

La Decisión 313

Baldo Kresalja R.

Abogado. Profesor asociado de la PUC.

1. El Acuerdo de Cartagena se celebró en aquellos días no tan lejanos en los que -para los peruanos- aún era posible el optimismo. Bolivia, Colombia, Chile¹, Ecuador y el Perú creyeron en 1969 (y Venezuela desde 1973) que para promover su desarrollo equilibrado y armónico, establecer condiciones para un futuro mercado común latinoamericano y procurar el mejoramiento en el nivel de vida de sus nacionales era necesario un acuerdo de integración sub-regional -que se conoció como Pacto Andino- y, entre otras muchas medidas, armonizar políticas económicas y sociales y aproximar a las legislaciones nacionales en determinadas materias.

Para luchar por esa bella utopía y hacerla realidad, los países se comprometieron a aprovechar los resultados de los programas científicos y tecnológicos, fomentar la investigación, programar el desarrollo industrial, adoptar una política comercial común frente a terceros países, etc., teniendo como objetivo llegar a un régimen de planificación conjunta para el desarrollo integrado. Una de las herramientas para lograrlo fue el ordenamiento jurídico común, que dió lugar al Derecho Comunitario Andino, cuyas características son su autonomía, su prevalencia sobre el derecho interno, ser único para todos los países miembros, y de aplicación directa y uniforme², lográndose esto último mediante el mecanismo de la interpretación prejudicial que debe efectuar el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, con sede en la ciudad de Quito.

Ahora bien, una de las principales normas que deseaban aprobar los países era la referente a un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías, y así fue dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo, que es la Constitución de la Comunidad Andina. Fue por la Decisión 24 que se adoptó ese régimen común, que sólo tuvo vigencia -aunque siempre parcial- en algunos de los Países Miembros. La Decisión 24 de 1971, entre otras materias, dió algunas pautas para la obligatoria aprobación de ciertos contratos de licencia y de transferencia de tecnología extranjera, y comprometió a la Comisión del Acuerdo -máximo órgano del mismo- a adoptar en un plazo perentorio que no se cumplió (6 meses), un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial, obligando a los países a abstenerse de celebrar unilateralmente convenios en esa materia.

Es sólo en el contexto descrito más arriba que puede y debe entenderse, para apreciar sus méritos y certificar sus errores, la Decisión 85 "Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial", puesta en vigencia en nuestro país mediante el Decreto Ley 22532 del 15 de marzo de 1979. El término "reglamento" debe entenderse tal como se emplea en el Derecho Comunitario Europeo, es decir, como norma general y abstracta destinada a regular cualquier situación mencionada en otro texto legal, equivalente a ley en el derecho interno³.

1. El retiro de Chile en 1976 del Acuerdo de Cartagena no tiene mayor importancia para los fines que persigue este artículo. Sí la puede tener, en cambio, el injustificado retiro temporal del Perú, medida adoptada con ausencia de perspectiva política y económica, que se ha formalizado mediante la Decisión 321 del 25 de agosto de 1992, y por la cual el Perú suspende sus obligaciones con respecto al Programa de Liberación y el Arancel Externo Mínimo Común hasta el 31 de diciembre de 1993. La Decisión 313 continúa -por ahora- vigente y tiene plena efectividad en nuestro derecho interno.
2. Sobre este punto Vid. Pachón, Manuel, **Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino**, Ediciones Legales S.A., Bogotá 1990, pág. 39 y ss.
3. *Ibid*, pág. 29.

Y es también en ese mismo contexto que la Comisión debía pronunciarse sobre el tratamiento al sistema de producción y comercialización de tecnología, (y para ello contar con información económica y jurídica sobre la inversión extranjera y la transferencia de tecnología), y los países crear una oficina sub-regional de propiedad industrial que sirviera de enlace entre las oficinas nacionales, para asesorarlas en la aplicación de las normas comunes, etc.

2. La Decisión 85 fue una norma controvertida y hasta polémica, fruto de su tiempo, que acusa timidez e imprecisión en el tratamiento de algunas instituciones. Abarcó, en el campo de las creaciones industriales, a las patentes de invención y a los dibujos y modelos industriales y, en el terreno de los signos distintivos, a las marcas.

Fueron características acentuadas de su normatividad la eliminación de la altura inventiva, uno de los requisitos tradicionales para la patentabilidad de los inventos; la no protección a los inventos vinculados a productos farmacéuticos; el recorte de uno de los derechos tradicionales del titular de una patente, como es el de importar con exclusividad; el plazo corto de la concesión: 10 años; la exigencia, prácticamente imposible de cumplir, de explotar el invento casi al momento de la concesión del título; su ingenuidad en la efectividad de las disposiciones sobre la licencia obligatoria; la ausencia de acciones eficaces para la protección de la exclusividad, etc. Si se le compara con nuestra legislación interna de esa época, tuvo el mérito de definir el concepto de novedad; establecer diferencias entre lo que no se considera un invento y aquello sobre lo que no se concede protección; la determinación de la prioridad en la sub-región; la homogenización del proceso de concesión y del trámite correspondiente; la adopción de la clasificación internacional, etc.

De la lectura de la Decisión 85 en materia de patentes, y de su comparación con los tratados y la legislación comparada, fluye que ella representa una propuesta parcial y frustrada en materia de fomento al desarrollo tecnológico y de protección a las creaciones industriales. Al no creer sus autores en la viabilidad del sistema de patentes en el área sub-regional, desdibujaron y debilitaron su funcionamiento al alterar algunas de sus características esenciales, pero no se atrevieron a proponer las soluciones audaces y alternativas que eran sólo viables como consecuencia de un modelo de desarrollo y de una convicción política que la realidad demostró inexistentes.

En el terreno de los dibujos y modelos industriales, además de falta de precisión conceptual, no hubo mayores sorpresas en la Decisión 85, salvo la soterrada convicción de sus autores en el sentido que seguiría la misma suerte que las patentes. El tiempo demostró lo exacto de esa creencia.

En el área de los signos distintivos los deméritos no fueron tan acentuados. La excesiva parquedad en

el tratamiento de las marcas colectivas, las notorias y las denominaciones geográficas, cierta confusión al referirse a las extranjeras, la indeterminación para definir el concepto de uso, la discutible solución al caso de marcas iguales de distintos titulares y una ausencia también de acciones eficaces para proteger a los titulares, no son razones suficientes para ocultar el bastante exitoso recetario de lo que no podía ser objeto de registro como marca, el reconocimiento de la prioridad en el área sub-regional, la unificación del procedimiento de concesión, la adopción de la clasificación internacional, etc.

La Decisión 85 incorporó acertadamente la exigencia de calidad en los contratos de licencia y la obligación de los países a no celebrar unilateralmente convenios en materia de propiedad industrial que contradigan sus disposiciones.

La Decisión 85 tuvo vigencia hasta el 12 de diciembre de 1991 en Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela nunca la puso en vigor y Bolivia no la aplicó.

La Oficina Sub-regional de Propiedad Industrial que propuso el artículo 54 de la Decisión 24, más tarde reiterada por la Decisión 220 (1987) nunca fue creada. La obligación fue eliminada en la Decisión 291 (1991). Los motivos de que ello haya sido así exceden los fines de este artículo.

3. Las ambiciosas metas andinas en política tecnológica, así como algunas normas en el campo de la Propiedad Industrial sufrieron los embates de la realidad: en la década del 80 los gobernantes acusan falta de visión a largo plazo y de convicción política en el proceso de integración; continúa la diversidad de regímenes económicos y la ausencia de integración física; se inicia el cuestionamiento radical del modelo económico de sustitución de importaciones; los intereses legítimos y los de otra calidad presionan para obtener su cuota de influencia, no siempre coincidente con los intereses generales; y persisten las discrepancias en cuanto a lo que cada país estimaba era su propia utopía. Estas y muchas otras causas hicieron naufragar algunas de las metas perseguidas; además, el contraste entre la realidad sub-regional y mundial, fomentó la expansión de la incredulidad en todo el proceso. Por otro lado, los logros obtenidos en el proceso de integración se han difundido con avaricia. Ello no significó, sin embargo, que ciertos gobiernos, personas y funcionarios dejaran de creer en el proceso de integración sub-regional y que continuaran tratando de apuntalarlo -con las modificaciones indispensables- para alcanzar sus metas y objetivos.

Mientras todo ello ocurría, el liberalismo económico ganaba adeptos en todas partes, los países del socialismo real descubrían su miseria, y Latinoamérica -endeudada- comprobaba el despilfarro de sus energías y el aumento de la corrupción y de la pobreza crítica. En el Perú, a pesar de la vigencia de una

democracia algo más que formal, la situación era, y es por la violencia, aún más crítica.

4. En verdad, la Propiedad Industrial no dejó de estar jamás en el debate entre los países⁴, tanto por interés propio como por el de ciertos organismos internacionales, y por presión de grupos de interés de diverso origen. En efecto, si bien el proceso de revisión de la Decisión 85 se inició el año 1982, fue recién a partir de 1986 que los países miembros activan las negociaciones orientadas a modernizar el régimen común en propiedad industrial, encargando la Junta estudios a especialistas y organizando reuniones y conferencias. Dos elementos adicionales explican el impulso que adoptaron las negociaciones. En primer lugar, el inicio de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, en el marco del GATT, en la cual -por presión de los países industrializados y, en especial, de los Estados Unidos- se empezó a diseñar un marco multilateral para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Frente a esta situación, los países andinos empezaron a coordinar los trabajos orientados a la reforma de la Decisión 85 con la posición negociadora en la Ronda Uruguay. Esto introdujo, a su vez, un elemento de mayor complejidad en el proceso, lo que explica en parte lo dilatado del plazo para su reforma.

Por otro lado, las presiones que ejerció el Gobierno Norteamericano sobre los países miembros andinos para modificar la Decisión 85 constituye un elemento importante para evaluar el proceso de negociación entre los propios países andinos y el contenido de la Decisión 313, que es la que finalmente sustituyó a la Decisión 85. Así, en Venezuela, su Poder Ejecutivo frente a la dificultad de poder lograr la aprobación de una nueva y muy liberal ley de propiedad industrial en su Congreso Nacional, y ante las presiones del gobierno norteamericano (amparadas en la Ley Omnibus de Comercio de Estados Unidos (1984) que contempla represalias comerciales a aquellos países que no respetan, a juicio del ejecutivo norteamericano, los derechos de propiedad intelectual), se convirtió en el principal impulsor de una reforma del régimen común. Buscó entonces, como salida, una Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que lo ayudara a superar los obstáculos encontrados en su propio Congreso.

