

Algunas consideraciones sobre propiedad industrial en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina¹

Marco Matías Alemán²

Recibido: 30-01-17 Aceptado: 5-10-17

Resumen

Este artículo desarrolla, en detalle, la evolución de la fuente normativa de la propiedad industrial, desde las primeras leyes nacionales, pasando por los principales tratados multilaterales, hasta los más recientes tratados bilaterales. Se desarrolló el papel de la propiedad intelectual en el marco de los sistemas de integración, con énfasis en el Sistema Andino. A los efectos de comprender mejor el impacto de las modificaciones introducidas al régimen andino de propiedad industrial, como consecuencia de los recientes compromisos bilaterales, se desarrollan de una parte, los principales elementos de la integración regional, desde una óptica jurídica, y de la otra, las consideraciones específicas en dos temas importantes –las marcas y las patentes–.

Al tener presente el interés que despierta en el lector venezolano la relación entre el derecho regional y el interno, en particular en lo relativo a la vigencia de la normativa regional y la aplicabilidad de la ley interna, se hace referencia a algunas consideraciones que recogen de manera factual, puntos de vista sobre diversas alternativas.

Palabras clave: evolución de la fuente normativa; proceso de integración andino; derechos de propiedad industrial; Comunidad Andina; Acuerdos Bilaterales; Normativa Regional.

Considerations on industrial property in the framework of the Andean Community integration process

Abstract

This detailed article recounts the evolution of the sources of law on industrial property, from the very first national laws, to the major multilateral treaties, until the most recent bilateral treaties. The role of intellectual property in the framework of the integration systems was developed with particular attention and with a specific emphasis on the Andean system. In order to better understand the impact of the amendments that were introduced into the Andean industrial

¹ Las opiniones expresadas son las del autor y no comprometen de manera directa o indirecta a la organización para la que la que trabaja, como tampoco a sus países miembros.

² Abogado de la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia; Especialista en derecho de Sociedades de la misma Universidad y PHD de la Universidad Alcalá de Henares, Madrid, España. Actualmente, es Director de la División de Derecho de Patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Correo electrónico: marco.aleman@wipo.int

property regime, as a consequence of the recent bilateral commitments, the main elements of regional integration are developed from a legal standpoint on the one hand, and on the specific considerations of two important subjects, namely trademarks and patents, on the other hand.

Bearing in mind the specific interest of the Venezuelan reader on the relationship between regional law and internal law, in particular with regards to the validity of regional legislation and the applicability of domestic law, reference is made to considerations that regroup the different points of view on the various alternatives.

Keywords: evolution of the sources of law; andean economic integration process; industrial property rights; Andean Community; Bilateral free trade Agreements; Regional normative framework.

SUMARIO

EVOLUCIÓN DE LA FUENTE NORMATIVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Las primeras normas nacionales. 2. Los orígenes del sistema internacional: 2.1. Principio de trato nacional: a) En el marco del Convenio de París. b) En el marco de los ADPIC. c) En el marco de la normativa andina. 2.2. Trato de la nación más favorecida: a) Cláusula de la nación más favorecida en el GATT, el AGCS y el Acuerdo sobre los ADPIC. b) Regionalización en el GATT/AGCS y multilateralización en el Acuerdo sobre los ADPIC. c) La normativa andina en propiedad intelectual y la nación más favorecida. 2.3. Derecho de prioridad. 3. La propiedad industrial en el marco de los sistemas de integración regional: 3.1. La Unión Europea. 3.2. La Comunidad Andina. 4. La Organización Mundial del Comercio (OMC). 5. Los Acuerdos Comerciales Preferenciales: 5.1. Incentivos o barreras. 5.2. Los Acuerdos Bilaterales.

LA COMUNIDAD ANDINA. 1. Bases constitucionales: 1.1. Bolivia. 1.2. Colombia. 1.3. Ecuador. 1.4. Perú. 2. El derecho comunitario: 2.1. El marco normativo. 2.2. Aplicación de la ley en el tiempo. 2.3. Características del derecho comunitario: a) La primacía del derecho comunitario sobre el interno. b) La aplicabilidad directa. c) La autonomía del derecho comunitario en materia de propiedad industrial. d) La aplicación uniforme.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL IMPACTO DE LOS ACUERDOS BILATERALES EN LA NORMATIVA REGIONAL.

1. Marcas. 1.1. Marcas de certificación y colectivas. 1.2. Derecho de Exclusiva derivado del registro. 1.3. Excepciones al derecho de marca. 1.4. Las marcas Notorias: a) La protección de las marcas notorias. b) El concepto de sector pertinente. 1.5. El uso de la Clasificación de Niza (Arreglo de Niza relativo a la clasificación Internacional de productos o servicios para el registro de las Marcas de 1979). 1.6. Prohibición de considerar al registro como requisito substancial en materia de contratos de licencia de marca. 2. Patentes. 2.1. Requisitos de patentabilidad. 2.2. Protección a las plantas por la vía de patentes. 2.3. Excepciones al derecho de patente. 2.4. Los motivos de nulidad. 2.5. Ampliación del plazo de la patente. 2.6. La divulgación de la regla técnica en la solicitud de patente. 2.7. La descripción del invento. 3. El retiro de Venezuela de la CAN. 3.1. La denuncia del Tratado. 3.2. La determinación de la norma aplicable. 4. La modificación al régimen regional de propiedad industrial. 4.1. Facultades relativas a marcas. 4.2. Facultades relativas a patentes de invención. COMENTARIOS FINALES. Referencias bibliográficas.

ACRÓNIMOS

ACP	Acuerdos Comerciales Preferenciales
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC (1994)
AGCS	Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
ALC	Acuerdo de Libre Comercio
ASEAN	La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, <i>por sus siglas en inglés</i>
BIT	Acuerdos de Protección a la Inversión, <i>por sus siglas en inglés</i>
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CARICOM	Mercado Común del Caribe, <i>por sus siglas en inglés</i>
CAVEME	Cámara Venezolana del Medicamentos
CE	Comunidad Europea
CEE	Comunidad Económica Europea
COMESA	El Mercado Común de África Oriental y Austral, <i>por sus siglas en inglés</i>
EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio, <i>por sus siglas en inglés</i>
EPA	Acuerdos de complementación económica, <i>por sus siglas en inglés</i>
FTA	Tratado de Libre comercio, <i>por sus siglas en inglés</i>
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, <i>por sus siglas en inglés</i>
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MFN	La Nación más Favorecida, <i>por sus siglas en inglés</i>
NAFTA	Tratado de Libre Comercio de América del Norte, <i>por sus siglas en inglés</i>
OEP	Oficina Europea de Patentes
OMC	Organización Mundial de Comercio
PLT	Tratado sobre el Derecho de Patentes, <i>por sus siglas en inglés</i>
SAPI	Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
SCP	Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, <i>por sus siglas en inglés</i>
SG-CAN	Secretaría General de la Comunidad Andina
TAJ	Tribunal Andino de Justicia
TLT	Tratado sobre el Derecho de Marcas, <i>por sus siglas en inglés</i>
U.S.C.	Código de los Estados Unidos, <i>por sus siglas en inglés</i>

EVOLUCIÓN DE LA FUENTE NORMATIVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Las primeras normas nacionales

En lo relativo a la propiedad industrial, una de las primeras referencias normativas se encuentra en la ley de Venecia (Italia) de 1474, en la que se estableció que recomiendo quién hiciera un artificio nuevo o ingenioso y lo registrara en la Oficina de Proveedores del Común, tendría derecho a no ser imitado por terceros, salvo consentimiento y licencia del autor.

Posteriormente, en el año de 1623, el Estatuto de Monopolios Inglés, adoptó un ingenioso mecanismo de protección de los intereses del pueblo contra una eventual arbitrariedad del monarca; mecanismo que consistió en permitir que solamente se consideraría lícito un monopolio cuando tenga por objeto proteger una actividad nueva; esto permitió la introducción del concepto de la novedad, es el concepto, como todos sabemos, un papel fundamental en el moderno derecho de patentes³.

Sin embargo, gracias al auge de la actividad industrial se generó una expansión de los mercados, y en atención a ello, una demanda creciente por máquinas de diferente tipo, un ejemplo, es el de las máquinas a vapor en la industria textil (1761-1770). Este proceso de industrialización a su vez generó la necesidad de la producción en masa, lo que reemplazó la idea de pieza única o singular producido por el artesano por el de ejemplares producidos a escala industrial. En palabras de Roubier “la propiedad industrial es hija de la libertad de comercio y de la industria, ya que solo bajo un régimen de competencia económica ha podido aparecer y desarrollarse”.

En la región andina, existen normas nacionales en el campo de la propiedad industrial desde el siglo XIX, por ejemplo, en Colombia se adoptó la ley 35 de 1869 en asuntos de propiedad industrial⁴, y en Ecuador la primera Ley

³ La sección primera del Estatuto de Monopolios Inglés se dedica a prohibir las licencias y monopolios que no cumplan con ciertos requisitos o funciones, y en la sección sexta, se consagraba una excepción, consistente en un derecho de patentes de una duración máxima de 14 años para la explotación o realización exclusiva de cualquier tipo de manufactura nueva dentro del Reino, de no haber sido usada antes por otro.

⁴ Esta ley sufrió varias modificaciones, hasta llegar al primer texto que integra los asuntos de propiedad industrial, la ley 31 de 1925, en la que se regula de manera bastante acertada al menos para la época, el tema de las patentes de invención (artículos 1 al 29) y las marcas de fábrica, de comercio y agricultura (artículos 30 al 64) y el tema de la defensa de estos derechos se desarrolla en los restantes artículos de la norma (65 al 77).

sobre Marcas de Fábrica comerciales se adoptó en el año de 1895⁵. Bolivia contó con una Ley de Privilegios Industriales del año 1916 y la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918. En lo relativo a Venezuela, se promulgó la primera Ley sobre Patentes de Invención, Mejora e Introducción de nuevos Ramos de Industria el 21 de abril de 1842 y la primera Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1877, pero no fue sino hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1955 (vigente) que se integraron ambas categorías de derechos en un solo texto legal.

Como precedente histórico a estos textos legales debemos señalar que el Libertador Simón Bolívar dictó, como Presidente de Colombia el 21 de mayo de 1820 en la Villa de El Rosario, un Decreto sobre la creación Juntas Provinciales de Agricultura y Comercio para el desarrollo industrial de la nación. Entre las funciones de estas Juntas estaba la de “fomentar la industria proponiendo y concediendo premios a los que inventen, perfeccionen o introduzcan cualquier arte o género de industria útil, muy particularmente a los que establezcan las fábricas de papel, paño u otras, a los que mejoren y faciliten la navegación de los ríos y hagan menos dispendiosos, fáciles y cómodos los transportes por tierra”⁶.

La principal característica de estas normas nacionales que fueron apareciendo en distintos países, era su diversidad, ya que, si bien lograban cierta protección de los titulares y la promoción de ciertas políticas públicas (culturales o de innovación), la regulación que brindaban de los diferentes temas se hacía de forma muy diferente de un país a otro lo que suscitó el interés de la búsqueda de una mayor armonización a nivel internacional.

2. Los orígenes del sistema internacional

La ausencia de un marco normativo multilateral hacía difícil la protección a los derechos sobre invenciones, marcas y otros objetos en otros países; por una parte, por ser las legislaciones nacionales muy diferentes entre sí, y por la otra, por tener que presentarse las solicitudes aproximadamente al mismo tiempo en todos los países a fin de evitar riesgos; particularmente importantes en el caso de patentes, donde la publicación hecha en un país podría destruir la posibilidad de protección de la invención en los otros países.

⁵ Esta ley se vio modificada más tarde por la Ley de Marcas de 1908, la de 1928 y la recopilación de 1961. El 1 de diciembre de 1972, se promulgó la llamada Ley de Marcas de Fábrica y la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos.

⁶ ASTUDILLO, Francisco. “La Protección Legal de la Invenciones. Especial referencia a la Biotecnología”, 2004, pp. 101 y 103.

A medida que más países fueron desarrollando un sistema de protección de las invenciones y de las marcas, durante la segunda mitad del siglo XIX, existió un deseo general de armonizar las leyes de propiedad industrial con alcance internacional. El aumento del comercio y de las corrientes tecnológicas entre los países fue haciendo más necesaria dicha armonización. Este proceso dio origen a la adopción de importantes tratados en materia de propiedad intelectual, entre otros, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1883), el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas (1891), y el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891).

Este importante progreso en la adopción de tratados en propiedad industrial continuó durante todo el siglo XX, entre los que valdría la pena mencionar: el Arreglo de la Haya concerniente al Registro Internacional de Diseños y Modelos Industriales (1925), el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958), Tratado de Cooperación en materia de Patentes PCT, 1970, Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977), el Protocolo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas (1989), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC (1994), Tratado sobre el Derecho de Marcas TLT(1994), el Tratado sobre el Derecho de Patentes PLT (2000) y el Tratado de Singapur en materia del Derecho de Marcas (2006). Sobra decir que la mayoría de estos tratados han sido objeto de sucesivas modificaciones a los efectos de incorporar nuevos elementos o de ajustarlos a nuevas tendencias o realidades, con lo cual existen de un mismo tratado diferentes actas.

De las distintas categorías de normas que se encuentran en los tratados multilaterales de propiedad industrial, considero que resulta útil detenerse en el estudio particular de cuatro temas a saber: el trato nacional, el principio de la nación más favorecida, la prioridad y la territorialidad. Igualmente, conveniente la referencia a la forma en que han sido regulados en el marco normativo regional.

2.1. Principio del trato nacional

El principio del trato nacional constituye uno de esos importantes avances logrados gracias a la existencia de un sistema multilateral de propiedad industrial, por medio del cual se evita la discriminación contra los nacionales de otro país miembro de un determinado tratado.

a) En el marco del Convenio de París

El trato nacional significa que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada país que forma parte del Convenio de París debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales. Debe concederse el mismo trato nacional a los nacionales de países que no son parte en el Convenio de París, si están domiciliados en algún país miembro o tienen un establecimiento industrial o comercial *efectivo y serio* en tal país.

Esta regla de trato nacional es uno de los pilares del sistema de protección internacional establecido por el Convenio de París. Garantiza no solo que los extranjeros gocen de protección, sino también que no sufran discriminación. Sin esa regla, a menudo sería difícil, y a veces imposible, obtener una protección adecuada en países extranjeros para las invenciones, marcas y demás objetos de propiedad industrial.

La regla del trato nacional se aplica ante todo a los “nacionales” de los países miembros. El término “nacional” incluye tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Con respecto a estas últimas, las empresas de propiedad estatal de un país miembro u otras entidades creadas por el derecho público de ese país deben considerarse como nacionales del respectivo país miembro. Las personas jurídicas constituidas conforme al derecho privado de un país miembro se consideran generalmente nacionales de ese país.

Según el artículo 2.1), la regla del trato nacional se aplica a todas las ventajas que las diversas leyes internas conceden a los nacionales. Esto significa que la ley nacional, en la forma en que es aplicada a los nacionales de determinado país miembro, debe aplicarse también a los nacionales de los demás países miembros. En ese aspecto, la regla del trato nacional excluye cualquier posibilidad de discriminación en detrimento de nacionales de otros países miembros.

Esto significa, además, que está excluida cualquier exigencia de reciprocidad de protección. Por ejemplo, si un país miembro tiene un plazo de protección de las patentes más prolongado que otro país miembro, el primero no tendrá derecho a disponer que los nacionales del segundo gocen de dicho plazo de protección de igual duración que el establecido en la ley de ese segundo país. El principio se aplica no solo al derecho codificado, sino también a la jurisprudencia y a la práctica de las oficinas de patentes u otras instituciones gubernamentales de carácter administrativo.

La aplicación del derecho del país a los nacionales de otro país miembro no impide, sin embargo, que esos nacionales invoquen los derechos previstos específicamente en el Convenio de París cuando éstos fuesen más ventajosos que la legislación nacional. Tales derechos están expresamente salvados mientras que el principio del trato nacional debe aplicarse sin perjuicio de tales derechos.

El artículo 2.3) establece una excepción al trato nacional que consiste en una “reserva” a favor de las disposiciones del derecho nacional relativas al procedimiento judicial y administrativo, a la competencia de las autoridades nacionales y a los requisitos de representación. Esto significa que ciertas exigencias de índole procesal que imponen condiciones especiales a los extranjeros, para los fines del procedimiento judicial y administrativo, pueden invocarse también válidamente contra los extranjeros que son nacionales de países miembros. Por ejemplo, podría exigirse que los extranjeros depositen una garantía o fianza respecto de las costas judiciales, o que constituyan domicilio a los efectos de las notificaciones o bien que designen un mandatario en el país en el que se solicite la protección. Esto último es probablemente el requisito especial más común que se impone a los extranjeros y constituye una excepción permitida respecto de la regla del trato nacional.

La aplicación del trato nacional también se extiende a los nacionales de países que no son miembros, siempre que estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión (Artículo 3). La expresión “domiciliado” no se interpreta, por lo general, en el sentido jurídico estricto del término. Una persona se considera también “domiciliada” si vive en determinado lugar de manera más o menos permanente, aunque no tenga allí su residencia legal. La mera residencia, aun cuando fuera diferente del domicilio legal, es suficiente. Las personas jurídicas están domiciliadas en el lugar en que se encuentra su sede.

Aunque no se cumpliera con la condición de domicilio, una persona puede tener derecho al trato nacional en virtud de un establecimiento industrial o comercial. El Convenio precisa que dicho establecimiento debe ser efectivo y serio. Esto significa que debe existir una efectiva actividad industrial o comercial. La calificación del establecimiento como “efectivo y serio” incumbirá en cada caso a las autoridades del país en que se pretenda hacer valer el trato nacional por asimilación.

b) En el marco de los ADPIC

En el marco del Acuerdo de los ADPIC este principio adopta un giro particular, pues lo que se establece es una obligación en cabeza de los miembros de conceder “a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales”, de manera que el concepto de un trato “igual” previsto en el Convenio de París es reemplazado por el concepto de “no menos favorable” el que se encontraba previsto inicialmente en el Art. III del GATT (1947)⁷ de donde se extendió a la disciplina de la propiedad intelectual. La norma hace referencia a las excepciones previstas en el Convenio de París, las cuales incorpora, pero al mismo tiempo condiciona. En efecto, condiciona las excepciones al hecho de que estas fueran necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del Acuerdo y cuando no constituyan una restricción encubierta del comercio.

c) En el marco de la normativa andina

La normativa andina dedica el primero de sus artículos al reconocimiento del Trato Nacional, en el sentido de obligar a los países andinos a conceder un tratamiento no menos favorable a los nacionales de los otros países andinos. Sin embargo, en lo relativo al reconocimiento de un trato nacional a los miembros de la OMC o del Convenio de París, que se encontraba previsto en el mismo artículo, el TAJ consideró que esta parte de la norma era nula en atención a que la Comisión (órgano comunitario que adopta la Decisión 486) no tenía competencia para modificar el sentido y alcance de los compromisos, que prevé el Acuerdo de Cartagena (Art.74), en el cual este principio se encuentra reservado para los nacionales de los otros países miembro. El TAJ determinó que la decisión de declarar nula la parte correspondiente de la norma (que reconoce un trato nacional para nacionales de países miembros de otros tratados, verbigracia OMC y Convenio de París), no afectaba el derecho que le correspondía a los países miembros de manera individual, en caso de asumir estos compromisos en el marco de esos tratados⁸.

⁷ Este artículo autoriza a un estado miembro a conceder a los productos importados de otro, un trato mejor que el que otorga a esos mismos productos producidos localmente.

⁸ Proceso 14-AI-2001.

