



**ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**REPORTE II SEMINARIO INTERNACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**Junio 10 de 2014
Salón Buenos Aires- Club el Nogal**

Siendo las 8:30 de la mañana, el Dr. Juan Carlos Cuesta, presidente de la ACPI, da inicio a la II versión del Seminario Internacional de Propiedad Intelectual, que tras el éxito de 2012 contó con el aumento considerable de asistentes y temas relevantes en la actualidad.

Acto seguido el Dr. Hernando Jose Díaz realiza la apertura del evento, donde:

> Tras un barrido histórico, resalta la importancia del sistema de propiedad intelectual por considerarlo un sistema endógeno, en la medida en que permite el desarrollo y promoción de conocimiento, creaciones, invenciones y demás, siendo aliado de los pequeños productores y los nuevos empresarios. Hace mención de la carencia de protección legal de un sin número de nuevos conocimientos, razón por la cual asiste importancia a la labor pedagógica que debe realizarse sobre las empresas de las ventajas y beneficios de este sistema de protección.

> Recalca, las ventajas económicas de un sistema de propiedad intelectual, como un incremento de competitividad, de valor comercial de una empresa, de transferencia de tecnología, información y de desarrollo. Ejemplo de ello, el aumento de modelos de utilidad en Colombia.

> Por otro lado, hace énfasis en la negociación del TLC con EEUU, donde resalta como tema principal del Tratado, el acceso a medicamentos y agroquímicos, y el avance en la negociación al destacar los intereses de ambos países, determinando los grados de libertad y conveniencia para cada interesado.

> La adopción de nuevos tratados permitió la actualización del Estado en materia de PI, frente a marcas no hay cambios sustanciales, frente a indicaciones geográficas el TLC permite la protección de estas mas no la exige, se da prioridad a marcas ya solicitadas, frente a derechos de autor se establecen sanciones a infractores por la vía penal.

> Respecto de patentes, existía preocupación en cuanto al aumento de los criterios de patentabilidad, donde, se permitió que si Colombia así lo quiere, en un futuro, adopte el criterio de utilidad de manera tal que no se vieron alterados los criterios adoptados por nuestro país.

> En cuanto a segundos usos, a pesar de ser un tema de gran insistencia en la negociación, fue un tema que por generar cambios en la normatividad andina, no se modificó.

> Sobre el patentamiento de plantas, se hace necesaria una actitud pedagógica para no generar inconvenientes frente a los fines del acuerdo, de modo que se mantiene la protección mediante el sistema de protección sui generis del certificado de obtentor, también se trataron las compensaciones por retraso en la patente lo cual no es un tema de procuración por la eficiencia de la SIC en sus trámites.

> Respecto a datos de prueba, Colombia ya tenía reglamentado el tema, se establece protección temporal por 5 años y se fijan ciertas condiciones para su aplicación. Se mantiene el *status quo* del Decreto 2785.

> Dos anexos importantes es el entendimiento sobre la importancia respecto de la salud pública, y sobre biodiversidad y conocimientos tradicionales.

> Concluye que si bien el capítulo de propiedad intelectual generó gran debate, fue exitoso al final, sobre todo al mantener el *status quo* en materia de patentes. El gran reto ahora es el aumento de PI en las universidades y demás instituciones del país.

A las 9: 25 interviene la Dra. María Jose Lamus respecto al *nuevo sistema de marcas en Colombia a partir de 2010* en donde se destacan los siguientes aspectos:

> En Colombia, en los 4 últimos años el sistema de PI ha evolucionado tras la implementación de tratados internacionales como el TLT y el Tratado de Madrid, permitiendo que la SIC asuma nuevos retos, no solo en la implementación sino en el ajuste de tecnología para que los usuarios tengan acceso a trámites adecuados.

> Con la Decisión 689, se establece la posibilidad del registro multiclase, permitiendo la negociación parcial de la solicitud de registro, generando continuidad en el trámite de las demás clases.

> Con el Decreto 4886 de 2011 se reestructura la organización interna de la SIC y particularmente, frente a signos distintivos, se crea la audiencia de facilitación y se elimina el recurso de reposición respecto de los autos expedidos por el área de signos distintivos.

> El Decreto ley 019 de 2012 permite que se reglamente el sistema de registro multiclase, la división de solicitudes de registro y la no obligatoriedad de la inscripción del contrato de licencia de uso.

> Con la entrada en vigencia del TLT, la SIC reglamenta la forma en que el usuario puede hacer uso del servicio de manera eficaz sin ser tan engorrosa.

>El protocolo de Madrid permitió adoptar el sistema de clasificación internacional de marcas.