El proceso de revisión de la Decisión 85 avanzó lentamente, a pesar de las continuas presiones del Gobierno Norteamericano, debido fundamentalmente a la posición del Perú y Ecuador, que trataron de lograr una Decisión que conjugue los intereses de los titulares de los derechos intelectuales con el interés público. El apoyo inicial de Colombia permitió llegar a

un acuerdo que se plasmó más adelante en la Decisión 311, que tuvo corta vida por los motivos que pasamos a explicar.

El Gobierno Norteamericano no tardó de calificar a la Decisión 311 como "inaceptable", intensificando las presiones bilaterales. Al respecto, Carla Hills, representante comercial de ese gobierno, cursó una carta a los cinco Presidentes Andinos, en la que incluía una serie de instrucciones de cómo modificar la norma andina. Esta carta fue recibida por los Presidentes antes de la reunión del Consejo Presidencial Andino a celebrarse en Diciembre de 1991.

En esta reunión, celebrada en Cartagena de Indias, los Presidentes⁵ evaluaron la Decisión 311 y decidieron, mediante una declaración política denominada Acta de Barahona, instruir a la Comisión del Acuerdo de Cartagena para que la modifique, en términos tan explícitos como muy pocas veces antes- se había hecho en un tema puntual, y que se concreta en dar a los países la potestad para que, individualmente, puedan adherirse a tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial y, también, para que puedan conceder patentes de invención a productos farmacéuticos. La corta vigencia de la Decisión 311 y las modificaciones introducidas en la Decisión 313 respondieron pues a las presiones del gobierno norteamericano y de pequeños grupos de interés. Algunos funcionarios de la Junta -preciso es reconocerlo- soportaron con firmeza tales presiones (ya antes habían sido capaces de elaborar una propuesta común andina en materia de propiedad intelectual para las negociaciones en el GATT). Sin embargo, una vez publicada la Decisión 313, el gobierno norteamericano hizo conocer su disconformidad, debido a que no se habían introducido todas las correcciones demandadas. Como se aprecia, la "república imperial" no gusta en esta materia de la existencia de "lunares" legislativos y más bien exige uniformidad, lo que es contrario a su propia tradición en esta materia; conviene recordar que suele encontrar eco en aquellos portaestandartes nativos del liberalismo económico más extremo.

No podemos dejar de señalar que el aspecto más importante en esta materia es, sin duda alguna, en qué medida la legislación puede contribuir al desarrollo científico y tecnológico, cultural y económico de los países que conforman el Pacto Andino. El estudio de este aspecto vital rebasa con mucho el alcance de este artículo, aunque debe reconocerse que aquella síntesis -aunque sea imperfecta- entre objetivos nacionales o sub-regionales a largo plazo, políticas educativas adecuadas a nuestra realidad, y concertación y confluencia de objetivos para lograr el

4. Agradezco a los señores Isaías Flit y Luis Abugattas, ex-funcionarios de la Junta, por los comentarios que gentilmente me han hecho llegar sobre estos aspectos.

5. Jaime Paz Zamora de Bolivia, César Gaviria de Colombia, Rodrigo Borja del Ecuador, Alberto Fujimori del Perú y Carlos Andrés Pérez de Venezuela.

desarrollo de actividades económicas entre el Estado y los agentes productores, esta aún lejos de darse en nuestro país.

5. La Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la modificación a la Decisión 311 mediante la Decisión 313 en su sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Quito el 6 de febrero de 1991, la que entró en vigencia con su posterior publicación en el N° 101 de la Gaceta de la Junta del Acuerdo de Cartagena del 14 de febrero de 1992, para una población superior a los 90 millones de habitantes. Es en virtud del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, de mayo de 1979, que las Decisiones se incorporan al derecho interno de cada país a partir de la fecha de su publicación en la mencionada Gaceta; todo lo cual significa una excepción a lo dispuesto en el artículo 195 de nuestra Constitución Política, pues no es necesaria su publicación en el diario oficial.

En vista a la corta vigencia de la Decisión 311, en el presente artículo trataremos de las innovaciones de la Decisión 313 en relación a la Decisión 85, más aún cuando esta última modificó más de 18 artículos de la Decisión 311.

La Decisión 313 (en adelante, la DECISION), que acusa la influencia de la legislación española contenida en las leyes de Patentes del 20 de marzo de 1986 y de Marcas del 12 de mayo de 1989, consta de 122 artículos, amplía y perfecciona el tratamiento de los institutos de la Propiedad Industrial, introduciendo modificaciones importantes en el área de las patentes de invención, tratando por primera vez a nivel sub-regional de los modelos de utilidad, lemas y nombres comerciales y mejorando la normativa aplicable a las marcas. La DECISION resiste, mucho mejor que su antecesora, la Decisión 85, la comparación que pueda hacerse con la legislación internacional.

Veamos a continuación, en primer término, cuáles son los principales cambios y novedades que trae la DECISION en el terreno de las creaciones industriales, estando comprendidas dentro de éstas las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Los llamados "secretos de fábrica" no son materia de la DECISION; en el Perú se encuentran regulados en el Decreto Supremo N°001-71-IC/DS bajo la denominación de "procedimientos tecnológicos".

A. PATENTES DE INVENCION.-

5.1 Requisitos de patentabilidad.-

Usualmente se han considerado como requisitos

positivos de patentabilidad la novedad, la aplicación industrial y la altura inventiva. A los dos primeros, contemplados ya en la Decisión 85, la nueva ley agrega que las invenciones, para obtener protección legal, deben tener altura inventiva (artículo 1).

En la falta de exigencia de altura inventiva por parte de la Decisión 85, algunos han querido ver el intento de crear una "patente andina" de características distintas a la patente de invención clásica; creemos que el intento fue, por lo menos, infructuoso, pues nunca fue posible sustentar una propuesta en tal sentido. La mayor objeción fue aquella que afirmó que el título que se expidiera al amparo de la Decisión 85 tendría un valor disminuido y que, además, ello generaría que muchos inventos que carecían de altura inventiva se presentarían a solicitar protección. Se cumplió la primera mas no la segunda de estas predicciones, pero por razones algo más complejas, y que tienen que ver con todo el conjunto normativo referido a patentes y a otras materias.

La noción de altura inventiva ("inventive step") no es fácil de comprender ni de definir; ella implica que el invento no debe ser sólo nuevo en relación a lo que se conoce, sino además ser significativa y notablemente diferente, representar un progreso esencial que sólo puede ser resultado de una idea creativa⁶. El artículo 4 señala que se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, que se define en el artículo 2 de una manera más precisa que en la Decisión 85.

Por otro lado, se ha ampliado el concepto de "aplicación industrial", de manera que ahora incluye cualquier actividad productiva, inclusive los servicios (artículo 5).

En el artículo 3 de la DECISION se puntualizan aquellas situaciones en las cuales la divulgación del invento no afecta su patentabilidad, como es por ejemplo el caso de exhibiciones en ferias con reconocimiento oficial.

A partir de la puesta en vigencia de la DECISION, la oficina encargada de otorgar patentes deberá pues entregar un título que sea el resultado de comprobar los tres requisitos positivos de patentabilidad (artículo 27). En teoría, al menos, las exigencias deberán ser iguales a las que demandan las oficinas de los países más avanzados. Sospecho que dentro de algunos años comprobaremos lo inapropiado de esas exigencias, imposibles de cumplir en toda su extensión. Me

6. Sobre el concepto de altura inventiva, vid, Baylos, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas S.A., Madrid 1978, pág. 544 y ss.; Bercovitz, Alberto, *Los Requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemán*, Madrid 1969, pág. 300 y ss.; Di Guglielmo, Pascual *La Invención Patentable* Buenos Aires 1968; y WIPO, *Background Reading Material on Intellectual Property*, 1988, pág. 84.

temo, además, que no habrán aparecido ni muchos ni muy importantes inventos nacionales. (Ya no podrán decir aquellos grupos tan afectos a imitar un modo de vida que viene impuesto pero a desconocer el proceso que lo sustenta, tan mezquinos en dar facilidades y recursos a las universidades, a los investigadores y a las oficinas gubernamentales, pero tan exigentes en el acatamiento de normas de aparente validez universal -fruto de una conspicua ignorancia en la evolución histórica de la legislación en materia de patentes- que no se ha cumplido con prescribir legislativamente los requisitos de patentabilidad que alguna doctrina y el interés de los países desarrollados demanda, como condición básica para el desarrollo de la inventiva nacional. Han olvidado, sin embargo, que las leyes por sí mismas no hacen milagros). La inventiva es siempre el resultado de un esfuerzo individual, pero también de un conjunto variado y sutil de decisiones que afectan áreas muy sensibles como la educación y la economía, y del reconocimiento de determinados valores sociales; fruto que sólo se recoge después de muchos años de sostenido esfuerzo y de estabilidad política, posible únicamente con objetivos nacionales aceptados por la mayoría.

5.2 Exclusiones.-

A. La primera está referida a aquellos casos que no constituyen invenciones por mandato de la ley (artículo 6) tales como los siguientes: descubrimientos, teorías científicas, derechos de autor, programas de ordenador o software, etc. Estos últimos se encuentran protegidos en el Perú en virtud de la Resolución Directoral 001-89-DIGDA-BNP del 2 de enero de 1989, Reglamento de Inscripciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor, tal como ocurre en la mayoría de los países, pero no por ello deja de ser materia de cuestionamiento y de apasionado debate, inexistentes en nuestro medio.

B. La segunda está referida a invenciones que la ley excluye de la patentabilidad (artículo 7).

Si bien es cierto que -con acierto- la DECISION ha ampliado el campo de patentabilidad, han sido excluidas de aquél, como ocurre en otras legislaciones, entre otras:

1. Aquellas contrarias al orden público, a la moral y, novedosa (y también imprecisa) adición, las invenciones "contrarias al desarrollo sostenible del medio ambiente" (inciso a).