2.2. Trato de la nación más favorecida

Este principio de la nación más favorecida en lo que a protección de los derechos de propiedad intelectual hace referencia, consiste en la obligación a cargo de los países miembros de tratar a los nacionales de los otros países de manera idéntica, por ello, todos los extranjeros serán tratados de la misma manera. El efecto fundamental consiste en evitar que por la vía de las negociaciones bilaterales se concedan ventajas, favores, privilegios o inmunidades a algunos, que no les son concedidos a otros. Este concepto fue introducido en el campo de la propiedad intelectual en los ADPIC, a pesar de constituir un principio conocido de vieja data en el marco del GATT.

a) Cláusula de la nación más favorecida en el GATT, el AGCS y el Acuerdo sobre los ADPIC

Como ya tuvimos la oportunidad de mencionar, la “excepción de integración regional” prevista en el GATT y el AGCS permite que, los países que forman parte de uniones aduaneras o ALC, adopten algunas medidas que en principio son incompatibles con la cláusula de MFN de OMC, pero que se aceptan bajo ciertas condiciones⁹. Así, todos los beneficios otorgados a los miembros parte en estos acuerdos regionales se mantienen en el plano regional.

En lo referente a cuestiones de propiedad industrial, la situación en la época anterior al Acuerdo sobre los ADPIC era la misma que la descrita previamente, puesto que los acuerdos bilaterales de inversión y los acuerdos bilaterales de propiedad industrial no contienen la cláusula MFN¹⁰. La situación ha cambiado con la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, que introduce la cláusula MFN especialmente, porque las excepciones previstas en los artículos 4 y 5 no incluyen la excepción de “la integración regional”, la cual, como antes dijimos el GATT y el AGCS, aplica a los asuntos de comercio, de bienes y servicios respectivamente.

⁹ En el informe del Órgano de Apelación Turquía - Textiles se establece que: “[...] En primer lugar, la parte que la invoque debe demostrar que la medida impugnada se ha introducido con ocasión del establecimiento de una unión aduanera que cumple en su totalidad las prescripciones del apartado a) del párrafo 8 y el apartado a) del párrafo 5 del artículo XXIV. En segundo lugar, esa parte debe demostrar que si no se le permitiera introducir la medida impugnada se impediría el establecimiento de esa unión aduanera.

¹⁰ Los tratados administrados por la OMPI, ya sean anteriores o posteriores al Acuerdo sobre los ADPIC, no contienen cláusulas MFN.

La negociación de la cláusula de la nación más favorecida no fue un proceso fácil y varias delegaciones manifestaron sus dudas sobre la positiva contribución de dicho principio en el ámbito de la propiedad industrial¹¹. La Delegación de la UE manifestó interés para que el trato de MFN quedara excluido de las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio¹², pero dicha propuesta no obtuvo el apoyo de las demás delegaciones. La Delegación de los Estados Unidos propuso un texto según el cual el trato de MFN no debería aplicarse en caso de “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que exceda de las prescripciones del presente Acuerdo y que esté previsto en un acuerdo internacional al que pertenezca la parte contratante [...]”. Esta propuesta se recogió en el borrador que se conoce como el proyecto de “Bruselas”¹³ que es, con algunos cambios mínimos, muy similar al texto final del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, si bien la referencia a aquello “que excede” el Acuerdo ADPIC –propuesta de por los Estados Unidos–, no figura en el texto final. Es decir, de acuerdo con la propuesta inicial de los Estados Unidos, las disposiciones que fueran más allá del Acuerdo ADPIC (conocidas como ADPIC plus), incluidas en los acuerdos comerciales regionales (uniones aduaneras o ALC) se excluirían del principio de MFN del Acuerdo ADPIC de la OMC¹⁴, pero esta propuesta no fue aceptada por otras delegaciones.

Las excepciones a la cláusula MFN con respecto a cuestiones de propiedad industrial negociadas finalmente en el Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a “acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC”. En atención a ello, los principales acuerdos regionales fueron objeto de notificaciones, entre otros CE¹⁵, Andinos¹⁶, y MERCOSUR¹⁷. Todos coincidieron en notificar los textos fundamentales de los distintos procesos de

¹¹ Véase la nota de la Secretaría del 14 de noviembre de 1990, párrafo 4 en adelante (MTN.GNG/NG11/27).

¹² Véase el artículo 4 del proyecto presentado por la Comunidad Europea, para su distribución, el 29 de marzo de 1990 (MTN.GNC/NG11/W/68).

¹³ El texto de la excepción contenido en el borrador de Bruselas es el siguiente: “c) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del presente acuerdo, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Comité que se establece en la Parte VII anterior y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros”.

¹⁴ Véase la propuesta estadounidense (MTN.GNG/NG11/W/70).

¹⁵ Ver notificación (documentos IP/N/4/EEC/1) de 19 de agosto de 1997.

¹⁶ Ver notificación (documento IP/N/4/Bol/1, IP/N/4/Col/1, IP/N/4/ECU/1, IP/N/4/PER/1 y IP/N/4/VEN/1) de enero 29 de 1996.

¹⁷ 1997 Ver notificación (documento IP/N/4/ARG/1, IP/N/4/BRA/1, IP/N/4/PRY/1, IP/N/4/URY/1) de 14 de julio de 1998.

integración, a efectos de dejar cubiertas futuras normas que fueran adoptadas en el marco de los mismos. En el caso de los países andinos, se notificó el Acuerdo de Cartagena y no las normas de derecho derivado que hubieren sido adoptadas en materia de propiedad industrial (las Decisiones), en atención a lo cual ventajas o privilegios concedidos entre los países andinos por la vía de Decisiones adoptadas aún, después de la entrada en vigencia del Acuerdo ADPIC, quedan por fuera de la aplicación de la cláusula de MFN. Sin embargo, en lo relativo a toda disposición de los ALC sobre cuestiones de propiedad industrial, siempre el acuerdo bilateral haya entrado en vigor después del Acuerdo sobre los ADPIC, que constituya una “ventaja, favor, privilegio o inmunidad”, se otorgará “inmediatamente y sin condiciones” a los nacionales de todos los demás miembros.

b) Regionalización en el GATT / AGCS y multilateralización en el Acuerdo sobre los ADPIC

En lo que respecta a la cláusula MFN prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, y al tener presente que los ALC contienen compromisos de carácter general en materia de propiedad industrial –en ocasiones niveles de protección mayores–, no se hace distinción entre una obligación del Acuerdo sobre los ADPIC y una obligación negociada en otro contexto, por ejemplo vía bilateral, como señala Pauwelyn, “el regionalismo en materia de propiedad industrial se multilateraliza automáticamente”¹⁸. No obstante, esto no implica que una norma aceptada por la vía bilateral vaya a aceptarse automáticamente en las rondas de las negociaciones multilaterales de la OMC.

El diferente modo en que las normas de la OMC tratan las ventajas conferidas a los miembros de las uniones aduaneras o de los ALC en lo que respecta a derechos de propiedad industrial podría requerir una revisión en uno de ambos casos. A priori, se diría que “la regionalización” de las preferencias comerciales y de servicios es objeto de mayor crítica que “la multilateralización” de las ventajas en materia de propiedad industrial de los ALC.

c) La normativa andina de propiedad intelectual y la nación más favorecida

Esta figura se encontraba regulada de manera expresa en el artículo 2 de la Decisión 486 y fue declarada su nulidad por el TAJ. La redacción de la norma era errada, ya que, de una parte, preveía que las ventajas y privilegios

¹⁸ PAUWELYN. “Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV”, HEI, 10-12 de septiembre de 2007, Ginebra, p. 18.

que concedía un país miembro a otro (estamos hablando de los andinos), se extenderían de una parte a los países miembros de la OMC, lo que constituía, un error involuntario o un exceso de generosidad, porque precisamente lo que se pretendía con la excepción prevista en el literal d) del artículo 4 de los ADPIC, era permitir a los países miembros de un mercado común o de una unión aduanera la concesión de ventajas, favores o privilegios entre ellos, los cuales no tenían que ser extendidos a otros países terceros, y pienso que esa debió ser la intención de las autoridades comunitarias cuando notificaron el Acuerdo de Cartagena, sino qué otra razón tenía esa notificación? De otra parte, por el mismo error de la norma, se extienden las ventajas, favores o privilegios a nacionales de países miembros del Convenio de París, a pesar de que el principio de MFN no está previsto en el Convenio de París. Es cierto que nada impide a los países andinos obligarse de la manera en que lo hicieron, pero no estoy seguro que se haya hecho de manera consciente, pareciera más un error en el manejo de un concepto a todas luces nuevo en el ámbito de la propiedad industrial.

Sin embargo, estas consideraciones no fueron realizadas por el TAJ en su sentencia de nulidad del Art. 2, de la decisión 486, basada simplemente en la falta de competencia de la Comisión (órgano comunitario que adoptaría la Decisión 486), para modificar el sentido y el alcance de los compromisos que en este tema prevé el Acuerdo de Cartagena (Art.155), en el cual este principio se encuentra reservado para los nacionales de los demás países miembros de la Comunidad Andina. El TAJ tuvo a bien aclarar que esta decisión de declarar nula la norma (en la parte correspondiente al reconocimiento del principio de la nación más favorecida a nacionales de países miembros de otros tratados, verbigracia OMC y Convenio de París), no afectaba el derecho que le correspondía a los países miembros de manera individual, para asumir estos compromisos en el marco de esos tratados¹⁹.

2.3. Derecho de prioridad

El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado (6 o 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar protección para el mismo objeto en los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el

¹⁹ Proceso 14-AI-2001.

derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de las solicitudes relativas a la misma invención, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera.

El derecho de prioridad ofrece grandes ventajas prácticas al solicitante que desea obtener protección en varios países. No se le exige que presente todas las solicitudes en otros países al mismo tiempo, puesto que cuenta con un plazo para decidir en qué países ha de solicitar protección. Puede utilizar ese plazo para organizar, con el cuidado necesario, las medidas que debe tomar para asegurar la protección de sus intereses en los países por donde busca la protección.

Se beneficia del derecho de prioridad cualquier persona con derecho a la regla del trato nacional, que ha presentado regularmente una solicitud de patente de invención u otro derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros.

El derecho de prioridad solo puede basarse en la primera solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que haya sido presentado en un país miembro. No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera solicitud una segunda, eventualmente mejorada, y utilizar entonces esta última como base de la prioridad. La razón de esta regla es evidente: no puede permitirse una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, pues, en los hechos, ello podría prolongar considerablemente el plazo de protección que le correspondería.

El Artículo 4.A.1) del Convenio de París reconoce expresamente que el derecho de prioridad puede invocarse también por el causahabiente del primer solicitante. El derecho de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin que se transfiera a la vez la solicitud prioritaria. Es un derecho independiente que puede transferirse a diferentes personas respecto de distintos países.

La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera, cuya prioridad se reivindica. En otras palabras, el objeto de las dos solicitudes debe ser una misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o marca. No obstante, puede utilizarse una primera solicitud de patente de invención como base de prioridad para el registro de un modelo de utilidad y viceversa. El mismo cambio de modalidad de protección es posible también, en ambos sentidos, entre los modelos de utilidad y los diseños industriales.

La primera solicitud debe haber sido “presentada en regla” para que dé lugar al derecho de prioridad. Cualquier solicitud equivalente a un depósito nacional regular constituye una base válida para el derecho de prioridad. Un depósito nacional regular significa la presentación de una solicitud adecuada para obtener una fecha de presentación válida en el país respectivo. Vale como presentación “nacional” la presentación de una solicitud efectuada con ese efecto en virtud de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países miembros.

El retiro, abandono o denegación de la solicitud prioritaria después de su presentación válida no destruye su aptitud para servir como base de la prioridad. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

El efecto del derecho de prioridad está regido por el Artículo 4B del Convenio de París el cual indica que, como consecuencia de la reivindicación de prioridad, la solicitud posterior debe ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad, ningún acto cumplido durante el intervalo transcurrido entre las fechas de presentación de la primera solicitud y de la posterior, es decir, durante el período de prioridad, puede destruir los derechos que son objeto de la solicitud posterior.

La duración del plazo de prioridad varía según los tipos de derechos de propiedad industrial. Para las patentes de invención y los modelos de utilidad, el plazo de prioridad es de 12 meses; para los diseños industriales y las marcas, es de seis meses. Al determinar la duración del plazo de prioridad, se tomaron en consideración los intereses contrapuestos de los solicitantes y de los terceros. Los plazos de prioridad fijados actualmente por el Convenio de París pretenden establecer un equilibrio entre esos intereses.

En materia de patentes resulta, útil la posibilidad que consagra el derecho de prioridad de reivindicar “prioridades múltiples” y “prioridades parciales”; en consecuencia, la solicitud posterior puede reivindicar no solo la prioridad de una solicitud anterior, sino también combinar la prioridad de varias solicitudes anteriores, correspondientes a diferentes características del objeto de la solicitud posterior. Asimismo, en la solicitud posterior, los elementos para los cuales se reivindica la prioridad pueden combinarse con otros elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos, la solicitud posterior debe satisfacer el requisito de unidad

de invención. Estas posibilidades responden a necesidades prácticas. Con frecuencia, después de una primera presentación, la invención es objeto de perfeccionamientos y adiciones que son materia de nuevas solicitudes en el país de origen.

En materia del derecho de prioridad, la normativa andina hace una expresa referencia al Convenio de París a los efectos de determinar el “alcance y los efectos”, y posteriormente se ocupa, en el artículo 10, de regular distintos aspectos de forma y procedimiento.

3. La propiedad industrial en el marco de los sistemas de integración regional

Los sistemas de integración regional han considerado de gran importancia el papel que la propiedad intelectual está llamada a jugar en el marco de esos procesos, en particular han otorgado especial relevancia a la armonización en estos temas al interior del espacio de un sistema de integración. Por esta vía se pretende evitar que la existencia de normativas distintas de un país a otro se conviertan en fuentes de discriminación que pudieran afectar ciertas decisiones empresariales, entre otras, la decisión de dónde establecerse, la identificación de los destinos de exportación o prácticas de repartición de mercados, etc. Igual importancia se le ha dado al papel natural que tienen los derechos de propiedad industrial como eventuales obstáculos a libre circulación de mercancías, por lo que ha sido necesaria la elaboración doctrinal o jurisprudencial de teorías que han permitido conciliar estos intereses diversos, por ejemplo, el agotamiento regional de los derechos de propiedad intelectual, tema sobre el cual tendremos la oportunidad de profundizar más adelante en este trabajo.

3.1. La Unión Europea

Uno de los elementos esenciales de la Unión Europea es la constitución de una unión aduanera en sus inicios y de una unión económica hoy. En este sentido, los artículos 28 al 30 (antes 30 al 36) han sido los instrumentos diseñados para impedir que los estados miembros impidan el comercio intracomunitario por medio de figuras como las tarifas, las cuotas y otras de naturaleza equivalente. Estos esfuerzos para asegurar la libre circulación de mercancías serían nulos si se permitiera a los particulares la segmentación de los mercados por medio de acuerdos privados (restricciones a las exportaciones en acuerdos de fabricación o de licencia, por ejemplo). Sin embargo, en el mismo Tratado de la UE se prevé que en algunos casos justificados se pueden

realizar prohibiciones a las importaciones de manera justificada, entre los que se señalan los relativos a la defensa de derechos de propiedad industrial o comercial. Tratándose de dos derechos en conflicto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha resuelto la tensión por medio de la distinción entre existencia y ejercicio del derecho²⁰.

Se ha visto que al interior de la Comunidad Europea la armonización es un objetivo de gran importancia, ya que las diferencias en los niveles de protección podrían generar distorsiones en el comercio, por ejemplo, si una invención pudiera ser patentada en un país y no en otro, se podría generar interés en algunas empresas competidoras para ubicarse en ese segundo país e iniciar la explotación del invento, lo que generaría como consecuencia un perjuicio para la empresa que concibió el invento. La necesidad de la armonización se ha visto reflejada en el texto de las consideraciones o motivaciones de algunas normas comunitarias, como la directiva 98/71/CE, en materia de dibujos y modelos²¹ y la 89/104/CEE, en materia de marcas²².

3.2. La Comunidad Andina

En lo que hace referencia a la Comunidad Andina, resultan aplicables los comentarios realizados sobre el papel de la normas de propiedad intelectual al interior de la Unión Europea en el punto anterior.

El Acuerdo de Cartagena²³, en su artículo 27 estableció que, antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión (órgano comunitario) aprobará y someterá a la consideración de los países miembros un Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre patentes, marcas,

²⁰ Caso Terrapin ltda v. Terranova Industrie C.A. [1976] ECR 1039, [1976] 2 CMLR 482, parágrafo 5.

²¹ Entre los considerandos de la Directiva se destacan los siguientes: i) considerando que las diferencias entre la protección jurídica de los dibujos y modelos en las distintas legislaciones de los estados miembros inciden directamente en el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, por lo que respecta a las mercancías que incorporan los dibujos y modelos, que tales diferencias pueden falsear la competencia dentro del mercado interior; ii) considerando que, por consiguiente, es preciso aproximar las legislaciones de los estados miembros en la materia de protección de los dibujos y modelos con vías al buen funcionamiento del mercado interior; y iii) considerando que, con el fin de garantizar la libre circulación de mercancías, es preciso garantizar en principio que los derechos sobre dibujos y modelos registrados confieren a su titular una protección equivalente en todos los estados miembros.

²² Entre los considerandos de la Directiva se menciona el siguiente: "considerando que es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los estados miembros..."

²³ Acuerdo de fecha 25 de mayo de 1969, firmado en Cartagena por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Integración Subregional Andino.

licencias y regalías. En atención a lo anterior, se expidió la Decisión 24 de 1974, en virtud de la cual se adoptó la primera norma regional en propiedad industrial (Decisión 85), sustituida en múltiples ocasiones hasta la vigente Decisión 486, del 14 de diciembre de 2000. En derechos de Autor, la Decisión 351 y en variedades vegetales la Decisión 345.

La propiedad intelectual ha sido una de esas disciplinas que ha ayudado a entender y profundizar el proceso de integración regional, por ejemplo, durante muchos años, las discusiones en torno a temas como la aplicación preferente del derecho comunitario sobre el interno, se dieron en razón a conflictos en los que el objeto en discusión era un tema de propiedad intelectual, y la principal labor en términos cuantitativos del Tribunal Andino de Justicia consistió en resolver casos de interpretación prejudicial de la norma comunitaria en propiedad intelectual. Igualmente, esta última fue una de las primeras disciplinas en contar con una norma armonizada –la norma comunitaria– que reguló, de manera íntegra, la materia de propiedad industrial.

Un hecho que muestra la amplitud de la labor armonizadora a nivel comunitario, es que varios de los países miembros han dejado al órgano comunitario la labor legislativa (Comisión del Acuerdo de Cartagena), por ejemplo, la ley interna colombiana, que regularía los asuntos de propiedad industrial si la norma andina no fuera aplicable, sería el Código de Comercio adoptado en el año 1971, sin que haya hecho falta norma interna posterior, excepto para reglamentar en aquellos casos indispensables la norma regional. En Venezuela, la norma interna aplicable, de confirmarse la posición de inaplicabilidad de normativa comunitaria, sería la ley de propiedad industrial de 1955²⁴.

Paradójicamente, ha sido el tema de propiedad industrial, en concreto las diferencias en lo referente a la protección de los datos de prueba, el que ha producido divisiones internas en el foro del sistema de integración, puesto que Venezuela expresó su desacuerdo con la adopción de una Decisión andina que reglamentaba esta figura de manera armonizada cuando manifestó, posteriormente, su interés en abandonar el proceso de integración andino. Muchos analistas afirman que este problema fue simplemente la punta del iceberg, ya que las mayores diferencias se referían a modelos económicos que presentaban considerables diferencias.