>En cuanto a modificaciones del sistema: reducción de requisitos innecesarios se cambio la forma del trámite de presentación de documentos; los poderes no requieren presentación personal ni autenticación, la renuncia o desistimiento si mantiene el requisito de presentación personal.

>Se destaca el aumento de solicitudes de registro multiclase tras la confianza que genera el sistema de la SIC.

> Dentro de las expectativas se espera, aumentar la evacuación de solicitudes de una manera más eficaz y, mantenerse en el estándar de tiempo que oscila dentro de los 6 meses. Así mismo, continuar en el proyecto de Manual de marcas, cuya parte formal fue analizada en colaboración de la ACPI.

> La multiafectación y reducción de tasas permitió el aumento de solicitudes tanto de renovación como de cambio de nombre.

> A través de la gaceta electrónica, se dio paso a un acceso más rápido y eficiente, evitando bloqueos en el sistema y permitiendo búsquedas especializadas por temas y solicitante.

>Se cuestiono sobre la política de notificaciones de la SIC, en donde el Dr. Londoño respondió que la sic no busco nunca q el solicitante sea notificado a través de su apoderado, el nuevos sistema invita a olvidarse del Sistema de notificación del CCA , este sistema nació en resta de quienes tuvieran un termino muy corto para responder a las decisiones e la sic, así el nuevo sistema no es una notificación personal, no es tampoco un sistema escalonado, es un sistema de fijación en lista de la sic que sale todos los martes que ha su vez replicado en la Pág. Web de la entidad y que además usa la direccion de correo electrónico q se da para enviar un link a esa decisión con el fin de que tenga que ser notificado conozca la decisión y solo al cabo de un mes de fijada en lista se entienda notificado para que así empiecen a correr los términos.

En el sistema esta programado para traer por campos el nombre del solicitante y opositor, apoderado y el correo que utiliza para notificación. A raíz de inconsistencias que ha tenido el sistema se esta revisando y se admite que haya indebida notificación según sea el caso.

Tras un coffe break de 15 minutos, siendo las 11: 00 am se dio inicio al panel sobre *Denominaciones de origen* en cabeza del Dr. Jacques Paloc de Francia, la Dra. Miriam García Ferrer de España y, la Dra Marianella Arias de Costa Rica quien nos acompañó vía Skype:

>El Dr. Jacques Paloc, expuso como opera la INAO en Francia respecto a las denominaciones de origen, lo que empezó en vinos, se expandió tanto que hoy día incluye carnes, lácteos entro otros. Se destacaron las ventajas en el mercado de esta protección y el procedimiento francés.

>La dra. Miriam García delegada de la UE en Colombia contextualiza la normatividad usada en la UE, como el Reglamento UE 1151/2012 para productos agrícolas, Reglamento UE 1308/2013 para vinos, Reglamento UE 110/2008 para bebidas espirituosas entre otros.

>La UE permite registrar como ETG los nombres que describan un producto o alimento específico (1992):

- ❖ Resultado de un método de producción, transformación o composición tradicional o artesanal
- ❖ Producido con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente

>Entre los beneficios para los productores destaca:

- ✓ Nombre reservado a ciertos productos
- ✓ Protección administrativa y uniforme por poderes públicos (ex officio en UE): como derechos de propiedad intelectual
- ✓ Nombre no está reservado a 1 solo propietario (marcas) ◊ puede ser utilizado por todos los productores que respeten las condiciones

> ¿Cómo se pueden proteger IGs en Colombia y en la UE?

- Si se cumplen requisitos establecidos ◊ solicitud ante autoridades públicas
 - ❖ Colombia: Superintendencia Industria y Comercio
 - ❖ Unión Europea: Comisión Europea, Dirección General de Agricultura- Página Web Europa.

> La Dra. Arias, expone el manejo de las Denominaciones de origen en Costa Rica, destacando la participación de su país en el Tratado de Lisboa

Como antecedentes menciona la firma de Costa Rica del Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea AACUE.

Capítulo de Propiedad Intelectual contempla solicitud de Unión Europea de registrar IG.

En La Gaceta del 7 de mayo de 2013 salieron publicadas las siguientes IG de quesos.