2. Las especies y razas animales y los procedimientos para su obtención (inciso b).

3. Las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo (inciso c).

4. Las invenciones relativas a materiales nucleares y fisionables (inciso e).

5. Han sido eliminadas las restricciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 4 de la Decisión 85, en virtud de las cuales estaban excluidas de la patentabilidad: a) las invenciones extranjeras cuya patente se hubiere solicitado un año después de la fecha de presentación de la solicitud en el primer país; b) las invenciones que afectaren al desarrollo de un país miembro; y, c) los productos cuya patentabilidad fuera excluida por los Países Miembros. La eliminación de estas restricciones tiene importancia. La primera es, aparentemente, consecuencia del requisito de altura inventiva y del propósito de lograr un exigente examen de la novedad, que dada la situación actual de los países andinos resulta muy cuestionable. Por este motivo, convendría reincorporar esta restricción por la vía reglamentaria, habida cuenta que es fácil de cumplir y no contraria a los tratados internacionales en la materia. Las otras dos, que estuvieron sujetas a fuertes críticas, implican que la lista de invenciones no patentables no puede ser incrementada unilateralmente por los Países Miembros.

6. En lo que se refiere a las especies y variedades vegetales, la primera disposición transitoria de la DECISION establece que, antes del 31 de julio de 1992, los países del Grupo Andino deberán acordar la modalidad de protección a adoptarse para tales inventos. Dicho plazo -muy apretado- ya venció sin haberse adoptado norma alguna; mientras tanto, no podrán otorgarse patentes con respecto a nuevas variedades vegetales.

7. La segunda disposición transitoria de la DECISION establece que antes del 31 de diciembre de 1992 los países del Grupo Andino deberán acordar la modalidad de protección para la biotecnología y microorganismos. Por tanto, hasta que no se dicte dicha regulación, no se puede conceder patentes en esta área que constituye una de las más importantes en la creación de tecnología de punta y uno de los parámetros para la futura delimitación entre países desarrollados y los otros. Nada aconseja, ni antecedentes legislativos ni actividad inventiva local, que en materia de biotecnología o de especies y variedades vegetales se dicten disposiciones de inmediato, sin discusión ni reflexión previa, sino mas bien que se adopte prontamente, pero sin prisa, una regulación común andina.

5.3 Patentes farmacéuticas.-

El debate sobre la conveniencia de otorgar patentes a los productos farmacéuticos -más que a los procedimientos para obtenerlos- continúa vigente, a pesar de que su magnitud ha decrecido en los últimos

años⁷. Dadas las inmensas sumas destinadas a la investigación en esta área y a los rendimientos económicos excepcionales que pueden a veces alcanzarse, es una rama de la industria especialmente sensible a las variaciones legislativas que la afectan. Siguiendo una corriente en boga, la DECISION -a pesar de la oposición de los llamados laboratorios nacionales- permite la protección de los inventos referidos a productos farmacéuticos, con excepción de aquellos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (inciso d) del artículo 7). Y, tal como ocurría con la Decisión 85, se permite el otorgamiento de patentes para procedimientos farmacéuticos.

Sin embargo, debemos señalar que la tercera disposición transitoria de la DECISION ha facultado a los países miembros, si así lo consideran pertinente, a establecer un plazo dentro del cual no se concederán patentes a productos farmacéuticos, pero que no podrá exceder de 10 años contados a partir de la entrada en vigencia de la DECISION.

En el Perú se está actualmente evaluando a nivel político la conveniencia de poner o no en vigencia una norma que prohíba la concesión de patentes a productos farmacéuticos por el tiempo que lo permite la DECISION. Por el momento, la Dirección de Propiedad Industrial está recibiendo las solicitudes; sin embargo, como la DECISION establece un plazo máximo de 18 meses antes de proceder a la publicación de la aquella, la Dirección se abstiene de ordenar la misma.

5.4 Clases de patentes y clasificación.-

Al amparo de la nueva ley sólo se conceden patentes de invención clásicas, esto es, se han eliminado las patentes de perfeccionamiento y las patentes bajo condición contempladas en los artículos 1 y 24 de la Decisión 85, respectivamente.

Se preve la aplicación de la Clasificación Internacional de Patentes de Invención (artículo 31), la misma que ya viene siendo utilizada por las autoridades nacionales.

5.5 Prioridad.-

Las solicitudes presentadas en un país miembro o en otro país que conceda trato recíproco conferirán al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de

los países del Grupo Andino (artículo 12). Cabe anotar que facultad similar, pero únicamente para los países miembros, otorgaba el artículo 10 de la Decisión 85.

5.6 Requisitos y trámites de la solicitud.-

En esta materia las mejoras son evidentes frente a la legislación anterior. En lo que respecta a requisitos de la solicitud, la DECISION los ha dividido en dos grupos:

a. Requisitos de admisibilidad, cuya omisión acarrea que se le considere como no presentada, como son la identificación del solicitante y del inventor, nombre y descripción de la invención, reivindicaciones y pago de las tasas de presentación (artículo 13).

b. Recaudos de la solicitud, cuya omisión puede ser subsanada, como son poderes, copia de la solicitud de patente si se reivindica prioridad y los demás que establezca la legislación nacional (artículo 14).

Admitida a trámite, se practica el examen del aspecto formal de la solicitud (artículo 21). Si se verifica que la solicitud no cumple con los requisitos formales a que se refiere el anterior acápite b), se notifica al interesado para su subsanación, por un plazo de 30 días útiles prorrogable por una vez por un período igual. Si el solicitante no subsana las observaciones se declara el abandono de la solicitud (artículo 22).

Antes de la publicación se admite que el peticionario solicitante (artículos 17 y 20):

a. La modificación de su solicitud, siempre y cuando ello no implique una ampliación.

b. La transformación de la solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, v.g. a modelo de utilidad, para proteger el mismo objeto.

c. El fraccionamiento de su solicitud, siempre que ello no implique una ampliación.

La DECISION proporciona mayores facultades a la Oficina Nacional Competente. En efecto, ésta en cualquier momento del procedimiento, puede notificar al solicitante para que modifique la modalidad de protección solicitada; si acepta, se presentarán los documentos y se seguirá el procedimiento previsto para la nueva modalidad (artículos 18 y 19).

7. Sobre las patentes farmacéuticas la bibliografía es abundante. Vid. entre otros, de varios autores **La Protección Jurídica de las Invenciones y la Industria Químico-farmacéutica**, Ed. Montecorvo, Madrid, 1974; Bercovitz, Alberto **La Nueva Ley de Patentes**, Tecnos, Madrid, 1986, pág. 48 y ss.; Otero Lastres, José Manuel, **La Patentabilidad de los Productos Químico-Farmacéuticos** en "Hacia un nuevo Derecho de Patentes", Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1982, pág. 141 y ss.; y, el No. 35 de la Revista Argentina del Derecho Industrial sobre patentes farmacéuticas, con artículos de varios connotados especialistas, de mayo-agosto 1990, De Palma, Buenos Aires.

El artículo 23 fija en 18 meses el plazo dentro del cual la Oficina Nacional Competente debe ordenar la publicación de la solicitud, contados a partir de la presentación o de la fecha de prioridad que se hubiere reivindicado.

Los expedientes en trámite se mantienen en reserva hasta la fecha de su publicación. Sin embargo, con carácter excepcional, la ley (artículo 24) establece que cualquiera que pruebe que el peticionario de una patente ha pretendido hacer valer frente a él derechos derivados de la solicitud podrá consultar el expediente antes de su publicación y sin consentimiento de aquél. Es el caso, por ejemplo, de quien es demandado por explotar un invento por quien ha solicitado la patente de éste.

La DECISION ha recortado el plazo para interponer oposiciones de 90 a 30 días útiles contados a partir de la publicación de la solicitud (artículo 25).

Vencido el plazo para interponer oposiciones o habiendo las partes expuesto sus argumentos, la Oficina Nacional Competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable (artículo 27); para este examen, se ha previsto que podrá requerir el informe de expertos, organismos científicos y/o de las oficinas de otros Países Miembros (artículo 28). El examen sobre la patentabilidad es, dentro de la concepción de la DECISION, insoslayable; por consiguiente, atar su procedencia a la presentación de observaciones, tanto de terceros como de la propia autoridad, como desean algunos, constituye una injustificada limitación a la oficina nacional y un beneficio inmerecido a un solicitante en detrimento de los intereses de toda la sociedad. Conviene dejar anotado que el debate sobre la factibilidad -y por tanto, la conveniencia- de realizar el examen previo no ha cesado⁸.

5.7 Plazo.-

Cumpliendo con un justificado y extendido reclamo, la DECISION ha ampliado el plazo de duración de la patente hasta los 15 años, pudiéndose solicitar una prórroga por 5 años más. En efecto, al igual que en el régimen contenido en la Decisión 85, al amparo de la nueva DECISION, el titular puede pedir dicha prórroga si acredita la producción o la utilización integral del producto o proceso patentado en el país en que la patente ha sido solicitada. Además, incorpora dos nuevos supuestos bajo los cuales el titular puede solicitar la prórroga y que son: a) la suscripción de un convenio de licencia; y, b) la suscripción de un

convenio de asociación con empresas nacionales o mixtas con fines de utilización del invento. El plazo total de 20 años es común en la legislación comparada.

5.8 Titularidad.-

El artículo 8 establece que los titulares de patentes pueden ser personas naturales o jurídicas.

Asimismo, se ha precisado que el derecho de la patente corresponde al inventor o a su causahabiente y que si varias personas han hecho conjuntamente una invención, el derecho corresponde en común a todas ellas.

5.9 Impugnación judicial.-

Se ha previsto en el artículo 9 que quien tenga legítimo interés puede impugnar una solicitud de patente que se refiera a un invento que:

a. Ha sido sustraído al inventor o a sus causahabientes; o,

b. Es el resultado del incumplimiento de una obligación legal o contractual.

La impugnación puede hacerse en cualquier momento después de la presentación de la solicitud y hasta 3 años después de concedida la patente.

5.10 Invenciones realizadas bajo relación laboral.-

Al haberse eliminado la norma del artículo 8 de la Decisión 85, y no contener regulación expresa la DECISION en esta materia, vuelven a ser de aplicación los artículos 70 y 71 del Decreto Supremo N°001-71-IC/DS.

El artículo 70 establece que, salvo estipulación contractual en contrario, el derecho de la patente corresponde al empleado-inventor. El artículo 71 ha previsto adicionalmente que, si en cumplimiento de un contrato de trabajo que exija del empleado una labor inventiva, éste realiza una invención de gran importancia, tendrá derecho a una especial remuneración.

Cabe destacar que las normas citadas del Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS son contrarias a la tendencia mayoritaria incorporada en la legislación comparada, la que generalmente prescribe que los inventos realizados bajo relación laboral pertenecen al empleador, salvo pacto en contrario⁹.