²⁴ Sobre las dificultades que plantea el retiro de Venezuela de la CAN y en particular la definición de la norma aplicable, tendremos la oportunidad de comentar en detalle más adelante.

El marco normativo actual de la comunidad andina, en asuntos de propiedad industrial se encuentra principalmente previsto en la Decisión 486 del 14 de septiembre del año 2000 (se trata de una norma extensa que regula con gran detalle, todos los temas de la propiedad industrial, en su acepción más amplia).

4. La Organización Mundial del Comercio (OMC)

La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, celebrada en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), finalizó el 15 de diciembre de 1993. El acuerdo en que se incorporan los resultados de dichas negociaciones, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio fue adoptado el 15 de abril de 1994 en Marrakech²⁵.

Dichas negociaciones incluían, por primera vez en el marco del GATT, debates sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que tenían una incidencia en el comercio internacional. El resultado de dichas negociaciones, que figura en un Anexo al Acuerdo sobre la OMC, fue el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). El Acuerdo sobre la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC (que es obligatorio para todos los Miembros de la OMC), entró en vigor el 1 de enero de 1995.

El Acuerdo sobre los ADPIC se basa en los principios incorporados en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de hecho, las disposiciones sustantivas de este Convenio están directamente incluidas por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC.

El Acuerdo sobre los ADPIC prevé el principio de trato nacional, que estipula que los estados miembros concedan a los nacionales de los demás estados miembros un trato no menos favorable que el concedido a sus nacionales. Igualmente, incluye el principio, no menos relevante, de trato de la nación más favorecida (MFN²⁶), que tradicionalmente no se había estipulado en el contexto de los derechos de propiedad intelectual, al menos a nivel multilateral. Este último posee algunas excepciones especificadas en el artículo 4.

²⁵ En un reciente estudio preparado por una comisión presidida por Peter Sutherland, sobre el futuro de la OMC, se dijo que su creación en el año de 1995 marcó el progreso más significativo estados miembros en el contexto multilateral desde el año de 1940 y “en particular” calificó a la Ronda Uruguay como la más ambiciosa de todas las negociaciones realizadas en materia de Comercio.

²⁶ Ampliamente conocido por su sigla en Inglés (MFN).

Al igual que en el caso del trato nacional, los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI, están eximidos del principio de MFN (artículo 5).

La parte II del Acuerdo de los ADPIC establece un mínimo de normas relativas a la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Esta parte comprende ocho secciones relativas, respectivamente, al derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografía) de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales (ésta última categoría no figura en la definición de propiedad intelectual del Artículo 1.2). El Acuerdo de los ADPIC creó un número importante de compromisos en materia de mínimos de protección, los que si bien eran de ya conocidos y practicados en los países desarrollados, por el contrario implicaban importantes cambios en el mundo en desarrollo. Estos países se mostraron dispuestos a asumir estos mayores compromisos con el aliciente de mejores beneficios en sus intercambios comerciales.

En noviembre de 2001 en la Cuarta Conferencia Ministerial, realizada en Doha, Qatar, los países acordaron iniciar una nueva ronda de negociaciones comerciales. Los ministros adoptaron una declaración, en la que en primer lugar se reconoce el impacto significativo que el sistema multilateral de comercio, constituido por la OMC, ha aportado en términos de crecimiento económico, desarrollo y empleo en los últimos 15 años. En la declaración, se reafirman los principios adoptados en Marrakech y se rechazó el uso de medidas proteccionistas. Igualmente, se dijo que los intereses de los países en desarrollo se encuentran ubicados en el corazón del programa de trabajo adoptado en la mencionada reunión²⁷. Se hace un reconocimiento al papel que juegan los Acuerdo Regionales de Comercio (*Regional Trade Agreements*) en la promoción de la liberalización y aumento del comercio y su apoyo a los procesos de desarrollo.

En el programa de trabajo definido en Doha, se dedicaron los párrafos 17 al 19 a asuntos de propiedad intelectual, los cuales cubren los siguientes temas: i) la declaración favorece una interpretación e implementación de

²⁷ Stiglitz piensa que temas de gran interés para países en desarrollo como el tema agrícola no avanzan adecuadamente. En este sentido ver sección 7 of 6th June 2003 communication from Argentina, Bolivia, Brasil, China, Chile, Colombia, Cuba, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Gabon, Guatemala, Honduras, India, Malasya, México, Marruecos, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Perú, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Zimbawe, que deja claro que la reforma en materia agrícola es de central importancia para países en desarrollo; en igual sentido algunas ONGs.

los ADPIC de una forma en que se apoyen los temas de salud pública. Lo anterior por medio de la promoción de dos intereses: de un lado el acceso a medicinas existentes²⁸ y de otra parte la investigación y desarrollo en nuevas medicinas (hay una declaración aparte sobre el tema de salud pública); ii) en materia de denominaciones de origen, se instruye al Consejo de los ADPIC para continuar los trabajos de implementación del Art. 23.4 en el sentido de emprender negociaciones para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de denominaciones de origen para vinos y bebidas espirituosas. En lo relativo a la extensión a otros productos de la protección reforzada prevista en el Art.23.1, se acordó someter el tema a discusión del Consejo de los ADPIC; y iii) en lo relativo a los trabajos que viene realizando el Consejo de los ADPIC en materia del Art.27.3.b) se pidió considerar la posible relación con el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), al igual que la protección a los conocimientos tradicionales y el folclore y otros desarrollos puestos a consideración por los estados en atención al Art.71.1 del Acuerdo de los ADPIC.

En lo que hace referencia a la declaración en salud pública y propiedad intelectual²⁹ se puede destacar: el reconocimiento de la gravedad del problema de algunos países en desarrollo en materia de salud pública respecto al combate... con el combate de enfermedades como el Sida, Tuberculosis, Malaria y otras epidemias y se resaltó la necesidad de que el Acuerdo de los ADPIC haga parte de una más amplia acción a nivel nacional e internacional para abordar el problema. En este sentido, se dejó claro que el acuerdo de los ADPIC se debe interpretar en una forma que promueva el derecho de los estados a proteger la salud pública, así como el acceso a medicinas. Se dejó claro que para lograr estos objetivos de compatibilizar políticas públicas nacionales con el marco normativo multilateral, los países miembro podrán válidamente acudir a las flexibilidades previstas en el tratado. Posteriormente, se hace un listado no exhaustivo de flexibilidades, i) la interpretación del ADPIC se debe hacer en concordancia con los objetivos y principios fijados en el mismo (artículos 7 y 8); ii) los países tienen el derecho de otorgar licencias obligatorias y de decidir las razones para que éstas puedan ser otorgadas, en este sentido, cada país tiene el derecho a decidir qué constituye una emergencia nacional cuáles son las circunstancias de extrema urgencia y se deja claro que las epidemias de Sida, Tuberculosis o Malaria pueden caer en una de estas dos categorías; iii) cada país es libre de establecer su propio régimen de agotamiento de derechos

²⁸ El tema de medicinas aparecía en el párrafo 18 de la Declaración Ministerial de Singapur de 13 de diciembre de 1996, con una enfoque diferente, simplemente dejaba constancia que en varios de los países miembros más de 400 productos farmacéuticos habían logrado una reducción arancelaria total.

²⁹ Documento WT/MIN (01)/DEC/2.

(internacional, regional o nacional) y iv) se instruyó al Consejo de los ADPIC para encontrar una solución que le permitiera a los países con insuficiente capacidad de producción en el sector farmacéutico obtener las ventajas que se derivan de la figura de licencias obligatorias, prevista en el Art.31 de los ADPIC, que limitan en principio la figura a la explotación de la patente a nivel interno del país en que se toma la medida³⁰.

En relación con este tema de encontrar una solución al problema de licencias obligatorias en países con inadecuadas o inexistentes capacidades de fabricación (párrafo 6 de la declaración de Doha sobre los ADPIC y salud pública), se produjo un avance de la mayor envergadura en la reunión del Consejo General de la OMC, de 30 de agosto de 2003, en la que se fijaron las líneas de una solución multilateral al problema. Posteriormente, el Consejo General de la OMC determinó, por decisión del 6 de diciembre de 2005, adoptar un protocolo modificadorio de los ADPIC y someterlo a la consideración de los países miembros para su aceptación.

El Protocolo recoge de manera integral la Decisión de agosto de 2003, pero ahora con la intención de modificar el Acuerdo de los ADPIC. Consiste de una parte en agregar un artículo (31 *bis*), por medio del cual se crea un sistema de licencias obligatorias paralelas, que deja sin efecto la obligación del Art. 31 f) cuando se dan las condiciones fijadas en la norma. Igualmente, un anexo al protocolo, que se incluirá después del Artículo 73 de los ADPIC,

³⁰ Encontrar una solución a este problema no ha sido fácil, en un primer momento, los trabajos del Consejo de los ADPIC en el 2002 se dirigieron a encontrar una figura que les permitiera a estos países con insuficiente capacidad de producción de importar de otros países, pero surgían otros temas, como cuáles serían esos países proveedores, beneficiarios y las enfermedades cubiertas. Los Estados Unidos eran partidarios de un *waiver* sobre la obligación prevista en el 31. F) de fabricar para el consumo interno. La Unión Europea es más partidaria de una modificación legal del tipo de limitaciones al derecho (Art. 30) que establezca la posibilidad a los miembros de la OMC determinó fabricar productos farmacéuticos con destino a países con capacidad insuficiente de fabricación. En principio, se definió que los países beneficiarios serían los países en desarrollo y los menos desarrollados, los proveedores, cualquiera de los miembros de la OMC y las enfermedades cubiertas fundamentalmente epidemias (Sida, Malaria, Tuberculosis y otras). Los trabajos continuaron, en diciembre 2002 se presentó al consejo de los ADPIC una posición de compromiso, que reflejaba los puntos mencionados (definía los productos farmacéuticos así como los ingredientes de base y los kits de diagnóstico), pero no pudo ser aprobado por la oposición de algunos miembros, de una parte, que buscaban proteger los intereses de su industria (pero no hubo una oposición) y de la otra, India y Brasil que buscaban un campo de enfermedades más amplio que el propuesto (epidemias). En el Consejo de los ADPIC de febrero de 2003, Estados Unidos, Canadá y Suiza declararon una moratoria respecto al recurso de solución de diferencias en caso del recurso a la importación de medicamentos por parte de un país que no tenga la capacidad para fabricarlo. Las otras delegaciones han manifestado su disposición de respetar el compromiso propuesto el 16 de diciembre de 2002.

dedicado a regular diferentes aspectos del sistema creado y un apéndice del anexo, donde se establece cuando se considera que un país no tiene capacidad suficiente de fabricación en el sector farmacéutico o cuando la que tiene se considera insuficiente.

Esta modificación se introdujo formalmente en el Acuerdo sobre los ADPIC, después de que dos tercios de los Miembros de la OMC aceptaran el Protocolo Modificadorio³¹. La enmienda entró en vigor el pasado 23 de enero de 2017.

5. Los Acuerdos Comerciales Preferenciales

Los acuerdos comerciales preferenciales, ya sean acuerdos de libre comercio (ALC) o uniones aduaneras, son una forma de fomentar la liberalización. En lo que respecta a la liberalización del comercio, los países actúan simultáneamente en tres niveles, bilateral, regional y multilateral, creando una sinergia especial entre los diferentes procesos³².

Los acuerdos comerciales preferenciales son normalmente acuerdos regionales, como la Unión Europea (UE), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el Mercado Común del Caribe (CARICOM), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA)³³, mientras que los acuerdos de libre comercio son, cada vez con más frecuencia, acuerdos entre regiones³⁴. A fin de evitar la confusión, en este

³¹ El Protocolo ha sido ratificado por 85 estados y la CE (27 miembros). En América Latina, los países que lo han aceptado son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. El Protocolo solo podía entrar en vigencia cuando dos tercios de los países miembros lo aceptaran. Recientemente, la Secretaría de la OMC recibió las notificaciones de cinco miembros ratificando el Protocolo. Esas notificaciones presentadas por Burkina Faso, Nigeria, Liechtenstein, los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, han elevado a dos tercios el número de Miembros de la OMC que ya han ratificado la enmienda cuando permitieron su entrada vigor.

³² En términos de SCHWAB, Susan, representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales durante la Administración de George W. Bush: "mi experiencia es que los tratados bilaterales, regionales y multilaterales se refuerzan mutuamente... Aquí, en estas negociaciones bilaterales, se crea un precedente que, en algún momento, puede trasplantarse a un entorno multilateral", en Rayasam, Renuca, *Free Trade Evangelist, US News World Report*, 21 de agosto de 2006, en 22 (QA: Susan Schwabs).

³³ Véase ZISSIMOS, Ben. *Why are Trade Agreements Regional?*, Vanderbilt University, diciembre de 2006.

³⁴ Según el sistema de información de acuerdos regionales de la OMC, el mundo se divide en las siguientes regiones: América del Norte, América Central, América del Sur, el Caribe, Europa, Asia Occidental, Asia Central, Asia Oriental, África, la Comunidad de Estados Independientes (*Commonwealth*) y Oceanía.

documento se hablará de acuerdos comerciales preferenciales (en adelante ACP), por ser una denominación más descriptiva de los sistemas de integración vigentes hoy en día³⁵.

El análisis jurídico de la creación de los ACP se centrará en el artículo XXIV del Arancel General Sobre Aranceles y Comercio 1994 (en adelante GATT), el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (en adelante AGCS) y la Cláusula de Habilitación³⁶ en tanto que instrumentos que permiten la creación de las uniones aduaneras³⁷ y los ALC³⁸. Estas disposiciones permiten a los miembros adoptar medidas que, en otro caso, serían incompatibles con la OMC, basada en el criterio de fomentar la integración regional y el libre comercio mundial³⁹, lo cual se conoce como “excepción de integración regional”. No obstante, la carrera que iniciaron los Estados Unidos y la UE⁴⁰ a la que se sumaron otros países desarrollados y en desarrollo, especialmente desde el comienzo de los años 90, fomentó la proliferación de los ACP⁴¹ hasta el punto de que lo que en principio había sido concebido

³⁵ Según un informe de la OMC, la mitad de los acuerdos comerciales preferenciales actualmente en vigor no son estrictamente “regionales”, debido a la inclusión de países de diferentes áreas geográficas (“Informe sobre el comercio mundial de 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, p. 58).

³⁶ Adoptada en virtud del GATT de 1979, permite a los miembros desarrollados dar un trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo.

³⁷ En el artículo XXIV:8 del GATT de 1994, se define unión aduanera del siguiente modo: “la sustitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera: i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas [...] sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos de la unión [...] a, al menos, en lo que concierne a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios; y ii) que, a reserva de las disposiciones del párrafo 9, cada uno de los miembros de la unión aplique al comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y demás reglamentaciones del comercio que, en substancia, sean idénticos”.

³⁸ En el artículo XXIV: 8 b) del GATT se define área de libre comercio del siguiente modo: “[...] un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas [...] con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio”.

³⁹ Los miembros reconocen la conveniencia de aumentar la libertad del comercio, al desarrollar, mediante acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las economías de los países que participen en tales acuerdos.

⁴⁰ La exministra de Comercio Exterior de Francia, Christine Lagarde, no solo apoyó la nueva estrategia de la EU, sino que añadió que dicha iniciativa fue imperativa debido a que Estados Unidos “está tratando a toda costa de obtener acuerdos bilaterales y regionales, de suerte que Francia y Europa deben hacer lo mismo para no quedarse atrás.”

⁴¹ Según un informe de la OMC, hay casi 300 ACP en vigor. (Informe sobre el comercio mundial de 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, p. 60).

como una excepción, podía convertirse en la regla⁴². Sin embargo, la excepción regional, la interpretación del artículo XXIV, deja claro que el objetivo que se persigue es facilitar el comercio entre los territorios constituyentes y no “crear obstáculos al comercio de los demás miembros”.

Las uniones aduaneras y los ALC se examinan para determinar si son compatibles con las normas de la OMC, de modo que los países que participen en tales acuerdos notificarán su (intención) al Consejo del Comercio de Mercancías o al Consejo del Comercio de Servicios, según corresponda. Posteriormente, se examinan a cargo del Comité de Acuerdos Comerciales Regionales, que elabora un informe⁴³ el cual se someterá al examen del respectivo Consejo, que a su vez elaborará una recomendación relativa a la compatibilidad del mismo frente a las normas de la OMC⁴⁴. Entre 1996 y 2001, el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales no aprobó ningún informe, sin embargo, tras la adopción en 2006 de un nuevo (de mecanismo de transparencia con carácter provisional⁴⁵, la tarea ha pasado de consistir en un “examen” a una “consideración”, en cuyo marco la Secretaría de la OMC elabora, a partir de los datos presentados (concesiones arancelarias, derechos MFN, normas de origen y estadísticas sobre las importaciones) una presentación fáctica que ayuda a los miembros en sus consideraciones.

5.1 Incentivos o barreras⁴⁶

La OMC reconoce como una ventaja la integración económica y la liberalización del comercio entre grupos de miembros, cuyo interés común

⁴² En 2010, el promedio de participantes en ACP por miembro de la OMC fue de 12. (Informe sobre el comercio mundial de 2011: La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, p. 64).

⁴³ El examen de la compatibilidad con el GATT ha resultado una tarea complicada, ya que engloba consideraciones de carácter económico, jurídico y político (véase el informe del Grupo Especial en *Turkey Textiles*, párrafo 9.52). De hecho, la experiencia demuestra que el consenso necesario para elaborar un informe es muy difícil de alcanzar.

⁴⁴ Esta práctica ha sido objeto de críticas, puesto que tal análisis de la compatibilidad se basa en una jerarquía de normas con la que no todos están de acuerdo; (véase, por ejemplo, Joost PAUWELYN), (quien considera que esta pretendida supremacía de las normas de la OMC frente a los acuerdos comerciales regionales es errónea), mientras sostiene que la práctica muestra que la compatibilidad de tales acuerdos comerciales regionales con la OMC casi nunca se comprueba, en tanto a que que tales acuerdos van a mantenerse, cumplan o no las normas de la OMC. “Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV”, HEI, 10-12 de septiembre de 2007, Ginebra.

⁴⁵ Actualmente, los miembros de la OMC están examinando el mecanismo de transparencia a fin de aprobarlo como definitivo. Además, en el marco de la Ronda de Doha, los miembros están debatiendo para aclarar y mejorar las disciplinas sobre acuerdos comerciales regionales.

⁴⁶ Si bien en los informes de la OMC se declara expresamente que “las imágenes centradas en los escollos y los estímulos no caracterizan adecuadamente las relaciones entre los ACP y el sistema multilateral de comercio”, se prefieren otras razones para justificar la nueva tendencia de acuerdos de integración profunda, a saber, las prescripciones de las redes internacionales de producción. (“La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”, p. 197).

facilita acuerdos que tienen menos probabilidad de forjarse a escala mundial. De esta manera, el positivo efecto del fomento del comercio regional debe producir un impulso positivo en el comercio internacional.

Por lo que respecta a la UE, en el 2006, el Comisario de Comercio, Sr. Mandelson, anunció un cambio de estrategia en la política comercial, cuyo objetivo principal consiste en: “integrar la política comercial en el programa de reforma económica y de la competitividad de la Unión Europea”; lo que comprendía, entre otras cosas, una nueva generación de acuerdos bilaterales de libre comercio⁴⁷. Como se declaró expresamente por el Sr. Mandelson, estos nuevos ALC se negocian con los “principales interlocutores” a fin de abordar cuestiones “que no están prontas para ser debatidas en el plano multilateral y prepare el terreno para la siguiente etapa, esto es, la liberalización multilateral”.