Solicitante: Unión Europea

- ▶ Manchego
- ▶ Emmental de savoie
- ▶ Provolone valpadana
- ▶ Fontina
- ▶ Gorgonzola
- ▶ Parmigiano reggiano

De donde se desprendieron las siguientes oposiciones

- ▶ Cámara Nacional de Productores de Leche comunica interés del sector lácteo de oponerse a estos registros de IG.
- ▶ Se define la legitimación para actuar – Productores nacionales.
- ▶ Coadyuvante: U. S. Dairy Council.
- ▶ Proceso en vía administrativa ante el Registro de Propiedad Intelectual.
- ▶ MANCHEGO: Los Alpes y Monteverde.
- ▶ EMMENTAL: Italconam y Monteverde.
- ▶ PROVOLONE: Los Alpes.
- ▶ FONTINA: Italconam.
- ▶ GORGONZOLA: Italconam.
- ▶ PARMIGIANO REGGIANO: Italconam, Dialpro y Monteverde.

Las oposiciones se basaron en : El uso del *término* de buena fe, *Término* de uso común y generalizado en el mundo, *Término* de uso común y generalizado en Costa Rica, uso efectivo del *término* por parte de los productores nacionales, uso anterior del *término* asociado a una marca.

A lo cual la UE rechazan todos los argumentos, insiste en que las IG están ya debidamente inscritas en su país de origen, no acepta la posibilidad de coexistencia, no se logra determinar el uso de buena fe, ni el uso anterior del término en Costa Rica por parte de los productores nacionales. No da valor y reconocimiento al material probatorio aportado y que pretendía evidenciar la generalidad de dicho *término*.

Rechaza el argumento de que el término es genérico y de uso común, señalando o que están inscritos en su país de origen o que ya están inscritos en Costa Rica mediante el Arreglo de Lisboa desde el 30 de octubre de 1997.

Ante lo cual se planteo una apelación, allegando el caso norteamericano.

Es la primera vez que se presenta un tema así, por lo cual se esta a la espera de respuesta de la autoridad competente. El proceso podría seguir en vía judicial de manera contenciosa por generar daños a productores nacionales, durando de 3 a 5 años.

A las 12:30 pm se desarrolla el tema sobre *La legislación Colombiana al marco normativo de EEUU y la Unión Europea:*

Inicia el Dr. Londoño, haciendo mención de la supranacionalidad del régimen colombiano, define que se entiende por denominaciones de origen, definición similar a la de la ADPIC, expone los dos regimenes que se manejan en Colombia; la declaración de protección y el reconocimiento de protección de una denominación de origen donde, si bien se llega a la misma protección, se llega por distintas vías o a causa de diferentes razones.

Acto seguido, el Dr. Luis Carlos Madrid, realiza su intervención y expone lo que considera como puntos clave en la negociación del TLC con Estados Unidos, la propiedad intelectual como activo de inversión extranjera, avance para mitiga

la piratería, la consulta y negociación actual de UPOV 91, frente a la patente de plantas, considera que a diferencia de lo que normalmente se cree, no es tan perjudicial como parece, pues son los métodos tradicionales los que realmente impactan negativamente el medio ambiente, la complejidad de estar en “posesión” de la invención en donde no hay claridad, pues las cortes cada semana cambian de posición. Lo mismo sucede en cuanto a los daros de prueba y quien es el “titular” o quien tiene el dominio de los mismos, entre otros temas.

Tras un almuerzo ofrecido a los asistentes en el restaurante El Nogal, siendo las 3:00 pm arranca el panel sobre el *Control de legalidad de los actos que resuelven solicitudes de derechos de propiedad industrial* contando con el Dr. Ricardo Metke como moderador y como panelistas al Dr. Jose Luis Diez Canseco (Magistrado Tribunal Andino de Justicia) y Juan Camilo Morales (Magistrado auxiliar, sección 1ª CE)

Entre los temas principales abordados se encuentran:

- Las principales características de la acción de nulidad absoluta y relativa, permitiendo esta última, que el acto administrativo sea saneable por el transcurso del tiempo.
- Estos, son actos de carácter dual, que influyen en los intereses de los consumidores, el mercado y la competencia.
- La posibilidad de reparar daños a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
- La interpretación prejudicial como tema fundamental del proceso.
- En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho s debe agotar la vía gubernativa? Para el CE Colombiano no, porque el acto es dual, busca proteger el interés colectivo, de lo contrario, si se da un trato diferencial se violaría el principio de igualdad.
- Debe hacerse conciliación extrajudicial? Según el CE no.
- Es importante promover la interpretación prejudicial en cabeza de quienes tienen facultades jurisdiccionales, con el fin de reducir costos de transacción.
- Deben generarse aspectos que determinen cuando usar o no la interpretación prejudicial para evitar procesos de larga duración.
- La interpretación prejudicial se limita en tanto en cuanto esta se circunscribe a los hechos y argumentos planteados en la demanda y su contestación, de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de defensa. Ver sentencia 2006-53 CE.
- Las medidas cautelares son la esencia del procedimiento, si se supedita a la interpretación prejudicial, el proceso se ve truncado,
- La oportunidad para solicitar medidas cautelares, ya no es cuando se presente flagrancia.