8. Sobre el examen previo, vid., Bercovitz, Alberto, **La nueva ley de patentes**, Op.cit., pág. 57 y ss.; Botana, Manuel **El sistema de patentes en el Derecho Español** en "Hacia un nuevo Derecho de Patentes", Ed. Montecorvo, Madrid 1982, pág. 123 y ss.; Di Guglielmo, Pascual, Op. cit., pág. 123 y ss.; y, Fernández Novoa, Carlos, **La Concesión de la patente** en "La modernización del derecho español de patentes", Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 139 y ss.

9. Vid. Bercovitz, Alberto, "La nueva ley...", Op.cit, pág. 52 y **Anotaciones a la regulación legal española sobre invenciones laborales**, Murcia 1976; Gomez Segade, José Antonio, **Derecho a la patente** en "La modernización del Derecho español de patentes", Op.cit, pág. 112 y ss.

5.11 Derechos del titular.-

El alcance de los derechos del titular de la patente -como es usual- estarán determinados por el tenor de las reivindicaciones (artículo 34).

Según lo previsto en el artículo 35 de la DECISION, la patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. Como se aprecia, el énfasis se encuentra en la faceta negativa («ius prohibendi»), es decir, en la facultad de impedir que terceros acudan al mercado usando el invento, resultado buscado para un derecho de exclusiva que, como el de la patente, es un monopolio, si bien de carácter temporal¹⁰.

La faceta positiva del derecho de exclusiva, implica que el titular de una patente puede, además de explotarla, transferirla, o darla en licencia (artículo 38).

En caso de violación de su derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la DECISION, el titular puede interponer las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le confiere la legislación nacional. Conviene señalar que la carencia de normas ad-hoc en nuestra legislación y la consecuente falta de experiencia judicial, hacen que el titular se encuentre desprotegido pues no cuenta con un remedio eficaz.

Debemos anotar que ha sido eliminada la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 28 de la Decisión 85, en virtud de la cual la patente no conferiría a su titular el derecho exclusivo a importar el producto patentado o el fabricado por el procedimiento patentado; sin embargo, el derecho exclusivo a la importación¹¹, que la DECISION reconoce al titular de una patente, está sujeto a ciertas limitaciones que serán tratadas en el numeral siguiente.

5.12 Limitaciones a los derechos del titular.-

El titular no podrá ejercer su derecho exclusivo contra terceros que sin su consentimiento exploten la patente, cuando ese uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial y cuando se realice con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o científico (artículo 35).

En lo que se refiere a la importación, el titular no podrá oponerse a la internación del producto patentado

por él, cuando éste producto ya hubiere sido puesto en el comercio de cualquier país, con el consentimiento del titular o de cualquier otra manera lícita (artículo 35, inciso a).

Tampoco podrá hacerlos valer contra terceros que de buena fé, 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 hubieran realizado preparativos serios para su desarrollo (artículo 36).

5.13 Obligaciones del titular.-

Una de las más antiguas polémicas que acompañan al sistema de patentes, es la concerniente a la obligación de explotar el invento¹². Al interés nacional, cuando la explotación es posible, se oponen muchas veces las necesarias economías de escala y la protección supranacional, cada día más reconocida, que el titular persigue.

Tal como lo hacía la Decisión 85, la DECISION impone al titular de la patente la obligación legal de explotarla, pero lo hace en forma tan mediatizada que, en la práctica, la obligación es prácticamente inexistente, habiéndose llegado a suprimir la exigencia de dar aviso a la autoridad nacional sobre el inicio de la explotación, como lo prescribía la Decisión 85.

La DECISION no establece sanción alguna para los casos en que el titular incumpla la obligación de explotar prevista en el artículo 37, salvo, por cierto, la imposibilidad de obtener la prórroga por cinco años adicionales. Y, si en el régimen de la Decisión 85, la concesión de licencias obligatorias, a partir del quinto año, podía operar, en cierto modo, como una sanción por la falta de explotación, en el régimen vigente, como lo veremos más adelante, siempre es posible y en cualquier momento oponer a una solicitud de licencia obligatoria una excusa "legítima" que justifique la falta de explotación.

La derogada Decisión 85 señalaba de manera expresa que la explotación de la patente debería realizarse en el país miembro en el cual ésta había sido concedida (artículo 27); la nueva ley, con un criterio más flexible, establece que se cumple dicha obligación si el invento es explotado en alguno de los países del Grupo Andino (artículo 37, primer párrafo), pero -lo que es más importante- ha ampliado el concepto de explotación, pues queda comprendida en

10. Vid. a este respecto Baylos H., Op. cit., p. 211 y ss., y para el caso de marcas Fernández Novoa, Carlos **Fundamentos del Derecho de Marcas**, Ed. Montecorvo, Madrid 1984, p. 275.
11. Sobre el tratamiento del derecho a importar por el titular de la patente en la Decisión 85, vid. Pachón Manuel, **Manual de Propiedad Industrial**, Temis, Bogotá, 1984, págs. 52 a 54.
12. Vid. de varios autores **La obligación de explotar las patentes en España e Iberoamérica**, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1978; Bercovitz, Alberto, "Problemática actual y reforma del Derecho de Patentes Español", Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1978, pág. 159 y ss.; Botana, Manuel, **La obligación de explotar la invención patentada** en "Hacia un nuevo derecho de patentes", Op.cit., pág. 179 y ss.; Di Guglielmo, Pascual, Op.cit., pág. 103 y ss.; y, Fernández Novoa, Carlos, **Obligación de explotar y licencias obligatorias** en "La modernización del Derecho Español de Patentes", Op.cit., pág. 285.

ésta no sólo la fabricación del producto patentado, sino también su importación, distribución y comercialización, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado (artículo 37, segundo párrafo), todo lo cual permitirá, en la mayoría de los casos, obtener la prórroga del plazo inicial (ver supra 5.7).

Las licencias y cualquier forma de utilización de la patente por terceros deberán ser inscritas por el titular en la Oficina Nacional Competente; la ley ha previsto que ésta obligación puede ser cumplida también por sus causahabientes, licenciatarios o cualquier otra persona titular de un derecho derivado de la patente (artículo 38). Por último, el titular tiene como carga¹³ el pagar tasas anuales bajo sanción de caducidad (ver infra 5.17).

5.14 Licencias.-

En el texto de la DECISION no encontramos normas de carácter sustantivo que regulen los contratos de licencia¹⁴; es más, injustificadamente se ha eliminado la obligación que contenía el artículo 82 de la Decisión 85, según el cual todo contrato de licencia debía contener estipulaciones que aseguraran la calidad de los productos o servicios prestados por el beneficiario de la licencia.

Los contratos de licencia de patentes de invención, conforme a lo previsto en los artículos 39 y 40 de la DECISION, deben constar por escrito y estar registrados y, además, no ser contrarios a las estipulaciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías (Decisión 291).

En el Perú, cuando se trata de licencias concedidas por titulares extranjeros, los contratos deben ser registrados ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Conite) y deben sujetarse a lo dispuesto en la Decisión 291 y en el Decreto Legislativo 662. Conforme a las normas citadas, el contenido de los contratos se determina fundamentalmente por la voluntad de las partes y se consideran automáticamente registrados con su sola presentación.

La Decisión 291, vigente a partir del 5 de abril de 1991, ha flexibilizado (en relación a sus antecesoras las Decisiones 24 y 220) la regulación sobre el contenido de los contratos de licencia, eliminando las restricciones en cuanto al monto de las regalías y dejando a criterio de los países miembros la potestad

de admitir a registro contratos que contengan cláusulas restrictivas, tales como aquellas que establezcan la obligación de adquirir insumos del licenciante, la transferencia gratuita de mejoras, el pago de regalías por patentes no usadas, etc. El Decreto Legislativo 662, que es la norma que en el Perú sirve de complemento a la Decisión 291, es aún más «liberal». En ese sentido y de conformidad con lo previsto en los dos últimos párrafos de su artículo 14, sólo requieren autorización especial de la autoridad competente aquellos contratos que contengan cláusulas que prohíban o limiten la exportación de los productos licenciados, estando absolutamente prohibidas cuando afectan el intercambio sub-regional andino. Es evidente que los contratos de licencia, de utilización significativa por las empresas, se verán aún más desregulados, como consecuencia de la determinación del Gobierno Peruano de suspender su participación en el Grupo Andino.

5.15 Régimen de licencias obligatorias.-

Cuando en la segunda parte del Siglo XIX -y con mucha más razón ahora- los inventores comenzaron a solicitar protección más allá de sus fronteras nacionales, se hizo cada vez más evidente que la obligación de explotar la patente sería cada vez más difícil de exigir como consecuencia de una ciega disposición legal de ámbito nacional. Por tanto, se ideó como sustituto de esa obligación la llamada "licencia obligatoria", en virtud de la cual la oficina de patentes, como fruto de una decisión administrativa de carácter discrecional y técnico, puede otorgar a un tercero la facultad de explotar el invento, siempre que el titular no haya celebrado un contrato de licencia, explotado adecuadamente o podido alegar "excusa legítima" para su no explotación¹⁵.

Frente a la innecesaria e ineficaz rigidez de la Decisión 85, la DECISION ha flexibilizado el régimen de otorgamiento de licencias obligatorias. En efecto, mientras el artículo 34 de la Decisión 85 establecía que vencido el plazo de 3 años desde la concesión de la patente, la autoridad estaba facultada para otorgar una licencia obligatoria a quien lo solicitara, la DECISION ha establecido que sólo se concederán licencias obligatorias vencidos los tres años siguientes a la concesión de la patente o los cuatro años posteriores a la presentación de la solicitud, a quienes no hubieran podido obtener una licencia contractual en condiciones razonables (artículo 41, primer párrafo).

Para que proceda la concesión de licencias obligatorias, que siempre será onerosa (artículo 41 in

13. Vid. Pachón, Manuel, **Manual de Propiedad...**, Op.cit, pág. 55.

14. Vid. Cabanellas, Guillermo, **Contratos de licencia y de transferencia de tecnología**, Ed. Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1980.

15. Vid. Kresalja, Baldo, **La licencia obligatoria en el Derecho de Patentes** Thémis PUC, Lima, 1970.

fine), deberá, además, haber ocurrido alguna de las siguientes situaciones:

a. Que exista insuficiente producción de la invención en el País Miembro donde se solicite la licencia;

b. Que el producto patentado no se distribuya, comercialice o importe en el País Miembro donde se solicite la licencia, de modo que satisfaga el mercado respectivo en condiciones competitivas de calidad y precio; o,

c. Que la explotación de la invención haya estado suspendida por más de un año.