No obstante, se han alzado algunas voces a fin de señalar los posibles efectos negativos de estos ALC en la liberalización mundial del comercio⁴⁸. Para Stiglitz, estos acuerdos van en contra del espíritu del sistema multilateral de comercio, pues este se basa en el principio de la nación más favorecida⁴⁹. Otras críticas desde la óptica multilateral señalan que la proliferación de estos acuerdos, si bien en principio favorece la liberalización, puede ser el origen de un amplio número de intereses que son difíciles de arreglar en las discusiones multilaterales. En los acuerdos en los acuerdos más recientes, el tema de reducción de tarifas ha pasado a un segundo plano, a medida que ha tomado mayor importancia otros temas “non trade issues”, como compromisos en propiedad industrial, materia laboral y medioambiental. También se escucha la opinión de expertos que consideran que la capacidad de negociación de los países, en particular los pequeños, se ve reducida en cualquier entorno que no sea el multilateral⁵⁰.

⁴⁷ No es objeto del presente estudio evaluar el efecto concreto de esta nueva generación de ALC sobre categorías específicas de PI.

⁴⁸ Véase el informe de la junta consultiva: “El futuro de la OMC: Una respuesta a los desafíos institucionales del nuevo milenio” (OMC, 2004), párrafo 85. Véase también Banco Asiático de Desarrollo, *The Routes for Asia Trade* (2006). Algunos expertos comparten estas opiniones, por ejemplo, Guy de JONQUIÈRES dijo en 2006: “[...] el abandono de la liberalización multilateral en favor del bilateralismo y del regionalismo podría, a largo plazo, socavar las normas y disciplinas en que se basa la OMC.”, “Global Trade: Outlook for Agreements Near a Moment of Truth”, *Financial Times*, 24 de enero de 2006.

⁴⁹ Stiglitz Joseph, “the development round of trade negotiations in the aftermath of Cancun”, reporte preparado para la Secretaría de la Commonwealth.

⁵⁰ Stiglitz, al referirse a las negociaciones de algunos países en desarrollo con los Estados Unidos, constata que la capacidad de negociación de estos en lo bilateral es bastante reducida, “*developing countries may be even more disadvantaged in one on one bargaining with the United States*”. Op. Cit, p. 61

5.2. Los Acuerdos Bilaterales

El tema de propiedad intelectual aparece de manera recurrente como uno de los elementos centrales de los acuerdo bilateral. En su mayoría, se trata de acuerdos relativos al comercio, sin embargo, otros acuerdos incluyen asuntos de propiedad intelectual, por ejemplo, acuerdos de protección a la inversión (BIT)⁵¹ o acuerdos de complementación económica (EPA). En lo relativo a los acuerdos bilaterales de comercio, los Estados Unidos tienen 20 acuerdos vigentes⁵² y una negociación en curso⁵³, mientras que la UE por su parte ha firmado acuerdos bilaterales de comercio (FTA)⁵⁴ y acuerdos de cooperación económica con varios países de América Latina (EPA)⁵⁵. Algunos países en desarrollo han acudido a la estrategia activa de promover el comercio por la vía de acuerdos bilaterales, por ejemplo, la India viene implementando igualmente Acuerdos Bilaterales⁵⁶, y Chile cuenta con dos tipos de Acuerdo bilaterales: Acuerdo de Complementación Económica (el firmado entre otros con Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador) que son acuerdos de primera generación de acceso a mercados y de otra parte tiene acuerdos de Libre Comercio (Canadá, México, Corea, EU y USA).

LA COMUNIDAD ANDINA

1. Bases constitucionales

El fundamento del derecho de la integración reside en el concepto de “supranacionalidad”. En este sentido, el exmagistrado del Tribunal Andino de

⁵¹ Estados Unidos tiene unos 40 de este tipo, en AL, con los siguientes países: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Tomado de la página del USTR <http://www.ustr.gov/trade-agreements/bilateral-investment-treaties>, revisada el 29 de Febrero de 2012.

⁵² Australia, Bahrein, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, México, Marruecos, Nicaragua, Omán, Panamá, Perú, República Dominicana y Singapur.

⁵³ El acuerdo denominado *Trans-Pacific Partnership Agreement*, que incluye los siguientes países: Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos de América, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, y Vietnam.

⁵⁴ Colombia y Perú.

⁵⁵ Cariforum (se trata de un *Economic Partnership Agreement EPA*). Los siguientes países de la región son parte: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Saint Kits y Navis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

⁵⁶ La estrategia en la diplomacia de este país favorece los acuerdos regionales o bilaterales, por ejemplo, tiene acuerdos firmados con: Tailandia, Singapur, Brasil, Mercosur, Israel, Egipto, entre otros. En este sentido ver Revue Thématique, Actualité Multilatérale, Ed. Janvier 2005, Ministère d’Economie, France.

Justicia (TAJ), Dr. Roberto Salazar Manrique, reconoció el papel fundamental de este asunto en la integración. En su opinión, la nota característica de la supranacionalidad consiste en que “la soberanía individual de los países se ejerce en forma ampliada y de consuno para el manejo de los asuntos relacionados con el proceso de integración económica”.

Hay dos áreas en la que la supranacionalidad se refleja de manera clara, una la organizativa y la otra la normativa. En lo relativo a lo primero, el Hon. Magistrado Salazar dijo: “Desde el punto de vista organizativo el concepto de supranacionalidad hace referencia a la existencia de órganos independientes de los estados miembros, con una potestad normativa propia que goza de aplicación directa y preeminencia sobre las normas de derecho interno”. En atención a lo cual se crearon distintos órganos, como por ejemplo, un órgano supranacional encargado de dictar las reglas aplicables al proceso de integración (comercio exterior, inversiones, régimen financiero, transporte, etc) que tendría una cobertura mayor o menor según las fases por las que atravesase en un momento dado el proceso de integración; un órgano jurisdiccional con capacidad de declaratoria del derecho, mediante la interpretación legítima de sus normas, el control de la legalidad de los actos de la organización comunitaria y de las obligaciones a que se comprometen los países miembros, y la capacidad otorgada a la función jurisdiccional comunitaria para que sus actos sean de aplicación obligatoria en todos y cada uno de los países miembros.

En lo relativo al tema normativo, la supranacionalidad se manifiesta por medio de dos fenómenos jurídicos de importancia: la aplicación directa y la preeminencia del derecho comunitario; temas que desarrollaremos más adelante.

En atención a lo anterior, no es difícil concluir que, para que este proceso de integración se desarrolle sin dificultades, unas bases constitucionales sólidas han sido imprescindibles, es decir, que las constituciones prevean esa posibilidad de cesión de competencias soberanas⁵⁷, como en efecto sucede con

⁵⁷ El Prof. José Manuel Sobrino en documento preparado para SG de la CAN de fecha 19 de marzo de 2001, distingue y “con razón”, entre cesión de competencias soberanas y cesión de la soberanía, claramente lo que se cede son esas compendias soberanas, cesión que por de más tiene límites, por ejemplo, menciona el distinguido profesor que “La cesión del ejercicio de competencias se efectúa mediante atribución y no a través de una transferencia de soberanía, por consiguiente, no se trata de un acto jurídico definitivo” y luego agrega “Que este nuevo sujeto, en nuestro caso, la Comunidad Andina, disfruta de personalidad jurídica internacional, pero a diferencia de los Estados ésta personalidad no es universal sino que es funcional, esto es, se ve limitada a la consecución de los objetivos fijados en las “reglas de la Organización” (art. 2 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986)”.

las constituciones actuales de Colombia y Venezuela. En atención a que un país adhiere al proceso de integración de manera totalmente voluntaria y se compromete al respeto de su estructura normativa, cuyo compromiso le obliga al reconocimiento no solamente de la organización internacional recién creada, sino de los órganos regionales que la integran y de las normas que de ellos se derivan; por lo que no resultará viable para un país luego de entrar a formar parte de un sistema de integración de este tipo, alegar sus propias constituciones so pretexto de no cumplir los compromisos regionales. A pesar de que en este sentido no hay dificultades mayores en la región, la situación varía sensiblemente de un país a otro, fruto en buena medida del sustento constitucional a la integración. Una mirada a la situación en algunos países resulta ilustrativa.

1.1. Bolivia

No hay un fundamento constitucional expreso que autorice un proceso de integración como el Andino⁵⁸; por lo que hay que acudir a la disposición constitucional (Constitución de Bolivia de 1967), que hace referencia a las facultades que tiene el Presidente de negociar y suscribir tratados internacionales (contenida en el artículo 96, inciso 2º) y a la del poder legislativo de aprobar esos tratados (Art. 59, inciso 12 de la Constitución).

1.2. Colombia

El respaldo constitucional y jurisprudencial a la integración tiene gran solidez en Colombia. En el artículo 76, numeral 18 de la Constitución vigente hasta 1991, se consagraba que “por medio de tratados o convenios aprobados por el Congreso, podrá el Estado obligarse para que sobre bases de igualdad y reciprocidad, sean creadas instituciones supranacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados”. El concepto de la integración, en la nueva constitución política de 1991, cobra renovado y singular reconocimiento, desde el mismo preámbulo de la carta, el que consagra un marco jurídico *comprometido a impulsar la*

⁵⁸ En este sentido, ver la respuesta del consultor designado al efecto por Bolivia, doctor Renato Crespo Paniagua, a un cuestionario presentado por el TAJ: “...la organización de un órgano jurisdiccional internacional... reclama... la necesidad de plantearse con claridad los ingentes problemas que deben superarse previamente, a fin de que dicho organismo pueda nacer con plenitud de facultades, de tal modo que sus resoluciones tengan eficacia..., en todos los Estados que forman la comunidad regional. *Añadió el doctor Crespo que...* el instrumento de su creación debe estar amparado necesariamente por una norma de jerarquía constitucional; es decir, que en la Constitución Política del estado debe existir una norma directamente operativa... y concluyó aludiendo a su país, que... no existe la posibilidad de implantar un tribunal internacional con la jerarquía deseable para la plena ejecución de los fines que se propone el Acuerdo de Cartagena sin la base constitucional anotada” (Primera Reunión de Expertos. Órgano Jurisdiccional, 26-28 de junio de 1972. Documento Acuerdo de Cartagena JUN/RE.05/1/di, junio 23 de 1972).

integración latinoamericana, y en particular en el artículo 227⁵⁹ donde se prevé expresamente el compromiso con la integración regional, especialmente la latinoamericana. La jurisprudencia de distintas cortes ha sido igualmente expresa en reconocer la constitucionalidad del proceso de integración⁶⁰.

1.3. Ecuador

La Constitución de 1998 consagra de manera expresa en sus relaciones con la comunidad internacional (Art. 4) el interés del país en participar en procesos de integración en particular el latinoamericano y andino. La jurisprudencia reconoce la validez constitucional del proceso de integración⁶¹.

⁵⁹ Art. 27 CN. “El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y el Caribe, mediante la celebración de tratados, que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones”.

⁶⁰ Estos son algunos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia: a) fallo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 27 de febrero de 1975, en la que se declararon inconstitucionales los Artículos 2 y 3 de la ley La Ley 8ª de 1973 que incorporó al derecho colombiano el Acuerdo de Cartagena, en relación con las disposiciones que ordenaban la aprobación por el Congreso de decisiones modificatorias de la legislación interna que fueran de competencia del legislador. En estos artículos, se desconocía efecto directo del derecho de integración al exigir su aprobación en cada caso por el Congreso. Sobre la problemática surgida en Colombia a raíz de la puesta en vigencia del Tratado constitutivo del Acuerdo de Cartagena, ver Vidal Perdomo, Jaime, “Aspectos jurídicos de la Aprobación del Acuerdo de Cartagena”, y Caicedo Perdomo, José Joaquín, “La Incorporación de las Decisiones 24 y 37 al Derecho Colombiano”. Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, junio de 1973, No. 11; b) El fallo de 1º de septiembre de 1988 la Corte, reconoce algunas características importantes del derecho comunitario “... se advierten dos características esenciales al derecho comunitario o de la integración en sus relaciones con el derecho interno de los países miembros, que son su preeminencia, prevalencia o aplicación preferente y su vigencia directa e inmediata en el derecho nacional...” y c) el fallo de febrero 7 de 1991, la Corte se ocupó de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 81 de 1988 que señaló funciones al Comité de Regalías y reguló lo relacionado con la importancia de tecnología, en la que califico a la labor de interpretación del TAJ como “un instrumento precioso para la puesta en marcha de los conceptos de integración política, económica y social que están en el fondo mismo del llamado derecho comunitario”. En etapa más reciente se puede resaltar el fallo de la **Corte Constitucional de Colombia** (sentencia C-256 del 27 de mayo de 1988) donde se dice “el Acuerdo de Cartagena es un Tratado Internacional que hace parte del derecho comunitario pero no es todo el derecho comunitario andino, dado que este no se desarrolla únicamente a partir de tratados, protocolos o convenciones, puesto que los órganos comunitarios están dotados de la atribución de generar normas jurídicas vinculantes”.

⁶¹ La Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación, de 15 de mayo de 1998, declaró la nulidad de la regulación No. 765-92 de la Junta Monetaria (relativa a importaciones de licores procedentes de Colombia), al considerar que la medida implicaba “el desconocimiento de un tratado internacional de jerarquía o valor jurídico superior al de una regulación de la Junta Monetaria...” y considerar que con ello se genera el incumplimiento del artículo 5º. Del Tratado de Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena sobre prohibición de adoptar o emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. En esta opinión de la corte se señala que los tratados internacionales vigentes y las decisiones o resoluciones en materia comunitaria, prevalecen sobre las normas internas o nacionales por ser característica esencial del derecho comunitario como requisito básico para la construcción integracionista”.

La Constitución recientemente adoptada dedica igualmente especial atención al tema de la integración, en particular en el Art. 4 con el que se regulan las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional: “Propugna la integración, de manera especial la andina y latinoamericana”. Corresponde al Congreso (Art. 161) aprobar los tratados que comprometan al país en acuerdos de integración (numeral 3) y los que atribuyan a un organismo internacional o supranacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución o la ley. Con lo cual, estos tratados deberán ser aprobados por el Congreso, pero en la norma se reconoce expresamente qué competencias soberanas pueden ser cedidas, en cuyo caso, el resultado de la labor de creación de normas de estos órganos supranacionales, por ejemplo, las decisiones, entrarán a regir de acuerdo a lo que se disponga en el derecho regional, sin que para nada aplique el Art. 163 de la Constitución que requiere la promulgación en el registro oficial de los tratados y convenios para que entren a formar parte del ordenamiento jurídico⁶².

1.4. Perú

En la constitución de la república del Perú no aparece una norma expresa relativa a la integración regional o subregional, como no aparece una en la que se reconozca la posibilidad de cesión de competencias soberanas a favor de un ente supranacional. Sin embargo, vemos que, de acuerdo con la Constitución, los tratados que deben ser aprobados por el Congreso (Art. 56⁶³) no incluyen los relativos a temas de la integración. Por el contrario, el Presidente en virtud de sus atribuciones para dirigir la política exterior y las relaciones internacionales (Art. 118 literal 11) tiene la competencia para celebrar, adherir o ratificar tratados en los temas no contemplados en la lista

⁶² En relación con la aplicación de este artículo 163, cuyo texto es el siguiente “Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía”, TANGARIFE, Manuel. Derecho de la Integración en la Comunidad Andina, Ed. Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Bogotá, 2002, sugiere que existe un problema, sin embargo, creo compatible con el derecho comunitario, que los tratados por los que se crea una comunidad como la andina, o aquellos en los que se crea un órgano supranacional, en los que ceden competencias soberanas, sea sujeto a un trámite interno de aprobación y de publicidad. Por el contrario, tal requisito no es viable de ser aplicable a normas de derecho derivado, puesto que podría ser considerado al derecho comunitario.

⁶³ En este sentido ver: “Artículo 56° Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos Humanos. 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 3. Defensa Nacional. 4. Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.”

que son de competencia del Congreso (Art. 57). De esta manera las cosas, en virtud de esa amplia competencia presidencial, las iniciales dudas o dificultades constitucionales en torno al tema del sustento constitucional al proceso de integración, quedan disipadas.

2. El derecho comunitario

2.1. El marco normativo

El Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia, firmado en Quito en 1983 en su Art. 1 señala que el ordenamiento jurídico regional comprende las siguientes normas: el Acuerdo de Cartagena (protocolos e instrumentos adicionales), el Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia, las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta. La doctrina y la jurisprudencia fueron unánimes cuando, en esta relación de normas que integraban el derecho comunitario, se debían distinguir dos grupos, unas de derecho primario u originario (los distintos tratados, protocolos e instrumentos de igual naturaleza) y otras de derecho secundario, cuya característica fundamental era haber sido expedidas por órganos comunitarios en el marco de sus competencias (las decisiones y las resoluciones)⁶⁴. Por medio del Protocolo Modificadorio del Acuerdo de creación del TAJ (Cochabamba, Bolivia a los 28 días del mes de mayo de 1996), se introducen nuevas categorías de normas “las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y los convenios de complementación industrial”, sin que para nada se altere esa tradicional jerarquía entre normas de derecho primario y de derecho secundario.

El TAJ ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias oportunidades sobre esta jerarquía normativa, en los siguientes términos:

...En el tope de todo ordenamiento jurídico comunitario se ubican los tratados constitutivos del mismo, así como sus enmiendas consignadas en protocolos modificatorios. Así lo señalan taxativamente el artículo 1, literales a) y b) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Ellos constituyen la base primigenia del derecho comunitario y entre los europeos se les denomina “Constitución Comunitaria”, señalando la naturaleza autónoma y la fuente primaria

⁶⁴ En este sentido, ver SACHICA, Luis Carlos. Derecho Comunitario Andino, 2e, Bogotá, Temis 1989, p. 86 y Pachón, Manuel. Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino, Ed. Legales, Bogotá, 1990, p. 12.

de derecho, del cual derivan y a las cuales se someten el resto de las fuentes. ...El ordenamiento jurídico primario está sujeto al principio de jerarquía normativa primando sobre cualquier otra norma comunitaria, ya sea de derecho derivado o sobre los tratados que regulan las relaciones externas de la comunidad. La función de velar por el cumplimiento de la jerarquía normativa tanto del Acuerdo de Cartagena, como con respecto al ordenamiento legal de los países miembros, y a las normas del derecho derivado corresponde exclusivamente al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena al tenor del artículo 33 del Tratado del Tribunal...

En lo relativo al derecho derivado se trata de un concepto que el TAJ⁶⁵ ha sabido incorporar en sus fallos desde el mismo inicio de su labor de interpretación prejudicial, lo que sin duda aportó importancia al proceso de integración. En uno de sus fallos, el mencionado Tribunal dijo lo siguiente:

Puede afirmarse que es característica primordial del sistema comunitario de derecho el que los países soberanamente cedan parte de sus competencias reguladoras transfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a la órbita de acción comunitaria para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos de la integración subregional. De esta manera a los tratados constitutivos –derecho primario– se suma el acervo legal expedido por órganos de regulación comunitaria como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que mediante normas jurídicas de orden supranacional –derecho derivado– regulan materias que habiendo formado parte originalmente de la competencia exclusiva de los países miembros, éstos han resuelto soberanamente transferirlas como una “competencia de atribución a dichos órganos”.

