la marca

Se amplían los actos que el titular del registro marcario puede impedir a un tercero que realice. Así mismo se incorporan ciertas definiciones, como aquello que debe entenderse como *uso por parte de un tercero y persona económicamente vinculada*.

Se incorpora, además, la presunción que existe riesgo de confusión cuando se utilice una marca idéntica para productos o servicios idénticos, eliminándose así la necesidad de la prueba para quien la alegue.

4. Licencias y transferencias de las marcas

Se establece que éstas podrán ser tanto sobre una marca registrada, como sobre una en trámite de registro. Se otorga a las oficinas nacionales competentes la facultad de denegar el registro de una transferencia en caso que ésta considere que ésta podría acarrear riesgo de confusión en el público consumidor.

Se establece que se podrán otorgar licencias tanto de una marca registrada, como de una en trámite de registro. No obstante, establece que no podrán registrarse las licencias que no se ajusten a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas restrictivas de la libre competencia, aumentando así esta restricción que en la Decisión 344 se limitaba al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

5. Cancelación del registro

La acción de cancelación por notoriedad contenida en

el Art. 108 de la Decisión 344 ha sido tratada de manera independiente por la Decisión 486, dentro del Título XIII que trata exclusivamente sobre los signos notorios.

En lo que a cancelación por falta de uso se refiere, se aclara que no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro, en la vía administrativa. En el supuesto que una marca únicamente se encuentre sin uso para determinados productos o servicios, permite la cancelación parcial del registro.

Se diferencia la cancelación de la renuncia del registro de una marca, dedicando un nuevo capítulo para esta última figura.

Se reconoce a las oficinas nacionales competentes la facultad de decretar de oficio o a petición de parte, la cancelación del registro de una marca cuando ésta se convierta en un término genérico o común respecto de los productos o servicios que identifica, para lo cual, en el Art. 169, se enumeran los hechos que deben concurrir con relación a esa marca.

6. Nulidad del registro

Se da una importante evolución en este tema al diferenciar las nulidades absolutas de las relativas, dándose causales específicas para ambos tipos de nulidad. La acción por nulidad relativa prescribe a los cinco años, estableciéndose la posibilidad de la declaración de nulidad de un registro sólo para determinados productos o servicios.

En concordancia con la materia de patentes, la autoridad nacional competente notificará al titular para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que considere convenientes. Si la autoridad competente en el país miembro es la oficina nacional de propiedad industrial, las pruebas y argumentos se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación, con una prórroga adicional por el mismo lapso de tiempo.

7. Renovación del registro: No sólo el titular de la marca podrá solicitar la renovación de la misma, sino cualquier persona que tuviese legítimo interés, pudiendo el titular reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

TÍTULO VII DE LOS LEMAS COMERCIALES

No se ha introducido reforma alguna, debiendo aplicarse a este título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas.

TÍTULO VIII DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Se han reducido los requisitos como la presentación de las reglas que el peticionario utiliza para el control de los productos o servicios, debiendo aplicarse a este título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas.

Para efectos de licenciamiento o transferencia ya no se requerirá del consentimiento de la oficina nacional competente, como lo establece la Decisión 344 en su Art. 126.

TÍTULO IX DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

1. Definición: se reconoce la institución de las marcas de certificación, que han sido definidas como el signo que identifica a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular; se entiende que por haber cumplido con ciertos requerimientos técnicos o comerciales impuestos por el titular.

Se establecen los requisitos formales que deberán acompañar a la solicitud de marca de certificación entre los cuales cabe mencionar: el reglamento de uso de la marca, en el que deberán constar los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación; la definición de las características garantizadas por la presencia de la marca de certificación, tales como garantía de calidad; y, el establecimiento del control que realizará el titular de la marca sobre los productos o servicios.

La marca de certificación no podrá utilizarse en productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

TÍTULO X DEL NOMBRE COMERCIAL

A diferencia de decisiones anteriores, la 486 contempla un amplio capítulo sobre nombres comerciales, restringiendo los campos que, sobre este tema, trataban las legislaciones nacionales de los países miembros. Así mismo, a diferencia de la Decisión 344, sólo se remite a la materia marcaria en lo que se refiere a los derechos conferidos por su titularidad, esto es los artículos 155, 156, 157 y 158; añadiéndose que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación, y en el caso de nombres comerciales notorios cuando pudiera causarle un daño económico o comercial, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa titular.