Se ha eliminado la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 34 de la Decisión 85, según la cual, vencido el plazo de cinco años contados desde el otorgamiento de la patente, la licencia obligatoria podía ser otorgada con solo acreditar que la patente no era materia de explotación en el país. Por el contrario, el segundo párrafo del artículo 41 de la DECISION ha previsto que no procede el otorgamiento de licencias obligatorias si el titular puede justificar su inacción con excusas legítimas.

No obstante lo expuesto, procederá en cualquier momento la concesión de licencias obligatorias para la producción industrial de la invención o para importar el producto patentado, por razones de interés público, casos de emergencia o por razones de seguridad nacional; para asegurar la librecompetencia y evitar abusos del titular de la patente o abusos de la posición dominante en el mercado; y cuando se requiera para la explotación de otro invento (artículos 42 y 44).

Por su parte, la DECISION ha precisado que las licencias obligatorias serán no exclusivas, y que podrán ser transferidas con el consentimiento del titular, junto con la parte de la empresa que permite su explotación industrial (artículos 43 y 48).

De la simple lectura del articulado podría creerse que la licencia obligatoria se concede con alguna frecuencia y que se trata de una arma efectiva para presionar y hacer explotar al titular su invento. La realidad es distinta y su efectividad es, en la práctica, muy pequeña; por ello, se trata de una figura que se presta más que nada a la discusión académica.

5.16 Nulidad.-

No hay mayores modificaciones en lo que respecta a la nulidad de la patente, habiéndose previsto en el

artículo 51 de la DECISION que la autoridad, de oficio o a pedido de parte, puede decretar la nulidad si la patente fue concedida en contravención a sus normas. Asimismo, es posible que se declare la nulidad respecto de una o más reivindicaciones. El procedimiento deberá determinarlo la legislación interna de cada país.

5.17 Caducidad.-

La DECISION ha introducido la obligación de pagar tasas periódicas para mantener vigente la patente o la solicitud en trámite; su incumplimiento acarrea la declaración de caducidad. A este respecto, se ha facultado a la Oficina Nacional Competente para determinar el monto, periodicidad y demás aspectos vinculados al pago de tasas (artículo 52)¹⁶. Creemos que, como lo hace la ley española, debió incluirse la renuncia como supuesto de caducidad; podrá en todo caso, por vía reglamentaria incluirse, así como también la rehabilitación de la patente por falta de pago.

B. MODELOS DE UTILIDAD

6.1 Regulación a nivel sub-regional.-

La regulación de los modelos de utilidad no estuvo comprendida en la Decisión 85, pero sí lo está en el Perú mediante Decreto Supremo N°048-84-IT/IND del 3 de noviembre de 1984. La nueva DECISION dedica su Capítulo II al tratamiento de los modelos de utilidad, siendo de aplicación supletoria las normas del referido Decreto Supremo.

Aunque excede al propósito de este trabajo, conviene puntualizar que la ausencia de exigencia de altura inventiva y la redacción del artículo primero de la derogada Decisión 85 hubieran permitido otorgar un tipo de patente -como la "petty patent" australiana o el certificado de utilidad francés- que hubiera cubierto, pero sin limitación a los objetos de uso práctico y a la forma, lo que se desea proteger por la vía del modelo de utilidad, es decir, un invento de características menos sobresalientes que el protegido por una patente de invención¹⁷.

6.2 Definición.-

Se considera modelo de utilidad a "... toda nueva forma, configuración y disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto; o, de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le

16. El 8 de julio de 1992 se publicó en el Diario Oficial la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo No. 023-92/PCDI-ITINTEC de fecha 30 de junio de 1992 que aprueba en el punto 17 el monto de las anualidades que deben pagarse para Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas, Nombres y Lemas Comerciales.

17. Halperin, Jorge, *El Modelo de Utilidad*. Tesis para optar el grado de Bachiller en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1987, pág. 326.

proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía» (artículo 53).

6.3 Prohibiciones.-

Cabe indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la DECISION, no pueden ser objeto de modelo de utilidad:

a. Los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención; y,

b. Las esculturas, obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.

6.4 Titularidad.-

El Decreto Supremo N° 048-84-ITI/IND establecía que sólo las personas naturales o jurídicas residentes en el país podían ser titulares de modelos utilidad. Lógicamente que la DECISION -que es norma de mayor jerarquía y que se aplica en varias naciones- no contiene ninguna restricción respecto al domicilio del solicitante, por lo que debe entenderse que pueden obtener una patente de modelo de utilidad tanto los residentes en el país como los que no lo son.

6.5 Plazo.-

El plazo de protección del modelo es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

6.6 Derechos del titular del modelo de utilidad.-

El artículo 55 de la DECISION establece que son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuera pertinente. Por tanto, la patente de modelo de utilidad confiere a su titular el derecho exclusivo a la explotación, así como a ceder o licenciar su patente y a interponer las acciones en defensa de su derecho.

Creemos, más bien, que es discutible la aplicación de algunas disposiciones referentes a patentes a los modelos de utilidad, por sus particulares características, tal es el caso del régimen de licencias obligatorias.

6.7 Nulidad y caducidad.-

En lo que respecta a la nulidad y la caducidad, consideramos que ambas podrán ser decretadas por la autoridad nacional competente si el modelo fue concedido en contravención a las normas de la DECISION o sino se pagan las anualidades, respectivamente.

C. DISEÑOS INDUSTRIALES

7.1 Definición.-

En la nueva ley, la denominación «Dibujos y Modelos Industriales» contenida en la Decisión 85 ha sido sustituida por «Diseños Industriales». Se entiende por diseño industrial '..... cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambien el destino o la finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación» (artículo 57).

7.2 Novedad.-

Se ha mantenido el criterio de la novedad absoluta, es decir, un diseño no será protegible si se ha hecho accesible al público por cualquier medio y en cualquier lugar antes de la presentación de la solicitud, precisándose que no es nuevo por el mero hecho de presentar diferencias secundarias¹⁸ con respecto de realizaciones anteriores o porque se refiere a productos distintos a dichas realizaciones (artículo 58).

7.3 Diseños no registrables.-

No son registrables aquellos diseños que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, o aquellos referentes a indumentaria (artículo 57, segundo párrafo). Esta última limitación, dicen sus defensores, es consecuencia de la necesidad que la industria no se encuentre limitada en las aplicaciones de nuevos diseños, los que suelen variar con gran frecuencia atendiendo a los dictados de la moda la que se genera por múltiples medios. No cabe esto entenderse, sin embargo, como una carencia de protección especial que, en algunos países como Francia donde tiene significativa importancia económica, se concede a la industria de «alta moda».

Se ha precisado en el último párrafo del artículo 57 de la DECISION que no serán registrables como diseños industriales aquellos signos que tampoco pueden ser registrados como marcas (engañosos, descriptivos, que impliquen ventaja funcional o técnica, etc).

7.4 Plazo y clasificación.-

El plazo de protección será de 8 años contados a partir de la presentación de la solicitud (artículo 64).

Para el orden y clasificación de los diseños industriales se ha previsto que los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional establecida por el

18. La Decisión 85, en su artículo 46°, tenía igual redacción, la que ha sido criticada por Pachón Manuel, **Manual de Propiedad...**, Op. cit., p. 85.

Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968 (artículo 66), la misma que ya está siendo aplicada por las autoridades nacionales.

7.5 Prioridades.-

La primera solicitud presentada en un País Miembro (o en otro país que conceda trato recíproco) otorga al solicitante un derecho de preferencia de seis meses para obtener el registro en cualquiera de los otros países miembros (artículo 67).

7.6 Derechos del titular.-

El derecho básico es el de excluir a terceros de la explotación o comercialización de un diseño registrado. Por tanto, el titular puede interponer las acciones necesarias para la defensa de su derecho frente a eventuales violaciones. Los comentarios efectuados para las patentes de invención en lo que se refiere a las acciones contempladas en la legislación nacional (supra 5.11) son de aplicación también aquí. Con acierto se ha expresamente dispuesto que también proceden las acciones por infracción contra quien importe, produzca o comercialice un producto que reproduzca el diseño, inclusive si presenta diferencias secundarias con respecto del protegido.

Por cierto que el titular podrá también ceder o dar en licencia su diseño, debiendo registrar este acto en la Oficina Nacional Competente (artículo 68).

7.7 Procedimiento.-

La solicitud de registro deberá contener la identificación del solicitante, el género de productos a los cuales se ha de aplicar el diseño y un ejemplar o representación gráfica del mismo. La omisión de alguno de estos requisitos determinará la inadmisibilidad de la solicitud y la pérdida de la prioridad, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 59 de la DECISION.

Asimismo, a la solicitud deberá acompañarse los poderes necesarios y los demás requisitos que establezca la legislación de cada país miembro. Una vez admitida, la Oficina Nacional Competente dispone de 15 días para examinar si cumple con los requisitos, no estableciéndose un plazo para la subsanación de omisiones formales, pero como por mandato del artículo 70 se prevee la aplicación supletoria de la normatividad de patentes, el peticionario dispondrá, para completar su solicitud, de un plazo de 30 días prorrogable por un plazo de igual duración (artículo 61).

La solicitud deberá ser publicada y, dentro de los 30 días siguientes, todo aquel que tenga legítimo interés puede oponerse a la concesión del derecho. La tramitación de las observaciones se regirá por lo dispuesto en las normas sobre patentes de invención y en la legislación nacional (artículo 62).

Si no se presentan observaciones, o éstas se rechazan, la Oficina Nacional Competente practicará el examen de novedad del diseño (artículo 63).

7.8 Nulidad.-

La autoridad puede decretar, de oficio o a petición de

parte, la nulidad de un registro otorgado en contravención a lo señalado en la Ley. El artículo 69 de la DECISION remite a lo establecido en la legislación nacional de cada país miembro, pero como no contamos con dispositivos específicos en este aspecto, es de aplicación lo dispuesto sobre patentes.

8. A continuación haremos una breve referencia a las principales innovaciones que ha introducido la DECISION en el terreno de los signos distintivos de las empresas, los productos y los servicios, comprendiendo bajo esa denominación a las marcas, los lemas y los nombres comerciales.

D. MARCAS.-

8.1 Definición de marca.-

La DECISION define, a diferencia de lo que ocurría con la 85, lo que considera como marca. En el párrafo segundo de su artículo 71 dice que es todo signo perceptible capaz de distinguir productos o servicios. Se ha ampliado el concepto de visible (Decisión 85) a perceptible (Decisión 313), lo que en el futuro posibilitaría el registro de marcas auditivas.