En tratándose de propiedad industrial, es ésta una de las materias que expresamente se entregó a la actividad reguladora de la Comisión, a propuesta de la Junta, según reza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, con la mira de establecer un régimen común para el tratamiento de marcas, patentes y licencias. De esta asignación de atribuciones se derivan precisamente las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que tratan del régimen común sobre propiedad industrial, como la Decisión 344, y sobre el régimen común de protección a los derechos

⁶⁵ Procesos de Interpretación Prejudicial del TAJ, No. 1-IP-87, 6-IP-94 y 10-IP-94.

de los obtentores de variedades vegetales contenido en la Decisión 345 del Acuerdo de Cartagena.

2.2. Aplicación de la ley en el tiempo

Las decisiones⁶⁶ obligan a los países miembros desde el momento en que estas son aprobadas, mientras producen efectos inmediatos a futuro, en este sentido el TAJ ha dicho lo siguiente:

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En lo que a propiedad industrial hace referencia, este principio de la irretroactividad se encuentra reconocido en las distintas normativas que a nivel andino han sido adoptadas: Decisión 85 (artículo 85), Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), pues estas han dispuesto que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedida. Sin embargo, lo anterior no es obstáculo a la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, la que se aplicará igualmente en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

En lo que hace referencia a aspectos procesales, el TAJ ha tenido la oportunidad de precisar como este principio de la irretroactividad es aplicado:

A la vez, si el *ius superveniens* se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso

⁶⁶ De la Comisión o del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Tratándose de las causales de irregistrabilidad de una marca (resulta igualmente aplicable a las causales de no patentabilidad), el TAJ⁶⁸ ha dicho lo siguiente:

...si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2.3. Características del derecho comunitario

Las características principales del derecho comunitario, que han sido resaltadas como fundamentales al sistema de la integración son, de una parte, la primacía sobre el derecho interno y de la otra, su aplicación directa. Se puede agregar sin duda, su autonomía y aplicación uniforme.

a) La primacía del derecho comunitario sobre el interno

Las normas de derecho comunitario priman sobre aquellas normas de derecho interno, anteriores o posteriores, que le sean contrarias. En este sentido, se prevé en el Art. 4 de Tratado de Tribunal Andino, una obligación de tipo positivo a cargo de los países, consistente en “adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina” y una de tipo negativo, “no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación”, el TAJ⁶⁹ ha dicho lo siguiente sobre estas obligaciones:

⁶⁷ TAJ, proceso 74-IP-2003.

⁶⁸ Sentencia dictada por el TAJ en el proceso N° 38-IP-2002.

⁶⁹ TAJ, Sentencia del 8.XII.98. Proceso 03-AI-97. En G.O.A.C. N° 410 de 24.II.99.

En el orden comunitario la responsabilidad de los Estados se deriva del compromiso que adquiere cada País Miembro de acuerdo con el artículo 5°. del Tratado del Tribunal. De acuerdo con esta norma los Países Miembros adquieren doble obligación: una de carácter positivo, 'de hacer'; y, otra de orden negativo, de 'no hacer'. Por la primera, los Países Miembros deben adoptar toda clase de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud del derecho originario y de las que les corresponda por mandato de las normas secundarias o derivadas. Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro debe abstenerse de toda medida así sea legislativa, judicial, ejecutiva, o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámense leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino.

Estas dos obligaciones le permiten a los países adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la norma comunitaria; pero el principio de la primacía se pone en evidencia precisamente cuando uno de los países miembros ha adoptado una norma que es contraria a la norma comunitaria, es decir, la supremacía obliga a la aplicación de la norma comunitaria por encima del derecho interno que le es contrario. Con respecto a esto, el TAJ ha dicho lo siguiente:

...relación con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, lo cual en la práctica se traduce en que el hecho de pertenecer al acuerdo de integración le impone a los Países Miembros dos obligaciones fundamentales dirigidas la una, a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y la otra, a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sean de naturaleza legislativa, judicial, o administrativa, que contraríen u obstaculicen la aplicación del derecho comunitario.

La aplicación preferente de la norma comunitaria sobre la interna que le es contraria, ha sido abordada de manera directa en varios fallos del TAJ⁷⁰, en particular en un fallo del TAJ⁷¹; el mencionado Tribunal dijo lo siguiente:

...Debe concluirse, en consecuencia, que la Decisión 85 contiene una regulación total o íntegra de los asuntos de propiedad industrial de que trata y que, en tal sentido, en cuanto a los “asuntos regulados”, se habría de producir la derogación tácita o implícita del derecho nacional en relación con los asuntos que el derecho comunitario codifica. Este pretendido efecto derogatorio, aceptado en general por el derecho interno, no se compagina sin embargo con el derecho de la integración, conforme antes se indicó. La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que con él entre en conflicto el derecho interno o nacional. De tal suerte, la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista.

⁷⁰ En otros procesos, el TAJ se ha pronunciado sobre este tema, entre los que vale la pena citar: “conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 6-IP-93, G. O. N.º 150 de 25 de marzo de 1994). “En cuanto al efecto de las normas de integración sobre los nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en tal caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable en beneficio de la norma comunitaria. De tal suerte, la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista. La Decisión 85, en consecuencia, prevalece en principio sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con el derecho interno. De no ser así resultaría imposible alcanzar el objetivo propio del derecho de la integración, que es el de lograr un régimen uniforme para todos los países de la comunidad” (Proceso 2-IP-88, G. O. N.º 33 de 26 de julio de 1988); y “En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista” (Proceso 1-IP-87, G. O. N.º 28 de 15 de febrero de 1998).

⁷¹ TAJ, Proceso 2-IP-88.

b) La aplicabilidad directa

Como regla general, tanto las Decisiones (de la Comisión o del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores) como la Resoluciones de la Secretaría General, entran en vigencia y producirán sus efectos en los países miembros desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del acuerdo. La excepción consiste en que –las Decisiones–, prevean una fecha posterior o una formalidad especial, como por ejemplo, su incorporación en derecho interno mediante acto expreso. En relación con este principio, el TAJ⁷² ha dicho lo siguiente:

Por otra parte, el ingreso o introducción de las normas comunitarias al derecho interno de un País Miembro, se ha canalizado a través del principio de la “aplicación directa,” que se ha definido doctrinariamente como “la capacidad de la misma, para producir efectos jurídicos en un País Miembro, sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno”.(Gil Carlos Rodríguez Iglesias, “Tribunales Constitucionales y Derecho Comunitario”, Madrid 1993, pág. 1176)⁷³.

Por efectos de este principio, los Países Miembros no tienen facultad para dictar normas de ninguna especie que se concreten “a la incorporación, transposición o desarrollo para darle efectividad dentro de su territorio”. (Santiago Muñoz Machado, “El Estado, el Derecho Interno y la Comunidad Europea”, Madrid 1986, pág. 143)⁷⁴.

Las legislaciones nacionales, ni ningún órgano interno de los Países Miembros, ante la presencia de una norma comunitaria, pueden interferir su curso, a pretexto de que requieren el trámite o procedimiento de aprobación de leyes o de tratados internacionales. En consecuencia, desde este punto de vista, el principio de la aplicabilidad directa, desplaza a los órganos legislativos internos de la competencia que tienen para dictar leyes comunitarias o aprobarlos los de orden internacional.

El principio de la aplicabilidad directa, esto es que las normas comunitarias entran a formar parte del derecho interno de cada país, sin requerimientos legales o procedimientos posteriores se plasma en el artículo tercero del Tratado de Creación del Tribunal y en los artículos

⁷² TAJ, Proceso 3-IP-96.

⁷³ RODRIGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos. “Tribunales Constitucionales y Derecho Comunitario”, Madrid 1993, pág. 1176).

⁷⁴ MUÑOZ MACHADO, Santiago. “El Estado, el Derecho Interno y la Comunidad Europea”, Madrid 1986, pág. 143).

27 y 228 del Reglamento de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La excepción a esta norma de carácter general está a la luz cuando la misma estipula: “Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”, situación que se dio con la Decisión 85, cuyo artículo 86, facultaba los Países Miembros a “adoptar las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de esta Decisión.

c) La autonomía del derecho comunitario en materia de propiedad industrial

Las normas de propiedad industrial constituyen un ordenamiento propio distinto de los regímenes internos de los países miembros, pues son normas internas nacionales o de tratados internacionales en estos temas. En este sentido el TAJ⁷⁵ ha dicho lo siguiente:

El ordenamiento jurídico andino es autónomo y la aplicación de las normas comunitarias que lo conforman no depende de las de otros ordenamientos internacionales, ni debe sujetarse a que guarden compatibilidad o conformidad con ellas. Cosa bien diferente es la de que, para que este ordenamiento se acompase con el de otras esferas u organizaciones internacionales o mundiales, el legislador andino expida normas que acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones idénticos o semejantes a las de aquéllas.

d) La aplicación uniforme

Esta se garantiza por medio de la labor que realiza el Tribunal Andino de Justicia, relativa a las interpretaciones prejudiciales del ordenamiento jurídico andino. Por medio de esta competencia asignada al TAJ, se pretende asegurar la aplicación uniforme en todos los países miembros del ordenamiento jurídico de la región.

En este contexto, la Decisión 486 es una norma de aplicación directa y preferente en los países miembros, sin requerimiento alguno de incorporación en derecho interno a los efectos de su aplicación. Por el contrario, otras normas de tipo regional por medio de la cual se autoriza a los países miembros

⁷⁵ TAJ, Proceso 89-IP-2000.

a regular asuntos no previstos en la norma comunitaria, requieren una norma nacional a los efectos implementar. Este último es el caso de la Decisión 698 de la Comisión, por medio de la cual se autoriza a los países de la Comunidad a adoptar medidas necesarias a los efectos de la implementación de los compromisos asumidos en propiedad intelectual en el marco de acuerdos bilaterales de libre comercio, entre otros con los Estados Unidos, EFTA y la Unión Europea, lo que implica sin duda abrir la puerta a regímenes diversos entre los países, y así retroceder en la armonización lograda. Pero lo que no puede hacer una norma comunitaria es autorizar a los países a regular un asunto de manera contraria a cómo se encuentra regulado a nivel regional, ya que ello equivale a una autorización de incumplimiento, *resultando* más lógico que, si como consecuencia de la aplicación de una norma regional los países identifican intereses o posturas divergentes, se acuerde la modificación de la norma comunitaria a los efectos de que el tema sea excluido de la normativa subregional. Estas normas andinas y sus implicaciones serán objeto de desarrollo particular en los capítulos siguientes.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL IMPACTO DE LOS ACUERDOS BILATERALES EN LA NORMATIVA REGIONAL

Los países andinos han procedido de diferente manera a la negociación de acuerdos bilaterales, que en su mayoría incluyen capítulos en propiedad intelectual; en ocasiones, han intentado o han sido invitados a negociar en bloque y, en otras, la dinámica de las negociaciones ha sido de forma individual⁷⁶, a pesar de que las reuniones de negociación se desarrollan en buena medida de manera conjunta. En el caso del tratado de libre comercio con los Estados Unidos (TLC), la suerte de las negociaciones ha sido distinta de un país a otro, por ejemplo, mientras Ecuador decidió no continuarlas, Colombia y Perú negociaron acuerdos que ya entraron en vigor.

En lo que al tema de propiedad industrial se refiere, los acuerdos bilaterales tienen como fin la negociación de asuntos que no se encuentran previstos en los acuerdos multilaterales o que estando previstos, se pretende

⁷⁶ Los países andinos adoptaron la Decisión 598 de la Comisión, por medio de la cual se acepta que estos puedan negociar acuerdos comerciales con terceros estados, prioritariamente de manera conjunta y excepcionalmente de manera individual. En el caso de adelantar las negociaciones por la vía bilateral, deberán *“preservar el ordenamiento andino”* y mantener un adecuado intercambio de información. De llevarse a cabo un proceso de este tipo deberá ser notificado a la Comisión de la CAN.

modificar, por ejemplo, para profundizar en su protección, o para cerrar la puerta a una flexibilidad o simplemente para reglamentar en detalle algo que había quedado enunciado de manera general. Por ello es claro que la norma andina podría requerir ciertas modificaciones a los efectos de cumplir con estos nuevos compromisos bilaterales. Debemos recordar que la norma andina de propiedad industrial (en general) ha sido redactada a los efectos de la adopción de un régimen sub-regional ajustado a los niveles mínimos de protección contenido en los acuerdos multilaterales.

El Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos con dos de los países andinos (en adelante TLC), dedica un capítulo al tema de propiedad intelectual, en el que se regulan de manera extensa distintos asuntos, algunos de estos merecen ser estudiados a los efectos de entender de mejor forma las eventuales implicaciones de los compromisos adoptados en el marco de estos TLCs⁷⁷. Los comentarios se limitarán a signos distintivos y patentes, en aras de la brevedad del trabajo.

1. Marcas

1.1. Marcas de certificación y colectivas

El TLC prevé (Art. 16.2.2) que “los signos que puedan servir, en el curso del comercio, como indicaciones geográficas pueden constituir marcas de certificación o colectivas”. Se intenta por esta vía que los titulares de marcas colectivas o de certificación extranjeras, que vienen siendo usadas con la finalidad de indicar un origen geográfico y que por ello cumplen una función similar a la de las indicaciones geográficas, puedan válidamente solicitarse en el territorio de la otra parte una marca colectiva o de certificación.

Las marcas colectivas y de certificación están reguladas en la normativa andina, de manera que los compromisos derivados del TLC no implican cambio alguno. De una parte, en la definición de marca colectiva (Art. 180) se prevé que esta es “todo signo que sirva para **distinguir el origen...**” y de otra parte, en la definición de marca de certificación (Art. 185) se dice que esta es un “signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u **otras características** han sido certificadas por el titular de la marca”, por lo que ambas figuras podrían ser utilizadas para indicar un origen geográfico cualquiera.

⁷⁷ A pesar de existir algunas diferencias entre los textos aprobados por los dos países andinos, estas no son substanciales como para justificar un estudio separado.

1.2. Derecho de exclusiva derivado del registro

El objetivo de la norma (Art.16.2.4) consiste en garantizar que el titular de una marca (incluyendo las colectivas y de certificación) tenga la facultad de actuar contra un tercero que, sin su consentimiento, utilice signos idénticos o similares (incluyendo las indicaciones geográficas), siempre que se den otros supuestos previstos en la misma (mercancías o servicios relacionados y probabilidad de confusión). La cuestión que se podría plantear válidamente es si un titular de un derecho de marca (común, colectiva o de certificación) podrá hacer valer su derecho de exclusiva frente a un tercero que utilice el signo (idéntico o semejante), como denominación de origen en la identificación de productos relacionados. Las acciones previstas en la normativa andina (Des. 486, Art. 154, 155 y 156) permiten responder de manera afirmativa a la pregunta antes formulada, en atención a lo siguiente:

a) El literal a) del Art. 155 incluye en la protección prevista para el “signo distintivo”, todos los signos cubiertos por la norma actual: marca, lema, nombre, indicación geográfica, etc. Esta interpretación no presenta grandes dificultades a la luz de la doctrina mayoritaria en la región y las decisiones del tribunal andino, órgano que considera que el concepto de signo distintivo es el género y que este agrupa diversas figuras (marca, lema, nombre, indicación geográfica, etc.). Sin embargo, no se tiene igual claridad a la luz de la decisión 486, ya que esta norma, de una parte, no tiene una definición de signo distintivo, como tampoco un título donde se desarrolle el tema; por el contrario, cada figura se desarrolló en un título independiente (marcas título VI, lemas título VII, marcas colectivas título VIII, nombre título X, indicaciones geográficas título XII, etc.). De otra parte, en el único momento cuando se utiliza la expresión *signo distintivo*, es en el que se desarrolla el tema de la marca notoria (signos distintivos notoriamente conocidos título XIII).

b) El literal d) del Art. 155, cuando se refiere a “signo” idéntico o similar, hace referencia al género del que son especies la marca, el lema, el nombre, y las indicaciones geográficas. Esta interpretación nuevamente cuenta con el respaldo de la doctrina y, a diferencia del punto anteriormente mencionado, se encuentra prevista en la norma andina, porque, al definir cada una de las figuras, comienza por definir el concepto de signo en cuestión (a título de ejemplo ver las definiciones de marcas colectiva –Art. 180–, marca de certificación –Art. 185– y nombre comercial –Art. 190–). Por el contrario, una interpretación restringida, por ejemplo, en la que se entienda que la referencia que se hace al signo simplemente cubija el signo que constituye la marca infractora, no sería suficiente a los efectos de implementar la protección requerida en el TLC.

1.3. Excepciones al derecho de marca

Las excepciones previstas en la norma andina siguen de cerca la redacción propuesta en el Acuerdo de los ADPIC, así como el texto del TLC. Sin embargo, queda pendiente establecer la compatibilidad de la excepción prevista en el Art. 159 (coexistencia de registros andinos) con el TLC, tema que merece un estudio separado.

1.4. Las marcas notorias

Dos temas son objeto de desarrollo en el TLC, de una parte, el contenido y amplitud de la protección dispensada y, de la otra, la determinación del sector pertinente a los efectos de considerar un signo como notorio

a) La protección de las marcas notorias

El TAJ ha dejado claro en varias interpretaciones de la norma comunitaria, que no es requisito que una marca notoria se encuentre registrada en los países miembros a los efectos de obtener protección. Esta posición coincide con los niveles de protección previstos en el TLC, el cual obliga a que la protección dispensada a la marca notoria se conceda “independientemente de que se encuentre registrada o no”.

Como sabemos el Art. 6 *bis* del Convenio de París concede protección a las marcas notorias; protección que, como antes tuvimos la oportunidad de mencionar, es bastante limitada si la comparamos con tratados de más reciente data. Diversos temas muestran estas limitaciones del Art. 6 *bis*, por ejemplo, la protección dispensada abarca solamente productos *idénticos o similares* –pero prevé la norma que la protección se concede sin exigir el registro del signo notorio en el país en que se invoque la protección. Mientras que el Acuerdo ADPIC extiende la protección a productos o servicios que no sean similares– aunque condiciona la protección a que la marca notoria se encuentre registrada en el territorio en donde se invoque la protección.

En atención a que el Acuerdo ADPIC incorpora por referencia el Art. 6 *bis* de París, y al proseguir nuestro ejemplo anterior, es fácil concluir que habría dos niveles de protección diferentes: la del Convenio de París, limitado a productos iguales o similares pero sin requisito de registro en el país donde se invoca la protección y la del Acuerdo ADPIC, extendido a *productos o servicios que no sean similares*, pero que sujeta la protección al registro en el miembro donde se invoca protección.

Los países andinos adoptaron los niveles protección que prevé el Acuerdo ADPIC (productos o servicios que no sean similares) pero sin exigir que el signo se encuentre registrado, entonces, debemos concluir que la obligación prevista en el artículo 16.2.6 del TLC no produce impacto alguno en la normativa regional.

b) El concepto de sector pertinente

En la primera parte del artículo 16.2.7, se aclara que a efectos de determinar la notoriedad de un signo, tal calidad debe ser reconocida por “el público que normalmente trata con las mercancías o servicios...”. Este concepto coincide en buena medida con lo previsto en la Decisión 486 Art. 228. En la segunda parte de la norma, se dice que “para mayor certeza” se deja a la legislación interna de cada parte la definición de lo que entiende por público porque tiende a tratar con las mercancías o servicios, lo que en efecto la norma andina desarrolla en el Art.230, por medio del concepto de sector pertinente.

1.5. El uso de la Clasificación de Niza (Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos o Servicios para el Registro de las Marcas de 1979)

En la primera parte del artículo 16.2.9 literal a), se obliga al uso de la Clasificación a los efectos de los trámites de marcas, lo que coincide con lo previsto en la normativa regional (Art. 151). En la segunda parte (literal b), se obliga a que la clasificación no se convierta en una camisa de fuerza a los efectos de determinar la relación entre productos o servicios. En este sentido, la norma andina, en el párrafo 2^{do} del Art. 151, aclara que la clasificación de Niza, a fin de considerar la similitud entre productos ubicados en una misma clase o en clases diferentes, puede ser utilizada como criterio auxiliar pero no único. Por lo anterior es a toda luz evidente la compatibilidad y similitud entre ambas normas.