- 1. Definiciones:** Define al nombre comercial como *cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil*, sobre el que nacen derechos en virtud de su primer uso, terminando dicho derecho con el cese del uso o de las actividades de la empresa o del establecimiento. Se aclara que, a pesar de su independencia, existe la posibilidad de que constituya un nombre comercial la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
- 2. Causales de irregistrabilidad:** se contemplan aquellas causales relacionadas con la moral y el orden público, con el riesgo de confusión y con la existencia de registros anteriores.
- 3. Duración y renovación del registro:** se aclara que este registro es meramente declarativo y con una duración de diez años renovables por períodos iguales; renovación que deberá efectuarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiración, contando con un plazo de gracia de seis meses adicionales.
- 4. Licencias:** el nombre comercial podrá ser objeto de li-

cencia cuando lo prevean las normas nacionales, licencia que podrá ser registrada ante la oficina nacional competente.

TÍTULO XI

DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS

Se establece que la protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro.

TÍTULO XII

DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Al incluirse en esta Sección la denominación *Indicaciones Geográficas* y el concepto de las indicaciones de procedencia, se estudia la figura completa.

1. De las denominaciones de origen

En cuanto a la definición, su texto no ha variado substancialmente de aquel contenido en la Decisión 344.

En cuanto a aquellas denominaciones que no pueden ser declaradas como denominación de origen, se incluye la prohibición relativa a aquellas denominaciones que puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos lo que se hace es dividir el literal b del artículo 132 de la decisión 344, pero no es nada nuevo

Requisitos de la solicitud: la Decisión 486 es más específica que la 344, ya que expresa en cinco literales los requisitos únicos a cumplirse, incluyendo como literal e) "una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen".

Modificación de la declaración: se incluye la posibilidad de modificar la declaración de protección de la denominación de origen, en cualquier tiempo, cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el Art. 204. Dicha modificación se ajustará a lo previsto para la declaración de protección.

Autorización de uso: establece que ésta podrá ser otorgada por la oficina nacional competente o por las personas públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen. En el caso de Ecuador, esta autorización de uso, según la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento sólo podrá ser otorgada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Sólo los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán utilizar junto a ella la expresión **denominación de origen**. Cabe mencionar que el esta disposición han omitido recoger el término *extractores*, toda vez que la denominación de origen también puede ser aplicada a productos de extracción.

Se establece asimismo que serán aplicables los Arts. 155, 156, 157 y 158 en lo que fuere pertinente, y éstos se refieren fundamentalmente a los derechos conferidos al titular de una marca.

Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios deberán disponer de los mecanismos

adecuados que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas. El uso de las denominaciones de origen por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado como 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 al consumidor. Cabe mencionar en este punto que, mediante esta norma, se está prohibiendo de manera expresa el uso de términos deslocalizadores. **Se quita competencia desleal y se cambia a infracción propiedad intelectual.**

La Decisión 486 recoge una norma expresa para las bebidas espirituosas, y en este caso, también prohíbe la utilización de términos deslocalizadores.

Cancelación de la autorización de uso: permite cancelar la autorización de uso cuando se demuestre que está siendo utilizada en el comercio de una manera no correspondiente a lo indicado en la declaración de protección respectiva.

Permite también a los países miembros reconocer denominaciones de origen de otro país miembro, cuando previamente se haya declarado la protección en el país de origen.

2. De las indicaciones de procedencia

En el Art. 221 se define a la indicación de procedencia como el *nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado*, prohibiéndose su utilización cuando pudiere resultar falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir confusión en el público respecto de su origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

TÍTULO XIII

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

A primera vista nos damos cuenta de la evolución que ha sufrido la protección a los signos notoriamente conocidos, desde la Decisión 313, que no los contemplaba, pasando por la Decisión 344, que los protege y reconoce dentro de sus disposiciones, hasta llegar, por último, a la Decisión 486, que establece un título independiente para tratarlos.

1. Definiciones: Se amplía de forma significativa tanto las reglas de protección a los signos distintivos notoriamente conocidos, como los aspectos a ser considerados para determinar la notoriedad de un signo e incluyendo ciertas definiciones.

Define como signo distintivo notoriamente conocido a aquel *que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente...*, considerándose como *sectores pertinentes de referencia*, entre otros: a los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios, personas que participan en los canales de distribución o comercialización y los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio. Bastando que el signo sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos para que su notoriedad sea reconocida.

2. Uso no autorizado: es la utilización del signo en forma total o de una parte esencial, su reproducción, imitación, traducción o transliteración, aún respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notorio, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar riesgo de confusión o asociación, daño económico o comercial por la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario, aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

La acción contra un uso no autorizado prescribe en cinco años contados desde la fecha en la que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Se establece que la notoriedad de un signo no depende de su registro o solicitud en el País Miembro o el extranjero, así como tampoco de su uso en el País Miembro o su falta de notoriedad en el extranjero.