8.2 Clases de marca.-

Dentro de las muchas clasificaciones que hace la doctrina, la DECISION reconoce la existencia de marcas de productos (expresión más afortunada y precisa que la de marcas de fábrica), servicios (artículo 71) y colectivas (artículo 112).

8.3 Obligatoriedad del registro.-

La Decisión 85 no estableció con claridad la obligatoriedad del registro de marcas (artículo 72). No obstante ello, la legislación interna peruana (Decreto Supremo N° 001-71-IC/DS) imponía la obligación de registrar las marcas de fábrica. Mediante Decreto Supremo N° 008-91-ICT/IND del 19 de marzo de 1991 este régimen fue modificado y se eliminó -sin mayor análisis- la obligatoriedad mencionada; su vigencia, sin embargo, fue corta. En efecto, el artículo 92 de la DECISION establece que "el derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente", de lo que se desprende que el registro vuelve a ser obligatorio y constitutivo del derecho, y esta vez no sólo respecto a las marcas de fábrica (producto), sino también a las marcas de servicio.

La opción escogida por la DECISION, que se encuadra en nuestra tradición legislativa de las últimas décadas, plantea aquí como en otros lugares el problema referido a la protección que a veces solicitan individuos o empresas para aquellas marcas que han venido usando y que han obtenido reconocimiento por parte del público, pero que no han sido registradas. La legislación comparada propone diversas soluciones a éste, en ocasiones, agudo problema, tales como el reconocimiento de la marca nacida espontáneamente para la zona en que se utiliza y en tanto sea efectivamente usada (Alemania), o el derecho de "preuso", es decir, de

continuar usándola en la zona donde venía siendo utilizada (Italia), etc.¹⁹

8.4 Requisitos para el registro.-

El tratamiento a los signos que no pueden registrarse como marcas ha sido ampliado, distinguiéndose entre aquellos que no pueden registrarse por causas intrínsecas (artículo 72) y los que lesionan derechos de terceros (artículo 73).

Entre los primeros se consideran, por ejemplo, los que son una designación usual o común de los productos (inciso e), los que consisten en formas que den una ventaja funcional o técnica (inciso c) o los que reproducen monedas o billetes, sellos, estampillas, etc. (inciso 1), entre muchas otras más.

Entre los segundos, cabe anotar que no pueden registrarse las marcas confundibles con otras iguales o similares ya registradas, o solicitadas con anterioridad, aceptándose que ello se aplique no sólo a productos o servicios de la misma clase, sino también a aquellos respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error (incisos a), b) y c)), es decir, aceptando ir más allá de la regla de la especialidad²⁰.

Se ha eliminado la prohibición contenida en el artículo 58 de la Decisión 85 referente a la traducción de marcas registradas o de palabras no registrables. Como excepción, se prohíbe el registro de denominaciones que constituyen la traducción de marcas notorias de propiedad de terceros (inciso d), artículo 73).

8.5 Marcas notorias.-

Se ha reforzado la protección de estas marcas mediante un sistema de información entre las Oficinas (artículo 74) y en las prohibiciones del artículo 73, incisos d) y e). A diferencia de lo que disponía la Decisión 85, la nueva ley no exige que la marca notoria se encuentre registrada, sea en el país o en el extranjero. La DECISION ha recogido de esta manera una tendencia general que presiona a favor de una mayor protección de la marca notoria (haciendo la doctrina inclusive diferencias entre marca notoria, mundial y renombrada) lo que representa, a su vez, y principalmente, una mayor protección a los grandes conglomerados económicos y al consumidor promedio²¹.

8.6 Plazo.-

El plazo ha sido ampliado de 5 a 10 años (artículo 87), lo que significará un ahorro de tiempo y esfuerzo en las oficinas y a los titulares; y, por otro lado, un menor ingreso económico para las oficinas y un gasto más

reducido para los titulares.

8.7 Derechos del titular.-

Los derechos que confiere el registro son el uso de la marca para distinguir productos y/o servicios, comercializarlos y hacer publicidad. Esta precisión contenida en el artículo 95 nos parece de la mayor importancia porque delimita con claridad los derechos del titular.

De otro lado, la solicitud presentada en un país miembro o en otro que conceda trato recíproco otorga una prioridad de seis meses para obtener el registro (artículo 93).

Para proteger su marca, el titular puede accionar contra quien use una igual o similar a la suya en iguales o parecidos productos, es decir, excediendo el ámbito de la propia clase, así como también contra quien ilícitamente los importe o exporte. Asimismo, se ha previsto la facultad del titular para accionar contra quien utiliza una marca idéntica o similar para distinguir productos disímiles, siempre que tal uso pueda inducir al público a error, causar daño económico injusto (frente al "daño concurrencial" que se considera lícito) o provocar la dilución del poder distintivo de la marca registrada (inciso d) del artículo 94 y artículo 96 in fine). Las disposiciones de los incisos d) y e) del artículo 94 y, en especial, la incorporación del concepto de dilución, de estrecha vinculación con la represión de la competencia desleal, significan un avance significativo para establecer un tejido protector alrededor del titular de un signo distintivo -lo que se concreta cada vez con mayor frecuencia en la legislación comparada- y para que autoridades y jueces tengan un mayor poder discrecional en la solución de conflictos, frente a la cada vez más extendida «piratería» marcaria, es decir, la falsificación e imitación fraudulenta, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

De otro lado, se ha eliminado la disposición contenida en el artículo 75 de la Decisión 85, según la cual el titular de una marca no podía oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro país del Grupo Andino que llevaran la misma marca (entiéndase de propiedad de un tercero), siempre que en dichos productos se indicara claramente el país de origen. Hablándose eliminado esta limitación al derecho del titular, se ha previsto ahora que puede actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, importe al país productos que ostenten una marca idéntica a la suya, aun cuando el tercero fuera titular de esta última en el país de origen de los productos (inciso c) del artículo 94). Sobre esta materia conviene efectuar algunas precisiones.

19. Sobre el nacimiento del derecho sobre la marca, Vid. Fernández Novoa, Carlos, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, Op. cit., p. 69.

20. Ibid., p. 278.

21. Sobre este interesante tema Vid., Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo, **Derecho de Marcas**, Ed. Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1989, Tomo I, pág. 136 y 256; Fernández Novoa, Carlos, **Fundamento...**, Op.cit., pág. 32 y 290; y, Otamendi, Jorge, **Derecho de Marcas**, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 327 y ss. Resulta de interés el Proceso No. 1-IP-87 seguido ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y su sentencia del 3 de diciembre de 1987, sobre la interpretación prejudicial de los artículos 58°, 62° y 64° de la Decisión 85, conocido también como el caso "VOLVO", sobre todo el punto 6.5 que trata de la marca notoria y en donde se siguen -sin citarlo- los razonamientos del profesor español Carlos Fernández Novoa expuestos en su libro **Fundamentos de Derecho de Marcas**, ya citado.

En nuestra opinión el artículo 75 de la Decisión 85 fue, generalmente, mal interpretado. En efecto, este artículo debió entenderse en el sentido que la coexistencia de dos marcas iguales o similares, de propiedad de titulares distintos domiciliados en países diferentes, para distinguir iguales o parecidos productos o servicios, sólo era aplicable para marcas que estuvieron registradas con anterioridad a la vigencia de la Decisión 85. Solo de esta manera puede comprenderse el propósito de señalar un plazo de prioridad para obtener el registro de la marca en otro país. Se interpretó la disposición, repetimos, en forma distinta, y no únicamente para las marcas registradas con anterioridad a la Decisión 85, con la consiguiente confusión.

Una interpretación lógica del artículo 75 de la Decisión 85 nos muestra que existió un plazo -el que va desde su entrada en vigencia- en que los interesados pudieron «regularizar» su situación, creando su respectiva marca de exportación -que fue lo que no se deseó exigir al inicio, por el alto e inmediato costo que ellos significaba- siendo por tanto perfectamente coherente la propuesta de la DECISION en su artículo 94 c) y que, además concilia con las soluciones adoptadas en otros países.²²

8.8 Limitaciones a los derechos del titular.-

El titular de una marca no puede impedir que un tercero de buena fe utilice en el mercado, siempre y cuando no sea a título de marca (nombre comercial), denominación o razón social, indicación de procedencia, etc.), su propio nombre o seudónimo o su domicilio, o un nombre geográfico o cualquier otra indicación, siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir a confusión al público consumidor²³.

Asimismo, el titular de una marca no puede impedir su uso por terceros para anunciar u ofrecer en venta productos marcados o para la comercialización de repuestos utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que se haga de buena fe y con propósitos informativos que no impliquen confusión sobre el origen de los mismos (artículo 96).²⁴

En lo que se refiere al frecuente problema de las «importaciones paralelas», el artículo 97 propone una solución equitativa, al señalar que el titular de la marca no puede prohibir a un tercero la comercialización de productos marcados que hubiera adquirido lícitamente, siempre que no hayan sido objeto de modificación o alterados durante su comercialización (solución que constituye una excepción a lo previsto en el inciso c) del artículo 94, visto en el numeral anterior)²⁵.

8.9 Procedimiento para el registro (oposiciones).-

El procedimiento para el registro de marca y los requisitos formales no han sufrido mayor variación. Sin embargo, las facultades de la Dirección de Propiedad Industrial han sido ampliadas para rechazar de oficio algunas oposiciones («observaciones» es el término utilizado por la DECISION) al registro, entre ellas, una que nos parece peligrosa, la señalada en el inciso b) del artículo 83, que se refiere al caso en que la oposición se fundamente en solicitud de fecha posterior a la del primer peticionario, ya que ello hará difícil impedir el éxito a aquellas solicitudes «piratas» que buscan registrar como marca novedosa la creada por terceros en el exterior y que no han sido aún registradas en el país.

Igualmente, se ha conferido a la Dirección de Propiedad Industrial la facultad, en nuestra opinión excesiva, de no admitir a trámite y rechazar de plano las oposiciones que se funden en marcas que -a su solo criterio- sean evidentemente disímiles.