1.6. Prohibición de considerar al registro como requisito substancial en materia de contratos de licencia de marca

La norma (Art. 16.2.12) obliga a los países a no exigir el registro de los contratos de licencia a los siguientes efectos: 1. como requisito de validez del contrato; 2. Como condición para la defensa del derecho de la marca y 3. una prohibición general en relación con es que lo cobija. En relación con el último tema, si bien no queda claro cuáles son esos *otros propósitos*, lo que si deja en claro por medio de un pie de página, es que lo cobija, es decir, se podría

válidamente requerir la evidencia de un contrato de licencia para propósitos de información.

En cuanto a las formalidades del contrato de licencia, la Decisión 486 (Art. 162) no impone la forma escrita como forma *ad solemnitatem* del contrato, pero es claro que, para proceder a su registro, que es condición para su oponibilidad *erga omnes* deberá constar en un documento. Es decir, la norma andina exige el registro de la licencia como condición para su oponibilidad ante terceros. Otros países han adoptado un sistema similar, por ejemplo España, en la LM (Art. 46. Num. 3), prevé que los actos jurídicos relativos a marcas (derechos reales, licencias, opciones, y embargos entre otros) serán oponibles a terceros de buena fe una vez inscritos en el registro de marcas.

Los objetivos perseguidos por la norma del TLC objeto de comentario consisten en evitar que la ausencia de registro de la licencia se traduzca en la invalidez del contrato. Igualmente, se intenta evitar que, por la falta de registró se pueda generar otro tipo de consecuencia negativa para el titular de la marca, por ejemplo, en lo relativo al mantenimiento de su derecho le asegura al titular que el uso que realice el licenciatario sería considerado como un uso por el titular y de esa manera se evita una eventual acción de cancelación por falta de uso. Por ello, cuando la norma se refiere a “otros propósitos,” podría entenderse en referencia a este otro tipo de asuntos. De lo antes expuesto pareciera derivarse la necesidad de una modificación del régimen andino, para lo cual dos opciones son viables:

a) La primera opción consiste en mantener el sistema de registro de los contratos de licencia. Como hemos dicho, en la normativa andina, la ausencia de registro no afecta la validez del contrato, por lo que esta sería compatible con los compromisos del TLC. En lo relativo al principio de *no oponibilidad* ante terceros como consecuencia del no registro del contrato, este se podría mantener en su actual redacción, pero sería necesario aclarar que la ausencia de registro no afectaría la defensa de los derechos del titular, ni los de los licenciarios a beneficiarse de los derechos que se deriven del contrato de licencia, compromisos estos asumidos en el TLC.

b) La segunda opción consiste en modificar la normativa actual, al tener presente presente la evolución a nivel internacional⁷⁸, en el tema de las

⁷⁸ Los ADPIC dejan libertad a los países para regular el tema (Art. 21). La Recomendación Conjunta en materia de Licencias de Marcas (2000), regula el tema de los requisitos formales de una solicitud de registro de licencia (en aquellos países que lo prevean Art. 2), pero al mismo tiempo aclara que la ausencia de registro no será consecuencia para alegar la validez del registro de la marca (no del contrato) ni la protección de la misma (aclara que los derechos del licenciario no se supeditarán al registro del contrato, por ejemplo, unirse a una acción por infracción si la legislación de ese país lo permite) y, por último, el Convenio de Singapur.

formalidades requeridas en los procedimientos de registro –y en lo relativo a las consecuencias del no registro– de los contratos de licencia. Se debe aclarar que no existe compromiso de proceder en este sentido en el marco del TLC, ya que la obligación de adherir al TLT 94 deja por fuera el tema de las licencias, el cual por el contrario se encuentra regulado expresamente en el tratado de Singapur. Frente a este último tratado, algunos consideran que se podría dar una contradicción frente a la norma comunitaria andina, ya que esta obliga a que la “licencia” conste por escrito para que pueda registrarse ante la oficina respectiva. El Tratado de Singapur prohíbe a las partes contratantes exigir a los efectos del registro, que se aporte el contrato de licencia (el suministro del contrato), dice la norma que lo que las partes pueden pedir como documento justificativo es un extracto del contrato de licencia o una declaración sin certificar (regla 10.2.(a) del Reglamento del Tratado de Singapur).

2. Patentes

2.1. Requisitos de patentabilidad

El TLC, en el Art.16.9.1, establece que los requisitos de actividad inventiva y aplicación industrial son sinónimos de las expresiones no evidentes y útiles, lo que sigue de cerca el pie de página No. 5 del Art. 27 de los ADPIC (donde se establecen los requisitos de patentabilidad). El objetivo de una norma como lo anterior es dejar en libertad a cada parte para adoptar los requisitos según su sistema jurídico, es decir, los países del *common law* podrán establecer como requisitos que la invención sea “no evidente” y “útil”, mientras que los de tradición de derecho continental podrán requerir altura inventiva y aplicación industrial. Sin embargo, la norma anterior debe ser interpretada junto con lo dispuesto en el numeral 11 del mismo artículo 16.9, en el cual se dice que una invención es aplicable industrialmente si tiene una “utilidad específica, substancial y creíble”, cuyo impacto es mayor a la simple escogencia entre los dos sistemas antes descrita.

Los requisitos de aplicación industrial y de utilidad, si bien tienen muchos temas en común⁷⁹, hay igualmente importantes diferencias entre ellos⁸⁰; por ello, no es de extrañar que en atención a estas diferencias y a la práctica de diversas oficinas de patentes⁸¹ las discusiones en el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la OMPI, en relación con la armonización de

⁷⁹ Una invención inviable desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza, por ejemplo, no satisfaría los requisitos de aplicación industrial ni utilidad.

⁸⁰ Por ejemplo, invenciones relativas a la esfera personal o íntima de una persona, podría considerarse que no satisfacen el requisito de aplicación industrial, pero ser consideradas útiles.

⁸¹ Ver documento OMPI SCP/9/5.

este requisito hayan sido bastante complejas. En el SCP, se trabajó alrededor de tres variantes⁸², de las cuales las variantes (A) y (B) presentan una importante semejanza con los actuales textos de la normativa andina⁸³, mientras que la variante (C) se considera muy cercana a la normativa americana⁸⁴. En efecto la norma prevista en el TLC sigue de cerca la variante (C) a la que antes hicimos referencia.

En resumen, el objetivo de la norma es el siguiente: i) dejar a cada parte libre de escoger como requisito de patentabilidad, ya sea la altura inventiva y la aplicación industrial o la no evidencia y utilidad y ii) si una parte escoge aplicar el requisitos de la aplicación industrial, como es el caso de los países andinos, entonces deberá considerar que este se encuentra satisfecho cuando una invención posee utilidad específica substancial y creíble. En atención a lo anterior, la claridad de la opción prevista en la primera norma (numeral 1), se ve oscurecida con la obligación prevista en la segunda (numeral 11). A los efectos de implementar una norma similar (Australia-USA TLC artículo 17.9.13), Australia introdujo el artículo 7A de la ley 35 del 2012⁸⁵, en el que definió el concepto de utilidad de una manera negativa: “una invención se considera que no es útil salvo que un uso específico, substancial y creíble haya

⁸² En el marco del SCP, se discutieron tres alternativas “[Variante A] Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si puede ser producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial] [económica].” “[Variante B] Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria. Se entenderá el concepto de “industria” en su acepción más amplia, según consta en el Convenio de París.” “[Variante C] Una invención reivindicada tendrá aplicación industrial (será útil). Se considerará que tiene aplicación industrial (es útil) si es de una utilidad específica, apreciable y convincente.”

⁸³ Con arreglo a la Variante A, las palabras “producida o utilizada en cualquier campo de actividad [comercial] [económica]” conllevan que la invención reivindicada tenga una aplicación práctica o útil, en lugar de que simplemente pueda producirse sin que tenga ningún uso o pueda utilizarse de manera no razonable. La expresión “actividad [comercial] [económica]” intenta abarcar el amplio alcance del término “industria” que aparece en numerosas legislaciones nacionales y regionales. Además, esta expresión está destinada a excluir invenciones que únicamente podrían aplicarse en relación con la esfera personal y privada. En la práctica, con arreglo al amplio alcance del término “industria” de la Variante B, es posible que la expresión “cualquier tipo de industria” que figura en la Variante B y la expresión “cualquier campo de actividad [comercial] [económica]” no sean diferentes en el fondo. No obstante, la Variante A tiene por fin utilizar términos explícitos que abarquen las actividades que podrían entrar dentro del ámbito de la “industria” en su sentido más amplio. En la Variante B se refleja la redacción habitual del requisito de aplicación industrial que aparece en numerosas legislaciones nacionales y regionales.

⁸⁴ La Variante C está redactada al tener en cuenta la práctica del requisito de utilidad, en particular, en los Estados Unidos de América. Además de la cuestión de determinar en qué medida debe exigirse la utilidad de la invención reivindicada, la Variante C podría interpretarse en el sentido de que una invención que pudiera aplicarse únicamente en relación con las necesidades o las capacidades personales satisfaría el requisito de aplicación industrial/utilidad en cuanto dicha invención tenga la utilidad exigida.

⁸⁵ Raising the Bar Act of 2012 of Australia.

sido descrito en la solicitud”, por lo que entre los elementos de la descripción en Australia se deberá ahora incorporar una referencia al uso, de forma que este pueda ser reconocido por el experto en la materia.

Sin embargo, en el caso de los países andinos, donde el requisito de la aplicación industrial tiene una autonomía frente a los otros requisitos, será más complejo ubicar el lugar adecuado a los efectos de la implementación de los compromisos derivados del TLC.

2.2. Protección a las plantas por la vía de patentes

Los países andinos, en el Manual Andino de Examen de Patentes, han adoptado una posición bastante restrictiva frente a la patentabilidad de materia viva, en particular animales y planta⁸⁶. Otras legislaciones, al redactar sus normas relativas a las exclusiones no hacen referencia a animales y plantas, sino a especies y razas animales, con lo cual el campo de exclusión es menor, es decir, lo que se excluye de patentabilidad es la variedad y no la planta (en el caso de animales la exclusión es a la raza y no a un animal). Para ilustrar esta posición, se puede acudir a algunas decisiones del Órgano de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, en el caso G 1/98 (OJ 2000, 111), el mencionado órgano determinó que una reivindicación no dirigida a una variedad vegetal específica⁸⁷, no se encuentra excluida de la patentabilidad en virtud del artículo 53 b) CPE, incluso si su ámbito de protección comprendía variedades vegetales. Por ello, las patentes no podrán ser otorgadas para una variedad en particular, pero esta –la variedad–, podrá hacer parte de las reivindicaciones, siempre que se trate de una innovación común a distintas variedades. Este órgano de la EPO ha dicho igualmente que una correcta interpretación del artículo 53 b) no excluye el otorgamiento de patentes para plantas transgénicas, siempre que una variedad específica no haya sido identificada, aún si en las reivindicaciones se haga referencia a variedades vegetales.

⁸⁶ Algunos ejemplos utilizados en el Manual Andino de Examen ilustran mejor la posición de estas Oficinas: ejemplos de procesos patentables: i) Proceso para la producción de una planta de maíz que incluye el gene recombinante X, que consiste en la transformación y regeneración de la planta transgénica X...y ii) Proceso para producir el animal X, que consiste en la transformación con el gen quimérico Y... Serían patentables porque contienen una etapa técnica (transformación, regeneración) en el entendido que no ocurran en la naturaleza. Ejemplo de procesos no patentables: i) Proceso para la producción de una planta de maíz X, que consiste en cruzar por polinización y selección las plantas Y y W, y ii) Proceso para producir el animal X, que consiste en cruzar. La razón de la exclusión consiste en que se trata de procesos biológicos naturales. Los procesos técnicos que copian la naturaleza tampoco son patentables: por ejemplo un método para polinizar la planta X, que consiste en cortar..., introducir el polen etc., no sería patentable, porque aunque realizado de manera artificial, vendría a ser lo mismo y conseguir los mismos resultados del proceso natural.

⁸⁷ El término “variedad vegetal” se define ahora en la regla 23b (4) del CPE tomando la definición del Convenio UPOV.

En atención al compromiso adquirido en el marco del TLC (16.9.2), una parte que no otorgue patente a las **plantas** “realizará todos los esfuerzos razonables para permitir dicha protección mediante patentes”, y la parte que otorgue patente a **plantas y animales** mantendrá dicha protección. Lo que pretende la norma es la ampliación del campo de patentabilidad a los efectos de permitir patente en materia de plantas.

2.3. Excepciones al derecho de patentes

Las excepciones previstas actualmente por la norma andina siguen los lineamientos del artículo 30 del Acuerdo ADPIC. La novedad introducida por el TLC, consiste en que se incluye una limitación expresa al derecho de patentes (Art. 16.9.5), al tratarse de la limitación relativa a la producción de un producto farmacéutico o químico agrícola a los efectos de las obtenciones de las autorizaciones sanitarias requeridas para su comercialización. Esta limitación se ha considerado, por parte de un panel establecido en el marco del Sistema de Solución de Controversias de la OMC, que se encuentra ajustada a los requerimientos generales previstos en el Art. 30 de los ADPIC⁸⁸.

Esta norma del TLC para ser implementada en la normativa regional requerirá un cambio en la misma, ya que los actos contra los que no puede actuar el titular de una patente se encuentran enumerados en el artículo 53 de la Decisión Andina. No pudiendo el intérprete de esa norma por vía de interpretación agregar otras limitaciones distintas a la allí previstas, por más justas y razonables que puedan ser. Lo que sí puede el legislador andino es agregar a la mencionada norma, otro u otros actos contra los que no podrá actuar el titular de la patente –limitaciones a su derecho–, los que a los efectos de ser compatibles con la legislación multilateral, deberán seguir de cerca los requisitos previstos en el artículo 30 de los ADPIC, como se ha considerado en relación con esta limitación de tipo reglamentaria. Siendo es entonces viable su inclusión desde el punto de vista multilateral y obligatoria su implementación en el plano bilateral, pues los países andinos deberán adecuar la lista de limitaciones a los efectos de abrirle el campo a esta nueva. Al tener presente presente la importancia de esta limitación en las políticas de acceso a medicinas y en particular en el estímulo a la competencia por la vía de los medicamentos genéricos, será una de esas obligaciones de rápida implementación en los países en desarrollo.

⁸⁸ Canadá - CE, informe del Panel de fecha 17 de marzo de 2000 (WT/DS 114/R).

2.4. Los motivos de nulidad

En el Art. 75 de la decisión 486, se regula el tema de las causales de nulidad de las patentes, norma que con gran precisión relaciona las causales que podrían generar una nulidad, en su mayoría referidas a la sustancia –Arts. 14, 15, 20, 28, y 29 de la Decisión– y solamente algunos relativos a la forma –copia del contrato de acceso o de autorización de uso de los conocimientos tradicionales–, por el contrario, la ausencia de otros requisitos de forma (regulados en los artículos 26 y 27 de la Decisión) no se mencionan como causal de nulidad.

La claridad de la norma en materia de nulidad contrasta con la falta de precisión en la identificación de las causales de rechazo, en el Art. 45 se dice lo siguiente: “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante”, de donde se desprende que las causales de rechazo son de dos tipos: que la invención no sea patentable y “que no cumpla con alguno de los requisitos”, ¿cuáles son esos requisitos? todos los de forma y fondo que se regulan entre los artículos 25 y 37 bajo el capítulo “de las solicitudes de patentes” si la respuesta fuera por la afirmativa (más los de fondo relativos a materia patentable y requisitos de patentabilidad), la lista parece exageradamente amplia, pero no presentaría problemas frente a la implementación del TLC, pues lo que este tratado exige es que las causales de nulidad o revocación sean aquellas de las causales que hubieren justificado el rechazo –pero no más que esas–. Si la respuesta fuera que son solo algunos de los requisitos de forma y fondo previstos entre el 25 y el 37 (más los de fondo relativos a materia patentable y requisitos de patentabilidad), entonces habría dificultad para lograr la claridad necesaria que exige el TLC, en particular el que no haya más causales de nulidad que causales de rechazo.

A los efectos de la implementación del tratado pudiera ser conveniente una nueva redacción del Art. 45 de la decisión y quizá una buena oportunidad para incluir en el Art. 75 el fraude, falsa representación y la conducta no equitativa como nuevos motivos de nulidad, motivos estos previstos expresamente en el TLC.

2.5. Ampliación del plazo de la patente

Se prevé la compensación por un retraso irrazonable en la expedición de una patente, tema que se encuentra regulado en el artículo 16.9.6. (b). La compensación es obligatoria para cualquier tipo de patente menos para farmacéuticos por lo que tiene un carácter facultativo. La implementación de

este compromiso requiere necesariamente la modificación de la normativa existente.

Existe igualmente en el Tratado referencia a la restauración del plazo por demoras de la Autoridad Sanitaria en los trámites administrativos relativos a las autorizaciones para la comercialización de productos sometidos a control sanitario. En este sentido, la interpretación del literal (c) de la mencionada norma, en la cual se prevé este tipo de extensiones en el plazo, comporta para muchos expertos una simple facultad (al igual que en la compensación del plazo por demora respecto a productos farmacéuticos) y para otros por el contrario estaríamos frente una obligación.

A los efectos de los comentarios anteriores se ha tomado en consideración la última versión de los TLC, que incorporan modificaciones el fruto de las negociaciones entre demócratas y republicanos en el marco del Congreso de los Estados Unidos⁸⁹ y cuyos beneficiarios indirectos han sido los países con los que existían TLC en vía de negociación o de implementación (caso de Perú y de Colombia).

2.6. La divulgación de la regla técnica en la solicitud de patente

El tema de la divulgación se encuentra regulado de manera detallada en el Art. 28 de la Decisión 486, cuya precisión muestra el interés que el legislador andino le ha dado al tema como elemento de una política para balancear los intereses particulares del titular (derecho de exclusiva), con los colectivos de la sociedad (acceso a la tecnología protegida).

A título ilustrativo, el Artículo 83 del Convenio sobre la Patente Europea en lo que se refiere a la divulgación dice lo siguiente: “La solicitud de patente europea deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que la invención pueda ser realizada por un experto en la materia”⁹⁰. En este sentido, la Jurisprudencia del Órgano de Apelaciones de la EPO ha señalado que la protección conferida por una patente debería corresponder con la contribución técnica de la divulgación al estado de la técnica⁹¹. Vale la pena resaltar que la regla No. 27 del Reglamento del CPE, relativa al contenido de la descripción, ha sido seguida de cerca por el legislador andino en la redacción del Art. 28 de la Decisión 486.

⁸⁹ Acuerdo entre los partidos demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, de fecha mayo 1º de 2007, relativo a siete temas que hacen parte de los TLC, uno de ellos el de propiedad intelectual relacionado con el acceso a medicamentos.

⁹⁰ De conformidad con la Parte C II, 4.1 de las Directrices de Examen de la EPO, el propósito de las disposiciones del Artículo 83 (el requisito de divulgación suficiente para habilitar a un experto en la materia) es: i) asegurar que la solicitud contiene suficiente información técnica como para que un experto en la materia pueda realizar la invención reivindicada; y ii) posibilitar al lector la comprensión de la contribución que la invención reivindicada representa para el estado de la técnica.

⁹¹ Ver fallos T 409/91 y T 435/91.