Mediante el Art. 233 se incluyen nuevas figuras, tales como el uso no autorizado de un signo notorio como parte de un nombre de dominio o una dirección de correo electrónico, pudiendo el titular o legítimo poseedor del signo solicitar a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico.

3. Acción de cancelación por notoriedad: el Art. 235 dice: *... en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo...* se entendería entonces que la posibilidad de iniciar una acción de cancelación por notoriedad dependerá de que la legislación interna contemple esta posibilidad; y no por el hecho que esta acción se encuentre consagrada en una Decisión comunitaria, como era el caso de la Decisión 344. En lo que respecta a la legislación ecuatoriana, la Acción de Cancelación por Notoriedad se encuentra contemplada en el Art. 222 de la Ley de Propiedad Intelectual.

4. Criterios para determinar la notoriedad: estos criterios son ampliados y aclarados por el Art. 228 de la Decisión 486, estableciendo, entre otros: la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización o de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular, en lo que respecta al signo; tanto en el plano internacional como en el País Miembro; el grado de distintividad inherente o adquirida, del signo: su valor contable; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento, por el titular del signo del País Miembro; los aspectos del comercio internacional; la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo, en el País Miembro o en el extranjero.

TÍTULO XIV

DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Trata conjuntamente sobre la acción de reivindicación respecto de patentes, diseños industriales y marcas.

1. Objeto de la acción: se establece que la persona afectada, al reivindicar su derecho, podrá pedir que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como solicitante o co-titular del derecho. Y, si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

2. Prescripción de la acción: prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien tuvo el derecho (se debe entender que la explotación por vía de licencia constituye un uso por parte del titular), aplicándose el plazo que expire primero. La acción no prescribirá si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

TÍTULO XV

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

1. De los derechos del titular

La infracción de cualquiera de los derechos de propiedad industrial, debidamente reconocidos por la Decisión 486, faculta a su titular a iniciar la correspondiente acción ante la autoridad nacional competente, la cual en caso de así encontrarse permitido bajo su legislación, podrá actuar de oficio y entablar las respectivas acciones en contra del infractor.

Para el caso de derechos de propiedad industrial cuyos titulares sean dos o más (co-titularidad), cualquiera de ellos, sin previo consentimiento de los demás, podrá dar inicio a la acción para frenar la infracción.

Quien posea derechos sobre una patente de invención podrá iniciar la acción judicial referente a daños y perjuicios ocasionados por el uso sin autorización del invento o modelo de utilidad, uso que debe estar comprendido entre la fecha en que la invención adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El monto de la indemnización se calculará en base de la explotación realizada.

La carga de la prueba corresponde al demandado, quien deberá demostrar que el procedimiento utilizado es diferente al de la patente solicitada o registrada con anterioridad.

Como presunción de hecho se contempla que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, se lo ha obtenido mediante el procedimiento del titular, si el producto obtenido es nuevo o si existe el riesgo de que el titular de la patente no pueda establecer mediante esfuerzo razonable cuál fue el procedimiento utilizado.

El reglamento a la Decisión 344 de la Comunidad del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 66 preveía la posibilidad de demandar ante la justicia ordinaria, como titular de un derecho de propiedad industrial, la cesación de los actos violatorios, el reconocimiento del derecho, la in-

demnización de los daños y perjuicios, así como la interposición de medidas cautelares, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil.

Por su parte la Decisión 486 incorpora como medidas que puede solicitar el titular, a más de la cesación de los actos y la indemnización de daños y perjuicios, el retiro del comercio de los productos; la prohibición de importar o exportar los productos infractores; la adjudicación en propiedad de los productos; la destrucción de los productos, el cierre temporal o definitivo del establecimiento de comercio y la publicación de la sentencia condenatoria a las partes interesadas, con cargo al infractor.

2. Intervención de terceros

Se permite a la autoridad competente ordenar al infractor revelar al titular del derecho quebrantado, sobre la identidad de terceros que intervinieron en la producción y distribución de los productos o servicios infractores, así como los lugares de distribución.

3. Criterio en base al cual se fija la indemnización de daños y perjuicios

Esta indemnización se calculará en base a los siguientes criterios: el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor; y, finalmente, el precio que el infractor habría pagado por concepto de licencia contractual, en caso de haberla celebrado.

Puede suceder que concurran los tres enunciados conjuntamente sin embargo, en caso de no serlo, cualquiera de ellos consiste en una base de apreciación a partir de la cual el juez puede determinar el monto de la indemnización, a través de un criterio debidamente reconocido por la ley, y no por simples apreciaciones.

4. Prescripción de la acción por infracción

El titular de un derecho de propiedad intelectual contará con dos años a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la infracción, o dentro de cinco años desde que la infracción se cometió, para iniciar la respectiva acción por violación de su derecho.