A las 4:00 pm inicia la conferencia de *patentes* a cargo del Dr. Jose Luis Salazar

Entre los puntos mas importantes de su intervención se destacan:

- La aplicación del método problema-solución a la hora de determinar el nivel inventivo como requisito de patentabilidad.
- Unificación de criterios para interpretar la Decisión 486.
- Principales aspectos del dictamen No 4-2013 realizado por la Secretaria General de la Comunidad Andina, tras el reclamo realizado por el GRUPO FARMACEUTICO COLOMBIANO LTDA, GRUFACOL LTDA, por el supuesto incumplimiento de los artículos 14,16,18,19,20 literal d) de la Decisión 486 debido a la expedición y aplicación por parte de la Republica de Colombia del “Instructivo Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad”
- El Instructivo según la SGCA en su gran mayoría es acorde a la normatividad andina, no tuvo nunca como fin, la crearon de un nuevo requisito de utilidad como así lo considera la Secretaria. En Colombia se mantiene el requisito de aplicación industrial.

Tras un coffe break, a las 5:00 pm, el Dr. Felipe García expone las *Novedades en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial* destacándose:

- Función administrativa de la SIC respecto de vigilancia y control sobre 1- protección al consumidor 2-protección de la libre competencia, practicas restrictivas de la competencia y abuso de posición dominante, 3- prote4ccion de datos personales 4- control y verificación de los reglamentos técnicos que hoy día es una delegatura independiente.
- Función administrativa de registro de la SIC, donde es la autoridad competente para el registro de propiedad industrial
- Función jurisdiccional, la SIC conoce de los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. A la luz del articulo 116 CP/1991.
- Con la ley de descongestión judicial, en 1998, el legislador dio a la SIC la posibilidad de actuar frente a aquellos pleitos relacionados con los derechos de los consumidores, competencia desleal.
- En 2012 con la expedición del Código General del Proceso, se realiza una actualización de las normas de procedimiento y además, se regula la forma de operar de aquellas autoridades con funciones jurisdiccionales con las mismas condiciones de un proceso judicial, evitando inseguridad jurídica en los procedimientos. (artículo 24 CGP).
- En cuanto a PI, el sistema debe tener una legislación moderna que proteja los derechos de los titulares, lo cual sucede en Colombia con la normatividad andina y su participación en tratados internacionales.

- El aumento del reconocimiento de las medidas cautelares, como núcleo del proceso. (artículo 590 CGP)
- Debate sobre la forma de probar la titularidad y existencia de un derecho, merito probatorio de certificados que incluso allegan a la SIC desactualizados. A la hora de solicitar el decreto de medidas cautelares.
- Dificultades en patentes de invención, al carecer en algunos casos de reivindicación.
- Valor probatorio de las páginas web, donde jurídicamente aquella impresión de la Pág. web es un mensaje de datos a la luz de la ley 527? O es una copia? ó es la copia de la Pág. web? En la práctica es tomada como alguna de las pruebas que la sic se rige para acceder a la medida cautelar.
- juramento estimatorio como prueba del monto del perjuicio, más no de la existencia del mismo.

A las 06:00 pm interviene el Dr, Giancarlo Marcenaro respecto de la *Actualidad en observancia sobre derechos de autor y derechos conexos*:

- La importancia de atribuir a la DNDA facultades jurisdiccionales.
- Con la entrada de la ley de garantías, se espera la creación de un departamento de inspección, vigilancia y control de sociedades colectivas y la creación del sub- departamento de asuntos jurisdiccionales.
- Importancia paulatina del centro de conciliación, ha tenido bastante éxito y ya empieza a ser constante entre los usuarios.
- Firma reciente del convenio con la OMPI para apoyo y asistencia del centro de conciliación, en contraprestación de promueve el centro de conciliación de la OMPI.

Finalmente, el Seminario cierra en cabeza del Dr. Juan Carlos Cuesta, presidente de la ACPI, donde además de agradecer la participación de los conferencistas y asistentes, se invita a la participación de nuevos eventos como el curso de patentes, que contara con 4 sesiones aproximadamente cada una de 2 horas, la actitud activa de la ACPI frente a temas como el manejo de contenidos televisivos, la actualidad en materia de patentes, y la creación de comités de ACPI con el fin de extenderse y descentralizarse en la ciudad de Medellín.

Realizado por: Paola Rios Granados
Coordinadora ACPI