En el Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), Artículo 112, los párrafos primero y segundo dispone que: “El fascículo contendrá una descripción escrita de la invención, y de la manera y el procedimiento para realizarla y utilizarla, con términos completos, claros, concisos y exactos que habiliten a cualquier experto en la materia de que se trate, o con la que más se relacione, a realizarla y utilizarla, y expondrá la mejor manera prevista por el inventor para realizar su invención...”. El requisito de la primera parte se denomina de descripción escrita⁹² y el de la segunda parte se denomina requisito de divulgación suficiente⁹³.

El texto propuesto en el TLC combina los dos elementos del Art. 112 del título 35 (descripción escrita y divulgación suficiente). En lo que hace referencia a la política pública contenida en la norma propuesta, es claro que se logra satisfacer por medio de la aplicación de la normativa andina vigente, sin requerir modificación alguna. Sin embargo, habría una duda frente al requisito de la descripción escrita, en atención a la exigencia expresa sobre la fecha en que este debe cumplirse “a partir de la fecha de presentación”, el cual si bien es un elemento importante de la práctica americana no aparece en el texto del Art. 28 de la Decisión.

En atención a lo antes expuesto y al tener presente el Art. 28 de la Decisión Andina, podría ser suficiente a los efectos de la implementación del compromiso del TLC, una interpretación amplia de la norma, en la que se considere que el momento en que se debe demostrar por parte del solicitante que se encontraba en poder de la invención es “la fecha de presentación” de

⁹² Para cumplir con el requisito de descripción escrita, un fascículo de patente deberá describir la invención reivindicada con suficiente detalle como para que un experto en la materia pueda razonablemente concluir que el inventor estaba en posesión de la invención reivindicada (véase *Vas Cath, Inc. contra Mahurkar*, 935 F.2d, fojas 1563, 19 USPQ 2d, fojas 11. Una manera objetiva para determinar si se satisface el requisito de descripción escrita es preguntarse si: “¿puede un experto en la materia reconocer claramente, gracias a la descripción, que la invención reivindicada corresponde al inventor?”. Un solicitante debe transmitir con claridad razonable a las personas del oficio que estaba en posesión de la invención, en la fecha de presentación, y que la invención es lo que ahora se reivindica. La pregunta fundamental es si la reivindicación define una invención que se transmite claramente a las personas del oficio en el momento en que se presentó a la solicitud. (Véase el Manual de Procedimiento de Examen de Patentes (M.P.E.P.), Capítulo 2163.02). Las directrices disponen que un solicitante demuestra la posesión de la invención reivindicada si la describe con todas sus limitaciones y utilizando medios descriptivos como palabras, estructuras, figuras, diagramas y fórmulas que expongan completamente la invención reivindicada.

⁹³ El requisito de divulgación suficiente (Capítulo 2162 del Manual de Procedimiento de Examen de Patentes de la USPTO) garantiza que el público reciba algo a cambio de los derechos exclusivos que se confieren al inventor con la patente. La concesión de una patente ayuda a fomentar y perfeccionar el desarrollo y la divulgación de nuevas ideas y el avance de los conocimientos científicos. Tras la concesión de una patente, la información que ella contiene se incorpora a la información que el público puede utilizar para llevar adelante la investigación y el desarrollo, únicamente con sujeción al derecho del titular de la patente a excluir a otros durante la duración de la patente.

la solicitud. Esta interpretación es a todas luces armónica con la normativa andina, como se desprende del hecho de que las modificaciones a las solicitudes serán permitidas solamente en la medida en que no implique una ampliación de la protección frente a la divulgación realizada en la solicitud inicial, como se encuentra previsto en el Art. 34 de la Decisión.

2.7. La descripción del invento

En el marco normativo andino (Des. 486 Art. 30), se establece que las reivindicaciones deben “estar enteramente sustentadas por la descripción”, de forma que no le es válido al solicitante intentar proteger (reivindicar) más allá de aquello que divulgó.

En otras legislaciones, se regula igualmente esta íntima relación entre lo reivindicado y lo divulgado, como es el caso del Convenio de la Patente Europea (Artículo 84 del CPE) el cual establece que: “las reivindicaciones deberán encontrar fundamento en la descripción”. De conformidad con la Parte C III, 6.1 de las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP), ese requisito significa que en la descripción deberá figurar un fundamento para la materia de cada reivindicación y que el alcance de las reivindicaciones no deberá ser más amplio que lo que justifican la extensión de la descripción y los dibujos, así como la contribución al estado de la técnica⁹⁴. Se considera que una declaración de reivindicación correcta no será ni tan amplia como para exceder el alcance de la invención, ni tan limitada como para privar al solicitante de una justa recompensa por divulgar su invención. Por lo tanto, debería permitirse al solicitante abarcar todas las modificaciones evidentes, los equivalentes y los usos de lo que ha descrito (Directrices de Examen, C III, 6.2)⁹⁵.

⁹⁴ Por norma general, debería considerarse que la reivindicación encuentra fundamento en la descripción, a menos que existan motivos fundados para creer que un experto en la materia no podría, a partir de la información facilitada en la solicitud presentada, aplicar lo divulgado en la descripción a todo el campo reivindicado, al utilizar métodos rutinarios de experimentación o análisis (Directrices de Examen, C III, 6.3). Por lo tanto, una reivindicación expresada en forma genérica, por ejemplo, relativa a todo un conjunto de materiales o máquinas, podría aceptarse a pesar de su alcance amplio, si encuentra suficiente fundamento en la descripción y no hay razón para suponer que la invención no pueda realizarse en todo el campo reivindicado.

⁹⁵ Resulta ilustrativo mirar algunas decisiones del Órgano de Apelaciones: en la decisión T 133/85 (Boletín oficial de 1988, 441), la Junta opinó que una reivindicación que no incluyera un elemento descrito al interpretar (interpretando correctamente la descripción) como un elemento fundamental de la invención y que no guardara coherencia con la descripción, no encontraba fundamento en la descripción a los efectos del Artículo 84 (véase también la decisión T 409/91, Boletín Oficial de 1994, 653). En el dictamen T 659/93, la Junta confirmó que el requisito de que las reivindicaciones debían encontrar fundamento en la descripción significaba que debían no sólo contener todos los elementos presentados en la descripción como fundamentales, sino también reflejar la contribución efectiva del solicitante, al habilitar a un experto en la materia para aplicar lo divulgado a todo el campo pertinente.

En el caso americano, hay una clara relación entre el tema de la descripción escrita, que antes miramos con detalle, y el tema de la adecuada fundamentación de las reivindicaciones en la descripción. Se pueden distinguir dos momentos diferentes, frente a una reivindicación que ha sido incluida en la solicitud inicial⁹⁶, así como respecto de modificaciones posteriores en las que se discute si hay “materia nueva”⁹⁷.

Vemos cómo el proceso de negociación bilateral de TLC, positivo desde el punto de vista comercial, pues el acceso al mercado de los Estados Unidos es un elemento importante de la estrategia comercial de países como Perú y Colombia, tiene sus consecuencias en el proceso de armonización normativa en distintos temas, uno de ellos el de propiedad industrial. En atención a lo anterior, países que no consideran como su prioridad comercial la firma de estos acuerdos bilaterales, como Bolivia y en alguna medida Ecuador, no han firmado a la fecha los mismos y en algunos casos no hay negociaciones en curso, sin embargo, algunos de estos países han mostrado su interés en mantener el sistema de integración andino. La cuestión a plantearse es la siguiente, habría que modificar la norma subregional como consecuencia de los acuerdos bilaterales firmados por uno o varios, pero no todos los países miembros del sistema andino? la respuesta pareciera ser que no, ya que de hacerse esto, los países que no han negociado se verían obligados en el marco regional y multilateral (vía principio de la nación más favorecida) a conceder unos niveles de protección mayor a pesar de que ellos no los han negociado. Además, de aceptarse la modificación andina a los nuevos niveles de protección previstos en el TLC, qué podrían ellos negociar en eventuales futuros procesos?

Estas consideraciones anteriores motivaron dos fenómenos, de una parte fue mencionada en su momento como una de las razones de la salida de Venezuela del sistema andino y, de otra parte, una modificación andina, por la vía de una reducción de la armonización subregional y la entrega de competencias a cada país para implementar los compromisos derivados del tratado en su derecho interno.

⁹⁶ Por ejemplo, cuando un aspecto de la invención reivindicada no se ha descrito con suficiente detalle como para permitir que un experto en la materia reconozca que el solicitante estaba en posesión de la invención reivindicada (véase, *Eli Lilly* 119 F.3d 1559, 43 USPQ2d 1398).

⁹⁷ En el M.P.E.P. de la USPTO en el Capítulo 2163.06, se dice que si se añade nueva materia a las reivindicaciones, el examinador debería rechazarlas en virtud del Título 35 del U.S.C., Artículo 112, primer párrafo – requisito de descripción escrita. Si las reivindicaciones no se han modificado en sí mismas, sino que se ha modificado el fascículo para añadir nueva materia, deberían rechazarse las reivindicaciones en virtud del Título 35 del U.S.C., Artículo 112, primer párrafo, si la adición de nueva materia concierne a alguna de las limitaciones de la reivindicación.

3. El retiro de Venezuela de la CAN

Venezuela fue desde el punto de vista comercial un importante motor del proceso de integración andino, como lo muestra el hecho de que las exportaciones de los países andinos hacia el país mostraron desde el inicio del proceso de integración un ritmo creciente⁹⁸ al convertirse por lo menos durante un cierto momento, en el tercer destino de las exportaciones del grupo andino, precedido solamente por Estados Unidos y la Unión Europea.

Entre los países andinos, el principal exportador de bienes a Venezuela fue Colombia. La SG de la CAN ha indicado que se ha presentado una reducción importante en los montos de este intercambio tras el retiro de Venezuela de la CAN. Las exportaciones ubicar después de Venezuela productos procedentes de Venezuela resultaron igualmente importantes a los efectos del intercambio regional⁹⁹.

Sin embargo, Venezuela notificó el 22 de abril de 2006 su denuncia del Acuerdo Sub-regional de integración andina¹⁰⁰, lo que produjo efectos no solamente al interior de país, por ejemplo, relativos a la incertidumbre sobre la normativa aplicable en asuntos de propiedad intelectual (ver adelante punto 3.2), sino también en la estructura de la CAN, por ejemplo, por medio de la Decisión 633 del Consejo de Ministros del 12 de junio del 2006, se modificó el Artículo 6 del Tratado de creación de Tribunal Andino de Justicia, ya que preveía que el Tribunal estaría integrado por cinco magistrados, uno por cada país miembro.

3.1. La denuncia del Tratado

El Art. 135 del Acuerdo de Cartagena prevé la situación en que se encuentra un país miembro a partir del momento de la denuncia del acuerdo de integración, en particular a la manera en que se deben atender los compromisos previos y las eventuales obligaciones futuras. En efecto, la norma prevé que a partir del momento de la denuncia cesarán para el país los derechos y obligaciones derivados de su condición de país miembro y prevé una única

⁹⁸ De acuerdo con estimaciones de la SG de la CAN dichas exportaciones alcanzaron los US 3, 512 millones en el año 2006 (documento SG/di 813).

⁹⁹ Para el año 2006 por un valor de 2,431 millones de dólares.

¹⁰⁰ Entre los motivos señalados en la comunicación, merece resaltar el desacuerdo con la firma de Tratados de Libre Comercio, los que considera producen una modificación de facto en la naturaleza y principios del sistema de integración. Los que considera además, propugnan por una injusta distribución de riquezas y poseen la misma concepción neoliberal del ALCA.

excepción “las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Sub-región, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia”. En este sentido, se suscribió un memorando de entendimiento entre los plenipotenciarios de los cinco países, en el que se acordó “dar plena aplicación a las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el programa de liberación de la subregión, a partir del 22 de abril de 2006”, por lo que comenzó a partir de esta fecha a correr el plazo de cinco años previsto en el Art. 135.

En este sentido, el TAJ en el marco de la acción de incumplimiento iniciada por la SG-CAN contra Venezuela (2-AI-2006), decidió rechazar la mencionada acción porque consideró que este país, a partir de la denuncia del Tratado de Cartagena, pasa a ser un “país tercero” sobre el que el mencionado Tribunal deja de tener competencia, el fallo dice lo siguiente:

Que desde el momento en que la República Bolivariana de Venezuela denunció el Tratado, se convirtió en un Tercer País y cesó la condición de País justiciable por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la normativa que regula la actividad de este Órgano Jurisdiccional, éste no tiene competencia para resolver conflictos que se susciten entre los Países Miembros y un tercero. En efecto, el artículo 5 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone que “*el Tribunal ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina dentro del marco de competencias establecido en el ordenamiento jurídico comunitario*”.

Que el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su artículo 107 determina el objeto y finalidad de la Acción de Incumplimiento: “*La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina*”, de manera que el objetivo de la acción de incumplimiento es, en efecto, que el País Miembro cumpla las obligaciones y compromisos contraídos en su condición tal.

Que la República Bolivariana de Venezuela desde el 22 de abril de 2006 ya no tiene la calidad de País Miembro y, en consecuencia, no estaría obligada al acatamiento de las sentencias que este Órgano Jurisdiccional Andino resolviera. (Artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal).

Sin embargo la suerte de otros temas, como los relativos a la existencia de derechos, ventajas y privilegios en propiedad intelectual no ha sido objeto de regulación particular, lo que ha generado distintas posiciones y una gran preocupación por parte de los titulares de derechos, que consideran que podría haber falta de certeza jurídica.

3.2. La determinación de la norma aplicable

La Oficina de Propiedad Industrial de Venezuela es de la opinión que en atención al retiro de Venezuela del sistema sub-regional, la norma aplicable es la ley interna venezolana, en particular la ley de propiedad industrial de 1955¹⁰¹. Otra es la opinión de algunos juristas, para quienes haberse integrado la norma comunitaria en el derecho interno venezolano, ésta seguirá siendo aplicable a pesar del retiro de Venezuela del sistema de integración regional, y la única posibilidad de que se elimine su eficacia, es mediante “los mecanismos y reformas existentes para la derogatoria de la leyes nacionales”¹⁰². Para otros, por ejemplo la Cámara Venezolana del Medicamento (CAVEME), se debe aplicar de manera directa tanto el Acuerdo ADPIC como el Convenio de la Unión de París porque, si bien se trata de normas de un mismo nivel, es claro que se trata de normas en conflicto, que los tratados son posteriores en el tiempo¹⁰³.

Respecto a la aplicación de los mencionados tratados internacionales, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, mediante Dictamen emitido el 5 de noviembre de 2008, poco después de reconocer la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, expresó lo siguiente:

Cabe destacar que, en cuanto a la aplicabilidad de los ADPIC y del Convenio de París de 1883, tales normativas no podrían ser aplicadas directamente en los aspectos sustantivos de marcas y patentes de invención, puesto que no existe una ley que haya refundido el texto de dichas normas no existe disposición legal que reenvíe a su aplicación para la regulación de aspectos sustantivos de las marcas y las patentes(...) no es posible la aplicación directa de las disposiciones de estos tratados en aspectos sustantivos y adjetivos de las marcas y la invenciones.

¹⁰¹ Ver aviso del 17 de septiembre del 2008 en el diario Últimas Noticias en el que el SAPI indica a los usuarios que como consecuencia de la denuncia por parte de Venezuela del Acuerdo de Cartagena “se restituirá la aplicación en su totalidad de la ley de propiedad industrial vigente en nuestro país”.

¹⁰² RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard: La Actual Situación de la Propiedad Industrial. Lito-formas, Caracas, Venezuela, 2008.

¹⁰³ Acción interpuesta por CAVEME ante el Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 3 de marzo de 2009 sobre la “resolución de un conflicto de normas”.

Sin embargo, esta posición no solamente ha sido controvertida por CAVEME, como se señaló anteriormente, sino también por la doctrina¹⁰⁴. Algunos tratadistas han afirmado que los tratados, pactos y convenciones, en este caso los relacionados con propiedad intelectual, son de aplicación inmediata y directa.

En línea con lo anterior, el SAPI mediante resoluciones No. 238 y 239 del 10 de Noviembre de 2016, ha ratificado la aplicación directa de los tratados internacionales relativos a la PI en Venezuela, al referirse a dos declaratorias de dos denominaciones de origen, cuando estableció lo siguiente:

Los Tratados Internacionales suscritos por la Nación como son: EL Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967-CUP); y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), firmado el 15 de abril de 1994 como Anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio; así como el Tratado de Integración Regional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y su Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de origen, ello revestido con el carácter de legalidad constitucional conforme al contenido del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya normativa demanda que las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente, y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, todo ello en concordancia con el artículo 98 ejusdem¹⁰⁵.

De cualquier forma, si atendemos a los principios generales de derecho comunitario, tanto aquellos reconocidos en el marco de la Unión Europea (UE) como de la CAN¹⁰⁶, el derecho comunitario derivado –que es el caso de las decisiones de propiedad industrial– se aplica de manera directa

¹⁰⁴ Ver ANTEQUERA, Ricardo Enrique. “La Inconstitucionalidad de la Exclusión de Patentabilidad de Productos Farmacéuticos en Venezuela a la Luz de los Tratados Internacionales suscritos por la Republica”. –La Propiedad Intelectual como Herramienta de Competitividad–. XL Jornadas J.M Domínguez Escovar. Homenaje a la memoria de Ricardo Antequera Parilli. Barquisimeto, Venezuela. Marzo 12-14 de 2015, pp. 137-154.

¹⁰⁵ Ver Resoluciones No. 238 y 239 del 10 de noviembre de 2016. Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio. Servicio Autónomo der la Propiedad Intelectual.

¹⁰⁶ Ver MATÍAS ALEMÁN, Marco. Op. Cit., p. 33 y ss.

y preferente. Sin embargo, como ha sido dicho en muchas oportunidades, la norma derivada no deroga el derecho interno¹⁰⁷, lo desplaza mientras resulte aplicable. Por lo anterior, si cualquiera de los países miembro de la CAN denunciara el Acuerdo de Cartagena, la norma interna recuperaría su plena vigencia, a pesar de lo negativo que pueda resultar la aplicación de una norma que podría ser obsoleta debido al paso del tiempo; verbigracia, en el caso de Venezuela se trata de una ley de propiedad industrial del año 1955, que a pesar de sus bondades, fue redactada sin tener presente los desarrollos recientes y los compromisos del sistema multilateral. En igual situación se encontrarían otros, por ejemplo, Colombia al verse se vería obligado a aplicar el Código de Comercio de 1971.

Los países descubren una ventaja más del sistema sub-regional, como es el hecho de contar con grupos de expertos que discuten y analizan opciones normativas y de política con la perspectiva regional. Estas normas son adoptadas por órganos subregionales por medio de procedimientos que pudieran resultar más expeditos que los llevados a cabo en el nivel nacional. Otra discusión es la que versa sobre la conveniencia o no de delegar esas competencias legislativas a los órganos sub-regionales¹⁰⁸. El caso de Venezuela ha puesto igualmente en evidencia que la aplicabilidad de la normativa comunitaria se condiciona a la permanencia del país en la CAN¹⁰⁹.

4. La modificación al régimen regional de propiedad industrial

La Secretaría General de la CAN participó durante el proceso de negociación del TLC y apoyó en varias de las reuniones de coordinación que tuvieron lugar, particularmente aquellas en las que las negociaciones se dieron

¹⁰⁷ Ver fallo emitido en el marco del Proceso 2-IP-99 “el derecho de la integración no deroga las leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan solo hace que sean inaplicables las que resulten contrarias.