5. De las medidas cautelares

Si bien el Reglamento de la Decisión 344 permitía al titular o licenciataria de un derecho de propiedad industrial solicitar al juez competente la interposición de medidas preventivas, la Decisión 486 incorpora las medidas cautelares como un capítulo independiente, con criterios claros, determinación de las alternativas con las que cuenta el actor, los requisitos que debe cumplir, tal como se desprende del siguiente análisis.

6. Objeto de la medida cautelar

Establece como finalidad de toda medida cautelar, evitar la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Una medida cautelar puede ser interpuesta, ya sea antes de iniciar la acción, conjuntamente con la acción, o posteriormente a la iniciación de la acción.

7. Clases de medidas cautelares

Se contemplan como posibles medidas cautelares: el cese inmediato de los actos que constituyan infracción; medida que ya se encontraba contemplada en la Decisión

344; el retiro de las mercancías de los medios comerciales, dentro de los cuales se incluyen envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, materiales y medios que sirvieron para cometer la infracción; la suspensión de la importación o exportación de los productos, materiales o medios para la infracción; la constitución por parte del infractor de garantía suficiente; y, el cierre temporal del establecimiento del demandado, con la finalidad de continuar con la repetición de la presunta infracción.

8. Requisitos para solicitar la medida cautelar

El solicitante de la misma deberá acreditar su calidad de titular, comprobar la existencia de la violación a su derecho y presentar las correspondientes pruebas, que permitan presumir la comisión de la infracción.

9. Contracautela

Como medio de asegurar posibles daños y perjuicios al demandado se establece que la autoridad competente del país podrá solicitar al actor, rendir suficiente caución o garantía. El monto que se deberá fijar no se encuentra determinado, y todo hace suponer que va a depender de las circunstancias.

10. Caducidad de la medida cautelar

Queda sin efecto una medida cautelar en caso que el actor, dentro de los diez días siguientes a la ejecución de la misma, no hubiere iniciado la respectiva acción principal, en la cual se reclama la infracción.

11. De las medidas en frontera

Al igual que en el ADPIC, se contempla la suspensión del despacho por parte de las autoridades aduaneras de las mercancías infractoras, para evitar la importación o exportación de productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial.

Para que la autoridad competente pueda dar curso a la suspensión de la importación o exportación, deberá contar con una descripción clara y detallada de los productos objeto de la presunta infracción, de tal forma que sean fácilmente reconocibles.

12. Levantamiento de la medida

las mercancías retenidas serán despachadas, si transcurridos diez días hábiles, el actor no hubiere iniciado la acción por infracción.

13. Excepción

No se tomarán en cuenta como productos infractores las mercancías que formen parte del equipaje personal de viajeros o productos enviados en pequeñas cantidades.

14. De las medidas penales

Para el caso de falsificación de marcas, se deja a criterio de cada país miembro la interposición de la pena correspondiente por dicho acto.

TÍTULO XVI

COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA

A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. De los actos de la competencia desleal

Se considera desleal todo acto vinculado a la Propiedad Industrial, que sea contrario a los usos y prácticas honestos, determinándose que constituirán competencia

desleal: cualquier acto que sea capaz de crear confusión, por cualquier medio, sea éste respecto del establecimiento, productos y las actividades industriales o comerciales de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, que sean capaces de desacreditar a un establecimiento comercial, sus productos o en si, la actividad comercial o industrial de un competidor; y, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo pudiera inducir al público a error sobre la naturaleza, fabricación, características o la aptitud en el empleo de los productos.

2. De los secretos empresariales

Antes denominados secretos industriales, están definidos como cualquier información no divulgada, y que pueda ser usada en la actividad productiva.

Serán actos de competencia desleal, respecto al secreto empresarial: el explotarlo sin autorización del legítimo titular; comunicarlo o divulgarlo sin autorización de su legítimo poseedor; adquirirlo por medios ilícitos; explotar o divulgar el secreto adquirido ilícitamente; y, explotarlo o divulgarlo cuando éste haya sido adquirido de una persona que a su vez lo adquirió ilícitamente.

3. De las acciones por competencia desleal

Quien posea legítimo interés, podrá acudir ante autoridad competente para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo antes mencionado; dicha acción prescribe en dos años desde la última vez que se cometió el acto desleal.

DISPOSICIONES FINALES

Los Países miembros implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial; para tal efecto a más tardar hasta diciembre 31 del 2002 interconectarán sus bases de datos.

La presente Decisión entrará en vigencia a partir de diciembre 1 del 2000.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Los asuntos sobre propiedad industrial no regulados en la presente decisión serán regulados por las normas internas de cada país miembro.

Disposiciones transitorias

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.