Otra variación importante es la referente al número de recursos a presentarse en la vía administrativa. En Perú el 99% de los procedimientos contenciosos en asuntos de Propiedad Industrial terminan en la vía administrativa y no llegan al Poder Judicial. La razones para que ello sea así son diversas y su explicación excede al objeto del presente artículo. Actualmente, según el Decreto Supremo 001-71-IC/DS, existen hasta cuatro recursos para la primera instancia -dos por cada parte- que pueden presentarse en un plazo no inferior a 4 meses. Según los artículos 82, 84 y 85 de la DECISION ahora sólo se reconocen dos recursos, teniendo cada parte 30 días útiles para interponer uno solo de ellos. Todo esto hará -quizás- que en el futuro sea más usual el acudir al Poder Judicial para contradecir las resoluciones administrativas.

Resulta inadmisibles, como algunos opinan, que la oficina encargada conceda automáticamente el registro cuando no se presenten observaciones; ello es contrario al artículo 85 de la DECISION que obliga a efectuar un examen de registrabilidad y, además representa un recorte injustificado de los poderes de la mencionada oficina, con detrimento de los consumidores, de los competidores y de la necesaria transparencia que debe buscarse en el mercado.

Finalmente, se ha eliminado la norma contenida en el artículo 77 de la Decisión 85, por la cual se concedía a la Dirección de Propiedad Industrial la facultad de cancelar el registro de una marca después de comprobar que el titular o licenciario de la misma hubo

22. Tales como las referentes a los Procesos 1-87; 1-88 y 3-90 publicadas en las Nos. 28 y 70 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
23. Vid. Pachón, Manuel, **Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino**, Op.cit. **NOTA DEL COMITE DIRECTIVO DE LA REVISTA**; En este mismo número se publica un artículo sobre este asunto "La acción de interpretación prejudicial en el derecho comunitario andino" por el profesor colombiano Manuel Pachón.
24. *Ibid*, p. 174 y ss.
25. Ver Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo, Op. cit., Tomo II, p. 129 y OMPI, Op. cit. p. 175.

especulado o hecho uso indebido en el precio o la calidad del producto amparado con la marca, en detrimento del público o de la economía del país. Dicho artículo no sólo adolecía de ambigüedad, lo que lo hizo inaplicable, sino que, además, su contenido excedía el ámbito del derecho marcarío, por lo que su supresión nos parece acertada.

8.10 Renovaciones.-

En cuanto a las renovaciones se han introducido algunas importantes modificaciones mediante los artículos 88, 89 y 90.

La solicitud podrá no sólo presentarse, como era con la Decisión 85, seis meses antes del vencimiento del registro, sino también hasta seis meses después (período de gracia).

La no existencia de una norma como la del artículo 70 de la Decisión 85, que disponía que para tener derecho a solicitar la renovación había que demostrar que se estaba usando la marca en cualquier país del Grupo Andino, no significa empero que no sea necesario usarla para mantener el derecho sobre ésta, como veremos en el punto 8.14.

8.11 Nuevo registro para la misma marca.-

La DECISION dispone que la solicitud de registro de una marca presentada dentro de los seis meses siguientes al período de gracia por quien fue su último titular, no puede ser materia de oposiciones formuladas por titulares de marcas que han coexistido con la solicitada (artículo 90).

Esta norma concreta en forma positiva el criterio casi uniforme adoptado en la jurisprudencia administrativa nacional, debiendo nosotros incidir en que el sustento se haya no sólo en la coexistencia registral - que es lo que dice textualmente la DECISION- sino fundamentalmente en que ambas marcas han sido usadas sin haber causado perjuicio a los consumidores.

8.12 Licencias.-

Son de aplicación aquí los comentarios hechos para los contratos de licencia referidos a patentes de invención (ver supra 5.14). Recordemos que, cuando se trata de licencias de marcas de propiedad de titulares extranjeros, el artículo 106 de la DECISION prescribe la sujeción de tales contratos al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías contenido en la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena. La DECISION dispone que deben constar por escrito (art. 104) y registrarse ante el organismo nacional competente (art. 105). Es también de aplicación el Decreto Legislativo 662²⁶.

8.13 Tranferencias.-

Toda transferencia o cesión de marca se registra por la legislación interna pero deberá siempre registrarse ante la Dirección de Propiedad Industrial (art. 105).

En el artículo 104 se precisa que sólo puede transferirse aquellas marcas «registradas y vigentes», con lo cual -a primera vista- se podría objetar la cesión de una manera en trámite de registro.

Son demasiado escuetas -en nuestra opinión- las normas de la DECISION ya que en razón de la protección que merecen los consumidores, la cesión de la marca puede tener diversos tratamientos; es decir la marca puede cederse sin limitación alguna o estar vinculada a la del total o parte de la empresa, soluciones que han sido incorporadas en distintos ordenamientos positivos²⁷.

8.14 La cancelación del registro.-

La cancelación se produce por renuncia del titular (artículo 101) o por falta de uso a pedido de un tercero (artículo 98). A este respecto, recordemos que el plazo de vigencia de la marca se ha extendido de 5 a 10 años (artículo 88); así, si durante los 5 años consecutivos inmediatamente precedentes al inicio de la acción no se hubiera usado la marca, es posible que un tercero solicite la cancelación, inclusive al interior de un procedimiento de infracción, oposición o nulidad, si éste se ha interpuesto con base en la marca no usada (artículo 98). No existía en la antigua ley un dispositivo como éste.

Cabe señalar que el uso se podrá acreditar por un medio que deberá dictarse en el futuro. Según la Dirección de Propiedad Industrial, ello ocurrirá sólo en los pedidos de cancelación y no en los procedimientos de renovación; es decir, que no se exigirá presentar pruebas de uso para solicitar la renovación, que es lo que ocurre a la fecha y que es materia de divergencias entre los especialistas, ya que algunos señalan que el registro podrá, en el futuro, llenarse injustificadamente de marcas no usadas, limitando así justas expectativas de terceros, contraviniendo uno de los fundamentos del sistema marcarío que es el de proteger -principalmente- marcas vivas y operantes²⁸. Conviene anotar que esto se encuentra atenuado por el pago de anualidades que veremos más adelante. El artículo 98 reconoce explícitamente como motivo justificado de falta de uso fortuito o la fuerza mayor, que sería de aplicación, por ejemplo, en aquellos casos -usuales en nuestro país en el pasado- de prohibición de importar ciertos bienes, lo que hacía imposible el uso auténtico de la marca.

El artículo 99 prevé dos situaciones excepcionales, en las que se considera que la marca es usada, no disminuyendo por tanto la protección jurídica, a saber:

26. Vid. Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo, *Derecho...*, Op. cit., Tomo II, p. 358 y ss.; Fernández Novoa, Carlos "Fundamentos...", Op. cit. p. 336 y ss., y *Derecho...*, Op. cit., p. 227 y ss.
27. Vid. Fernández Novoa Carlos, "Fundamento...", Op. cit., p. 321, y "Derecho...", Op. cit. p. 221.
28. Sobre el uso obligatorio de la marca registrada vid. Fernández Novoa, Carlos, "Fundamentos...", Op. cit. p. 385 y *Derecho...*, Op. cit. pág. 239 y ss.

a. Cuando distinga productos destinados a la exportación (es decir, la marca no tiene que ser usada dentro del país); y,

b. Cuando se produzcan pequeñas modificaciones en su forma, (no en la denominación, entendemos), debiéndose, cuando la marca se encuentra registrada en varias formas, usarse en todas.

Por último, cabe resaltar lo dispuesto en el artículo 100 en el sentido que aquel que obtenga una resolución favorable en un procedimiento de cancelación tendrá derecho preferente para registrar dicha marca. No obstante, creemos que ello no significa que necesariamente obtendrá el registro, porque la marca que fue antes cancelada por su no uso y ahora es solicitada, puede ser confundible con otras registradas y hasta en uso, de aquel o de distintos titulares. Nos parece que el derecho de preferencia sólo puede hacerse efectivo cuando el signo cancelado es de aquellos que, de no encontrarse inscritos a nombre de terceros, pueden ser libremente registrados por cualquiera.

8.15 La nulidad del registro

El artículo 76 de la Decisión 85 facultaba a la Dirección de Propiedad Industrial a «cancelar» los registros concedidos a signos que carecían de las condiciones positivas de registrabilidad (artículo 56 de la Decisión 85) o a aquellos que la ley calificaba de irregistrables (artículo 58 de la Decisión 85). Si bien la derogada Decisión, en forma inexacta, calificaba dicho procedimiento como «cancelación», éste tenía como supuesto la nulidad de tales registros.

La DECISION ha superado esta deficiencia, asignándole al procedimiento la denominación correcta de «nulidad» y ha previsto, como es lógico, que procede respecto de los registros que adolecen de legitimidad, por haber sido otorgados en contravención de las normas de la DECISION²⁹. El procedimiento será determinado por la legislación interna de cada país.

8.16 La caducidad del registro.-

El registro de la marca cae si no se solicita su renovación dentro del término legal (artículo 103)³⁰.

Durante la vigencia de la Decisión 85, una vez expirado el registro de una marca, ésta quedaba de inmediato a disposición de terceros. Como una medida de protección al titular y al público consumidor, el artículo 88 de la DECISION ha establecido, en mi opinión adecuadamente, que la marca cuyo registro no ha sido renovado, sólo podrá ser solicitada por terceros cuando hayan transcurrido los seis meses posteriores a su vencimiento.

Se ha dispuesto también como causal de caducidad la falta de pago de anualidades, es decir, de un tributo (tasa) cuyo monto deberá ser determinado por la legislación interna; ello constituye una novedad en nuestro país. No existe en nuestra opinión impedimento para, por esa misma vía, determinar el modo para rehabilitar la marca que no ha cumplido con esa carga.

8.17 Marcas colectivas.-

Muy poco utilizadas han sido en nuestro medio las marcas colectivas, que son aquellas requeridas generalmente por asociaciones de productores o prestadores de servicios, es decir, por una colectividad, para distinguir el origen o alguna otra característica común de productos o servicios provenientes de empresas diferentes; por tal motivo, ha hecho bien la DECISION en perfilar las características de estas marcas en sus artículos 112 y 113, y en detallar los requisitos que deben cumplirse para su registro en el artículo 114.

Esta clase de signo distintivo, que podría ser de gran ayuda a pequeños o medianos productores que no pueden asumir el costo de una estrategia de mercadeo que implique el registro y el cuidado de varias marcas, tiene justificadas restricciones legales en cuanto a su transmisibilidad y licencia (artículo 115), con el objeto de evitar su desnaturalización y proteger a los consumidores³¹.

E. LEMAS COMERCIALES.-

No obstante que la Decisión 85 no regulaba la protección de los lemas, éstos se encuentran protegidos por la legislación local como elementos constitutivos de la Propiedad Industrial, aplicándoseles las normas sobre marcas.