¹⁰⁸ No será el caso de Venezuela ya que cuenta en su Constitución Nacional con una norma por medio de la cual se acepta de manera expresa y clara, de una parte, la posibilidad de ceder competencias normativas a órganos supranacionales y de otra la aceptación de la aplicación directa y preferente de estas sobre el derecho interno (Art. 153 de la CN).

¹⁰⁹ En este sentido, la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) presentó al Tribunal Supremo de Venezuela, Sala constitucional, la interpretación del Art. 153 de la Constitución de Venezuela. Uno de los temas planteados es la calidad en la que las normas del derecho derivado pasaron a ser parte del interno y si ellas subsisten una vez se produce la denuncia de Venezuela al Acuerdo de Cartagena. Esta solicitud fue admitida por decisión del Tribunal Supremo de fecha 20 de octubre de 2006, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 4 de julio de 2012, por medio de la cual procede a la interpretación del Art. 153 de la Constitución, básicamente reconoce la aplicación directa y preferencia del derecho derivado, fruto de la labor legislativa de los órganos de un sistema de integración –como el andino–, por lo que las considera “parte integral del ordenamiento legal”, pero luego agregó “mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen”, es decir, que en el caso objeto de estudio, en atención a la denuncia de Venezuela, las normas del derecho derivado dejan de tener efecto “bajo las condiciones que el propio convenio establezca”.

en bloque. Posteriormente y en desarrollo de un compromiso de información adoptado por los países por medio de la Decisión 598, los países notificaron a la SG los textos negociados. Tomando como base estos textos, la SG procedió a la elaboración de un documento sobre el impacto de los TLCs de Perú y Colombia en la normativa andina¹¹⁰.

La SG de la CAN considera a los TLC como tratados plurilaterales ya que crean obligaciones entre los estados firmantes y entre estos y los otros países miembros de la CAN. En atención a los compromisos adquiridos en la Decisión 598, en particular el de preservar el ordenamiento andino, la SG resaltó en su documento que varias disposiciones del Tratado se encuentran dirigidas a cumplir con este objetivo¹¹¹ y al mismo tiempo realizó un análisis del impacto de los compromisos en la normativa regional.

En lo que a propiedad industrial hace referencia, el mencionado documento de la SG-CAN distingue distintos tipos de compromisos:

Los que reconocen derechos para los países andinos, entre los que enumera tres temas:

1. La “carta adjunta sobre salud pública” que reconoce la posibilidad de utilizar las importaciones paralelas y el otorgamiento de licencias obligatorias en relación con los datos de prueba.
2. Los criterios del Acuerdo respecto a biodiversidad y conocimientos tradicionales.
3. La inclusión de la denominada “excepción Bolar”, que permite a los productores de medicamentos realizar actos preparatorios para la futura entrada al mercado de un medicamento genérico, antes del vencimiento de una patente.

¹¹⁰ SG/dt 337/Rev 1 de 22 de abril de 2006.

¹¹¹ “El Tratado prevé las siguientes disposiciones para la preservación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en las relaciones entre los países miembros, como lo requiere la Decisión 598 de 2004 /: i) En el Preámbulo se establece que los Estados Unidos reconocen que Colombia y Perú son Miembros de la Comunidad Andina y que la Decisión 598 requiere que en las negociaciones de acuerdos comerciales, los países andinos deben preservar las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en las relaciones entre ellos, bajo el Acuerdo de Cartagena; ii) En las disposiciones iniciales, se determina que las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas, conforme a la OMC y otros acuerdos de los que sean parte; iii) En el Capítulo de solución de controversias se establece su inaplicación en caso de controversias entre las partes andinas y se reconoce explícitamente el alcance del ordenamiento jurídico andino. Esta fórmula es concordante con lo previsto en el Artículo 42 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad”.

Los compromisos que difieren de la normativa andina, en cuyo grupo enumera:

1. Registro de licencias de marcas en la Decisión 486: La normativa andina exige el registro de estas licencias (Art. 162). El Tratado no exige este requisito administrativo.
2. Criterios para la protección de las indicaciones geográficas (IG): La protección de IG en el Tratado se asimila a marcas colectivas o de certificación, lo que es diferente al concepto especial de protección contenido en la normativa andina (Decisión 486, Título XII, artículos 201 al 220). Se sugiere la discusión de este tema en el marco del Comité Andino de la Propiedad Intelectual.
3. Protección de datos de prueba mediante plazos de exclusividad: La reciente sentencia del Tribunal de Justicia sobre esta materia ha interpretado que el artículo 266 de la Decisión 486 no permite la protección de datos de prueba mediante plazos de exclusividad. El tema está a consideración de la Comisión.
4. Plazo de vigencia de las patentes por demoras injustificadas: La compensación por demoras injustificadas podría exceder el plazo de vigencia de una patente, que la Decisión 486 establece en 20 años.

Los compromisos cuya ejecución *deberá ajustarse al ordenamiento andino*, en el que señala los siguientes temas:

1. El Tratado establece la obligación de adherir al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV. Este Convenio regula las condiciones para la concesión del derecho de obtentor, entre ellas, que “el obtentor haya satisfecho las formalidades previstas por la legislación de la Parte Contratante ante cuya autoridad se haya presentado la solicitud”. Al respecto, teniendo en cuenta que la Decisión 391 “Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos” exige que para conceder el derecho de obtentor de una variedad vegetal basada en un recurso genético, es obligatorio divulgar el origen de dicho recurso, se entiende que los países andinos firmantes del Tratado, en cumplimiento de las formalidades previstas por legislación comunitaria, les corresponde exigirla divulgación del origen del

recurso genético, al momento de la solicitud del registro de la respectiva variedad vegetal.

2. El compromiso de los países firmantes del Tratado de hacer los “mejores esfuerzos” para el patentamiento de plantas, debe entenderse que está restringido en su alcance por la normativa andina vigente (Decisión 486, artículo 20, literal “c”), que establece que no serán patentables las plantas.

Se propone a instancia del Gobierno de Perú (documento SG/ dt 411), que fue discutido en la reunión del grupo de expertos *Ad hoc* que se llevó a cabo en el mes de marzo de 2008, la modificación de la normativa andina a efectos de atender los compromisos adquiridos en el marco del TLC. De esta negociación resultó la adopción de la Decisión 689 del 13 de agosto de 2008, tendiente a la *adecuación* de la Decisión 486¹¹², por medio de la cual se facultó a los países miembros a *desarrollar y profundizar* por medio de sus normativas internas algunos aspectos definidos en una lista exhaustiva de temas (previstos en los literales a) a j). No solamente se limitó la facultad de adecuación normativa a lo exclusivamente previsto en lista exhaustiva de temas, sino que se limitó en el tiempo el uso de esta facultad, es decir, los países que querían hacer uso de ella, deberían comunicar a la SG de la CAN su intención, pero en todo caso a más tardar el día 20 de agosto de 2006, tiempo realmente corto si tenemos presente que la decisión en la que tal facultad fue aprobada es de fecha 13 de agosto de ese mismo año. Algunos de los temas objeto de esa modificación merecen ser comentados a los efectos de nuestro trabajo.

4.1. Facultades relativas a marcas

Hay tres temas en materia de marcas que han sido objeto de concesión de facultades de adecuación, primero en el Art. 138 se estableció la posibilidad de los “registros multi-clase”; segundo, en el Art. 140, se autorizó a incluir un plazo que permitió el restablecimiento de una solicitud de marca a la que le faltan requisitos “esenciales” de forma, es decir de aquellos que de estar ausentes en una solicitud hacen que esta se le considera como no presentada, y tercero, en el Art. 162 se autoriza a considerar como opcional el requisito del registro de los contratos de licencia tema sobre el que ya tuvimos la oportunidad de pronunciarnos, por lo que limitaremos los comentarios a los otros dos temas.

¹¹² En el considerando quinto se dice “Que, con el fin de garantizar la aplicación del régimen común sobre propiedad industrial y preservar el ordenamiento jurídico entre las relaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina, es necesario que la Comisión permita realizar adecuaciones a la Decisión 486, de manera tal que los Países Miembros puedan desarrollar y profundizar determinados derechos de propiedad industrial a través de su legislación interna”.

El Art. 138 de la Decisión 486 indica que la solicitud de registro de una marca “deberá comprender una sola clase de productos o servicios”, para algunos, esta redacción muestra la intención del legislador andino de adoptar un sistema de solicitud y registro mono-clase, como ha sido la costumbre mayoritaria en las oficinas de la región. Sin embargo, otras interpretaciones son igualmente aceptables, por ejemplo, que la norma intenta es que en la solicitud se identifiquen y agrupen adecuadamente los productos y servicios por clases, particularmente mediante la clasificación de Niza, como se prevé expresamente en el Art. 151 de la decisión. La facultad prevista en el literal b) de la Decisión 689, deja abierta la posibilidad a que las oficinas acepten las solicitudes multi-clase y a que concedan los respectivos registros. La importancia de la norma y sobre todo la necesidad de la aclaración se derivan de la obligación de los países firmantes de estos TLCs de adherir en un cierto plazo al Protocolo de Madrid¹¹³ y al Tratado del Derecho de Marcas (TLT-94)¹¹⁴.

En lo relativo al plazo para subsanar requisitos de forma esenciales, es decir aquellos previstos en el Art. 140 - hacemos referencia a aquellos que de no ser cumplidos se considera a la solicitud como no presentada-, la Decisión 689 faculta a los países para incluir un plazo de reparación. La razón de ser de la modificación corresponde al interés de alinear la normativa andina con el Tratado del Derecho de Marcas (TLT-94). De una parte, mientras la norma andina (Art. 140) sanciona el incumplimiento de uno de los requisitos “para asignar fecha de radicación” con la no admisión a trámite y por lo tanto no le concede fecha de radicación, hasta cuando esta se presente nuevamente, de la otra el TLT en el Art. 5 (1) (a), señala los requisitos de forma necesarios para considerar una solicitud como presentada (muy parecidos a los señalados en la norma andina) y en la Regla 5 del Reglamento del TLT, que se ocupa de lo relativo a la fecha de presentación. En esta norma, se señala que la oficina deberá invitar al solicitante a corregir en caso de ausencia de uno de esos requisitos, en un plazo de un mes (por lo menos) o de no menos de dos, al

¹¹³ En el Reglamento Común, Regla 9 4) xiii) se prevé que se debe indicar en la solicitud, los nombres de los productos o servicios, agrupados según la clase y cada grupo deberá estar precedido del número de la clase y presentado en el orden de las mismas en el Arreglo de Niza, con lo que es evidente que un registro internacional podrá cubrir productos o servicios agrupados en distintas clases.

¹¹⁴ En el Art. 6, se prevé que cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases dicha solicitud dará por resultado un registro único y en el Art.9 en materia de clasificación de productos y servicios, como tanto unos como otros se agrupan por clases, pudiéndose indicar en una misma solicitud productos y/o servicios correspondientes a distintas clases.

depender del lugar de residencia del solicitante¹¹⁵. Es decir, ante la ausencia de uno de estos requisitos formales pero esenciales y ante la invitación de la Oficina, estos podrían aportarse posteriormente, pero en todo caso, la fecha de la radicación no será la fecha inicial, sino aquella en que los requisitos indicados en el artículo Art. 5 (1) (a) han sido recibidos por la oficina.

El impacto desde el punto de vista de procedimiento es evidente –ya que bajo el TLT la Oficina debe requerir al solicitante para que aporte los requisitos faltantes–, pero desde el punto de vista práctico no es tanto, ya que la fecha de radicación en cualquiera de los dos casos, será aquella en que la solicitud cumpla con todos los requisitos –bajo la norma andina esto se da por la vía de una nueva presentación y bajo el TLT en la fecha de la respuesta a la invitación–.

4.2. Facultades relativas a patentes de invención

En materia de patentes hay facultades respecto de cuatro temas que le fueron entregadas a los países a efecto de su posterior desarrollo, dos de ellas relativas a aspectos formales y dos a temas substantivos. Entre los primeras, se encuentra el tema de poder introducir especificaciones adicionales en la solicitud de una patente en materia de divulgación y, la segunda, a la aclaración de que corregir una omisión en lo relativo a la materia reivindicada, siempre que se encuentre en la solicitud prioritaria, no constituye una ampliación de las reivindicaciones. En lo que concierne a los temas substantivos, se establece de una parte la autorización para que los países regulen el tema de la ampliación del plazo de vigencia de la patente y, en segundo lugar, la autorización para introducir una excepción al derecho de patente conocida como excepción Bolar¹¹⁶.

En materia de extensión de la vigencia de la patente, de una parte se exceptúa el sector farmacéutico, a pesar de haber sido el que promovió el inicio de las discusiones sobre este tema –por razones evidentes si tenemos presente que en las oficinas de patentes las solicitudes relativas a productos farmacéuticos son una de esas categorías cuyo trámite toma más tiempo–. La decisión regula a nivel andino, lo que considera un “retraso irrazonable”, que es aquel superior a 5 años desde la fecha de la presentación de la solicitud o de 3 años desde el pedido de estudio de la patentabilidad, el que fuera posterior. Pero deja a la reglamentación interna de los países la figura de la compensación, entre otros asuntos, cómo se tramita o cómo se calcula el tiempo a compensar.

¹¹⁵ Un mes por lo menos cuando la dirección de residencia sea en el mismo país de la solicitud o de dos cuando resida en el extranjero.

¹¹⁶ La excepción regulatoria también se conoce como la “excepción de Bolar” después de un conocido caso de los Estados Unidos: *Roche Products vs Bolar Pharmaceutical*.

En lo relativo a la excepción al derecho de patente, consistente en la posibilidad de que un tercero fabrique un producto patentado o cubierto por una patente a los efectos de obtener las autorizaciones sanitarias del caso, la norma autoriza a los países a adoptar lo que se conoce como excepción reglamentaria, pero deja a estos –los países– la reglamentación de la figura en diversos temas como a qué tipo de productos se aplica o cuáles son las excepciones a esta limitación de la figura¹¹⁷, estos y otros temas deberán ser objeto de reglamentación precisa.

COMENTARIOS FINALES

Luego de esta revisión de la doctrina y jurisprudencia andina en materia de propiedad industrial, es claro el papel positivo que ha tenido en la profundización de la integración.

En igual sentido, la contribución de los principales tratados multilaterales se ha llevado a cabo por la vía de su implementación directa en el marco normativo regional. Es decir, la decisión 486 de la CAN incorpora las principales disposiciones normativas de los mencionados tratados. Sin embargo, su aplicación directa ha resultado ser un asunto importante en el caso que la norma andina resultara inaplicable, por ejemplo, en el caso del retiro de un país del sistema de integración regional.

En lo relativo a los acuerdos bilaterales, la decisión de los países miembro de la CAN de avanzar en la negociación de acuerdos preferenciales de comercio, como es el caso de los TLCs, es calificada por diseñadores de política en materia de comercio como una necesidad de los países en su estrategia comercial. Sin embargo, ha creado una dificultad a nivel regional. La dificultad consiste en mantener una coherencia jurídica entre la norma regional –de aplicación preferente frente a la norma interna, pero igualmente frente a los tratados multilaterales y bilaterales– y las normas nacionales que implementen esos acuerdos preferenciales de comercio. La solución adoptada por los órganos regionales –dar facultades a los países para regular esos asuntos–, es sin duda una alternativa sensata, pero que tiene un costo en términos de la armonización regional.

¹¹⁷ A título de ejemplo, en el caso Canadá c CE el panel aclaró que la excepción no cubría actos relativos a la producción, aunque la venta del mismo se difiriera a la venta futura del producto una vez vencida la patente. EC c. Canadá WT/DS114/R, 17 de marzo de 2000.

Finalmente, hecho el análisis del impacto particular de los tratados bilaterales en la norma andina, la revisión de estos asuntos en materia de marcas y patentes, muestra la necesidad de revisar la norma en varios puntos en muchos otros asuntos, no hay necesidad de modificación alguna, puesto que la norma regional contiene niveles de protección superiores a los mínimos previstos en los acuerdos multilaterales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Actualite Multilaterale, In Revue Thématique, Ed. Janvier 2005, Ministere d'Economie, France.
- ANTEQUERA, Ricardo Enrique. "La Inconstitucionalidad de la Exclusión de Patentabilidad de Productos Farmacéuticos en Venezuela a la Luz de los Tratados Internacionales suscritos por la Republica". - La Propiedad Intelectual como Herramienta de Competitividad.- XL Jornadas J.M Domínguez Escovar. Homenaje a la memoria de Ricardo Antequera Parilli. Barquisimeto, Venezuela. Marzo 12-14 de 2015, pp. 137-154.
- ASTUDILLO, Francisco. "La Protección Legal de la Invenciones. Especial referencia a la Biotecnología", 2004, pp. 101 y 103.
- Banco Asiático de Desarrollo, The Routes for Asia Trade (2006).
- Banco Asiático de Desarrollo, The Routes for Asia Trade, 2006.
- CAICEDO PERDOMO, José Joaquín. "La Incorporación de las Decisiones 24 y 37 al Derecho Colombiano" Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, junio de 1973, No. 11.
- Eli Lilly 119 F.3d 1559, 43 USPQ2d 1398.
- Global Trade: Outlook for Agreements Near a Momento of Truth, Financial Times, 24 de enero de 2006.
- Informe de la Junta Consultiva. "El futuro de la OMC: Una respuesta a los desafíos institucionales del nuevo milenio". OMC, 2004.
- JONQUIÈRES, Guy de. "Global Trade: Outlook for Agreements Near a Momento of Truth, Financial Times, 24 de enero de 2006.
- Manual de Procedimiento de Examen de Patentes de la USPTO. Capítulo 2163.06.
- MATÍAS ALEMÁN, Marco. Ed. Top Management Int., Bogotá 1994.
- Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio. Servicio Autónomo der la -Propiedad Intelectual. Resoluciones No. 238 y 239 del 10 de Noviembre de 2016.
- OMC. "La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia".
- OMC. Informe de la junta consultiva: "El futuro de la OMC: Una respuesta a los desafíos institucionales del nuevo milenio" (OMC 2004), párrafo 85.
- OMC. Informe sobre el comercio mundial de 2011, en "La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia".

- PACHÓN, Manuel. *Propiedad Industrial y Derecho Comunitario Andino*, Ed. Legales, Bogotá, 1990.
- PAUWELYN, Joost. "Legal Avenues to Multilateralizing Regionalism: Beyond Article XXIV", HEI, 10-12 de septiembre de 2007, Ginebra.
- Regents of Univ. of Cal. v. Eli Lilly & Co., 119 F. 3d 1159, 1197 U.S. App. LEXIS 18221, 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1398 (Fed. Cir. July 22, 1997).
- RONDÓN DE SANSÓ, Hilegard: *La Actual Situación de la Propiedad Industrial*. Lito-formas, Caracas, Venezuela, 2008.
- SACHICA, Luis Carlos. *Derecho Comunitario Andino*, 2e, Bogotá, Temis 1989.
- SCHWAB, Susan. Rayasam, Renuca, *Free Trade Evangelist*, US News World Report, 21 de agosto de 2006, en 22 (QA: Susan Schwabs).
- Stiglitz Joseph, "the development round of trade negotiations in the aftermath of Cancun", reporte preparado para la Secretaría de la Commonwealth.
- TANGARIFE, Manuel. *Derecho de la Integración en la Comunidad Andina*, Ed. -Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Bogotá, 2002.
- Vas Cath, Inc. contra Mahurkar, 935 F.2d, fojas 1563, 19 USPQ 2d, fojas 11.
- VIDAL PERDOMO, Jaime. "Aspectos jurídicos de la Aprobación del Acuerdo de Cartagena". *Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá*, junio de 1973, No. 11.
- ZISSIMOS, Ben. *Why are Trade Agreements Regional?*, Vanderbilt University, diciembre de 2006.