La DECISION ha hecho bien en dedicar su sección VIII a los "lemas comerciales", por su uso extendido y su -a veces- enorme aunque efímero impacto en intensas campañas publicitarias, y por las evidentes consecuencias jurídicas tanto desde el punto de vista del derecho de marcas como del derecho de la publicidad y de la represión de la competencia desleal. Se encuentran definidos en el artículo 107 como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Este carácter accesorio del lema comercial, en relación a la marca, se trasluce en las siguientes prescripciones de la ley:

-La solicitud de registro de un lema debe indicar la marca registrada con la cual se le usará (artículo 108).

-El lema comercial debe ser transferido conjuntamente con la marca a la cual se asocia (artículo 110).

29. Vid. Fernández Novoa, Carlos, "Fundamentos...", Op. cit., p. 456 y ss., y "Derecho...", Op. cit. p. 287 y ss.

30. Vid. Fernández Novoa, Carlos "Fundamentos...", Op. cit., p. 439 y ss., y "Derecho...", Op. cit. p. 273 y ss.

31. Vid. Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo, *Derecho...*, Op. cit., Tomo I, p. 252 y ss.

-La vigencia del registro del lema está supeditada a la vigencia de la marca con la cual se emplea (artículo 110).

F. NOMBRE COMERCIAL

Ha hecho bien la DECISION en incorporar al nombre comercial como objeto de protección en su artículo 117. En el Perú, se encuentra normado por los artículos 103 a 109 del Decreto Supremo 001-71-IC/DS, y ha sido materia poco estudiada.

La protección al nombre comercial se encuentra ligada a la de las marcas, pero algunas de sus principales diferencias se encuentran en su amplitud, ya que en las marcas el ámbito es siempre nacional, es decir, cubre todo el territorio, y en los nombres pueden tener una dimensión menor vinculada a la clientela adicta al establecimiento y, además, sólo puede otorgarse a personas que efectivamente realizan una actividad comercial en el territorio.

La DECISION distingue en forma expresa el nombre comercial de la denominación o razón social que emplea una persona jurídica para su identificación, pero acepta -correctamente- su coexistencia. Asimismo, prescribe la aplicación de las normas sobre marcas en lo que fuere pertinente, por ejemplo, en cuanto a prohibiciones, procedimiento de registro, etc. y, en segundo término, remite a una reglamentación especial que deberá dictar cada país miembro.

Hasta que se dicte la mencionada reglamentación, mantiene su vigencia, en lo que no se oponga a la nueva ley, la normatividad local existente, al amparo de la cual el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por el uso del mismo en relación a una actividad económica, por lo que resulta inadmisibles, como han propuesto algunos, liberar a su titular del uso como condición para su registro. Conviene anotar que dicho registro no es requisito para gozar de protección legal³².

La Dirección de Propiedad Industrial ha interpretado correctamente que sólo merecen protección los nombres comerciales que se empleen en el país y ese es el motivo por el cual, aunque ello constituye una práctica inadecuada, los nombres comerciales extranjeros se protegen registrándolos como marcas de productos o servicios, según sea el caso.

Ni la DECISION ni nuestra legislación interna tratan del rótulo de establecimiento.

G. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.-

Se ha previsto en el artículo 118 que los países miembros puedan fortalecer y ampliar los derechos sobre propiedad industrial reconocidos en la DECI-

SION, ya sea a nivel de la legislación nacional o mediante la suscripción de convenios internacionales. Esto permitirá a los países incorporarse, por ejemplo, al Convenio de la Unión de París y adoptar los acuerdos del GATT. Existe en algunos círculos interés -más que entusiasmo- en que se dicten de inmediato normas complementarias -y no sólo reglamentarias- lo que puede llevar a la desnaturalización de algunas instituciones, así como también que el Perú se adhiera al mayor número de convenios internacionales en materia de Propiedad Intelectual; en algunos casos será -nos parece- conveniente hacerlo, pero antes es insoslayable abrir un debate nacional, no sólo académico, bajo sanción de ilegitimidad, más aún en momentos en que se encuentra cerrado el Congreso por mandato del gobierno de facto.

H. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

a. Vigencia de los derechos concedidos durante el régimen anterior.-

En aplicación de lo dispuesto en la cuarta disposición transitoria, todos los derechos de propiedad industrial concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión subsistirán por el tiempo que fueron concedidos. Asimismo, se precisa que en lo relativo a su uso, obligaciones, licencias, renovaciones, etc. se aplicarán las normas de la nueva DECISION.

b. Prioridades.-

Según lo previsto en la quinta disposición transitoria, los registros de marcas concedidos en cualquier país miembro del Grupo Andino con anterioridad a la entrada en vigencia de la DECISION, que tengan una antigüedad superior a 10 años, tienen derecho preferente al registro en el resto de los países por el término de un año, esto es, hasta el 17 de febrero de 1993, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el país miembro donde se solicite dicho registro, para distinguir idénticos o similares productos o servicios.

9. Realizado el análisis de la DECISION conviene detenernos en las funciones que tiene el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena para realizar su interpretación, más aún cuando es una vía que -hasta donde conocemos- no ha sido utilizada en el Perú³³.

En virtud de su tratado de creación de mayo de 1979 y de la Decisión 216, esta última denominada "Protocolo de Quito", el Tribunal -como órgano del Acuerdo de Cartagena- tiene dentro de sus competencias la de declarar la nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la Junta dictadas con violación a las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena; el determinar el incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que con-

32. Como bien dice Manuel Pachón: **El derecho sobre el nombre se adquiere por el primer uso, sin necesidad de registro.** "Manual...", Op. cit. p. 126.

33. Vid. Pachón, Manuel, **Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino**, Op. cit.

NOTA DEL COMITE DIRECTIVO DE LA REVISTA: En este mismo número se publica un artículo sobre este asunto "La acción de interpretación prejudicial en el derecho comunitario andino" por el profesor colombiano Manuel Pachón.

forman el citado ordenamiento jurídico por alguno de los países miembros; y, lo que más nos interesa ahora, la de interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico, a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros (artículos 28 a 31 del Tratado de Creación).

Pues bien, han sido los jueces colombianos los que más han utilizado la vía de la interpretación prejudicial en materia de propiedad industrial, durante la vigencia de la Decisión 85, y el Tribunal ha emitido varias sentencias³⁴ en las que ha dejado de manifiesto su parecer en asuntos específicos de tipo técnico, pero ha aprovechado además para precisar el ámbito de su competencia, limitada al contenido y alcance de las normas comunitarias -que son obligatorias para el juez- más no las del derecho nacional, estando impedido además de calificar los hechos materia del proceso.

Así, pues, creemos que es de importancia que se divulgue la existencia del procedimiento mencionado líneas arriba, pues será la opinión del Tribunal Andino la que -en el futuro- ayudará a determinar el contenido y alcance de la DECISION.

10. Por último, cabe dejar anotado esquemáticamente las principales normas que en el Perú, con adición a la DECISION, tratan sobre la propiedad industrial y temas conexos. En primer lugar, tenemos al reglamento del Decreto Ley 18350, Ley General de Industrias, Decreto Supremo 001-71-IC/DS, en la parte correspondiente al Título V, en donde se encuentran materias no tratadas por la DECISION, entre otras, las referentes a los procedimientos tecnológicos, competencia desleal, denuncias y ciertos aspectos procesales. Tenemos, además, el Decreto Supremo 023-90-ICT/IND que incorpora como elemento de la propiedad industrial a las denominaciones de origen, numerosos decretos supremos que sucesivamente han modificado las disposiciones sobre competencia desleal, y la Resolución del Consejo Directivo del Itintec CDI-003-89 que establece sanciones para aquellos que han cometido actos desleales. Conviene también tener presente al Decreto Supremo N°86-E que puso en vigencia en nuestro país la clasificación internacional sobre marcas, también conocida como "Arreglo de Niza".

Las normas que regulan el funcionamiento del Instituto Tecnológico Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC) así como la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE) tienen impor-

tancia, pues bajo el primero se encuentra la Dirección de Propiedad Industrial y la División de Amparo contra la Competencia Desleal y porque en la segunda deben registrarse algunos contratos de licencia a los que hemos hecho antes mención. A la fecha se viene discutiendo -a nivel oficial- si estos organismos se unificarán para administrar todo lo referente a la Propiedad Intelectual y competencia económica.

Aunque la tendencia internacional no es a penalizar determinadas prácticas ilícitas en el campo de la propiedad industrial, porque la experiencia en otras latitudes ha demostrado la falta de eficacia de la norma penal, el nuevo Código sustantivo del año 1991 ha innovado en esta materia e introducido un título -el VII del Libro Segundo- denominado "Delitos contra los Derechos Intelectuales", con un capítulo referente a delitos contra los Derechos de Autor y conexos y otro a los delitos contra la Propiedad Industrial. Pueden ser también de aplicación, entre otros, los delitos referentes a la violación del secreto profesional (artículo 165), abuso del poder económico (artículo 232), aprovechamiento indebido de la reputación comercial o producción de descrédito en artículos o servicios ajenos (artículo 240) y publicidad falsa (artículo 238). El tiempo determinará si ha sido conveniente introducir al área penal algunos ilícitos vinculados a la competencia económica y la propiedad intelectual; hasta la fecha -por razones obvias vinculadas a aspectos intelectuales y económicos- ni abogados, ni fiscales, ni jueces, cada uno dentro de su respectivo campo de acción, parecen interesados en ingresar a esta nueva zona de combate jurídico.

Finalmente, deben tenerse presente, pues están conectados con las regulaciones sobre Propiedad Industrial, las siguientes normas, promulgadas todas en 1991: La Decisión 291 "Régimen Común de Tratamiento al Capital Extranjero, Marcas, Patentes, Licencias y Regalías"; La Decisión 283 sobre distorsiones en la competencia por dumping así como su reglamento Decretos Supremos N°133-91-EF y N°051-92-EF; el Decreto Legislativo 662 sobre inversión extranjera y transferencia de tecnología; el Decreto Legislativo 668 sobre liberalización del comercio interior y exterior; el Decreto Legislativo 691 que regula la publicidad; el Decreto Legislativo 701 sobre prácticas monopólicas y restrictivas de la competencia; y, por último, el Decreto Legislativo 716 sobre protección al consumidor.

Lima, setiembre de 1992

34. Tales como las referentes a los Procesos 1-87; 1-88 y 3-90 publicadas en las Nos. 28 y 70 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.