

**FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS  
EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

MARGARITA BRAVO BUSTAMANTE

JUAN FELIPE RIVAS BOCK

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

TRABAJO DE GRADO

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE

2014

**FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS  
EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

MARGARITA BRAVO BUSTAMANTE

JUAN FELIPE RIVAS BOCK

Director:

Giancarlo Marcenaro

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

TRABAJO DE GRADO

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE

2014

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

**TABLA DE CONTENIDO**

	<b>Pág.</b>
RESUMEN EJECUTIVO	6
I. INTRODUCCIÓN Y NOCIONES BÁSICAS	7
1. Propiedad Intelectual	8
1.1 Propiedad Industrial	11
1.2 Derechos de Autor	12
1.3 Variedades Vegetales	14
II. NORMATIVIDAD	16
1. Propiedad Industrial	16
1.1 Decisión 486 de 2000	16
1.2 Ley 1648 de 2013	18
2. Derechos de Autor	19
2.1 Decisión 351 de 1993	19
2.2 Ley 23 de 1982	23
1.3. Ley 44 de 1993	25
2. Variedades Vegetales	30
3.1. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales	30
3.2. Decisión 345 de 1993	30
3.3 Decreto 533 de 1994	31
III. DERECHOS	35
1. Propiedad Industrial	35

	5
1.1. Nuevas Creaciones	35
1.2. Signos Distintivos	42
2. Derechos de Autor	49
2.1. Derechos Morales	51
2.2. Derechos Patrimoniales	52
3. Variedades Vegetales	58
IV. OBSERVANCIA	61
1. Medidas en Frontera	63
2. Acciones	66
2.1. Propiedad Industrial	66
2.2. Derechos de Autor	69
2.3. Variedades Vegetales	71
V. FACULTADES JURISDICCIONALES	72
1. Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)	72
2. Entidades	77
2.1. DIAN	77
2.2. Superintendencia de Industria y Comercio	78
2.3. Dirección Nacional de Derecho de Autor	82
2.4. Instituto Colombiano Agropecuario	88
VI. CONCLUSIONES	89
BIBLIOGRAFÍA	96

## RESUMEN EJECUTIVO

El Código General del Proceso al haber otorgado facultades jurisdiccionales a los entes administrativos ha despertado varias posiciones que se contraponen. Pues son entes adscritos a la rama ejecutiva lo que llevaría a pensar que se está violando el principio de la división de poderes, pero por el otro lado, están los que sostienen que al otorgarle facultades jurisdiccionales a las entidades administrativas se aseguran fallos con conocimientos específicos y técnicos en un menor tiempo, lo que permite proteger de manera efectiva el cumplimiento de derechos y deberes que la propiedad intelectual confiere.

**Palabras Clave:** Facultades Jurisdiccionales, Autoridades Administrativas, Propiedad Intelectual.

## I. INTRODUCCIÓN Y NOCIONES BÁSICAS

Desde la entrada en vigencia del Código General del Proceso (CGP), Ley 1564 de 2012, con el fin de descongestionar el sistema judicial y que personas especializadas en el tema de la propiedad intelectual se encarguen de conocer y provean un criterio técnico, se le otorgó facultades jurisdiccionales a las entidades administrativas que se relacionan en este ámbito. Desde la entrada en vigencia del CGP, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para asuntos en Propiedad Industrial, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) en Derechos de Autor, y el Instituto Agrario Agropecuario (ICA) para Variedades Vegetales, tienen una competencia a prevención frente a la jurisdicción ordinaria civil, vía por la que siempre se había venido llevando procesos de esta índole, sin que se le conceda plena exclusividad a las entidades administrativas para llevar procesos en propiedad intelectual.

La necesidad de otorgarle facultades jurisdiccionales a las entidades administrativas en asuntos que requieren de específicos conocimientos, tecnicismos y especialidad como lo es la Propiedad Intelectual, permite proteger de manera efectiva el cumplimiento de derechos y deberes que la propiedad intelectual confiere.

Así mismo, es importante analizar el resultado de otorgarle dichas facultades a ciertas Autoridades Administrativas desde varios puntos de vista: en primer lugar, en lo relacionado con la capacidad real de los entes administrativos de ejercer dichas facultades, en segundo lugar, identificar la existencia o no de un conflicto al momento de fallar en determinado caso por el hecho que los entes administrativos en la organización del Estado colombiano están sujetos a un control político por parte de entidades de la Rama Ejecutiva,

y en tercer lugar, indagar sobre la posible influencia que pueda reflejarse en las decisiones asumidas por las entidades administrativas si se tiene en cuenta que éstas a la vez cumplen funciones de inspección, vigilancia y control.

Por lo anterior, se hizo esta labor investigativa en un tema relativamente novedoso en el país y que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, tuvo ciertos cambios importantes para la Propiedad Intelectual en Colombia. Por lo tanto, es relevante hacer un estudio de los conceptos básicos en el campo, pasando por el régimen jurídico, y los derechos que se les otorgan a las personas por el desarrollo de su intelecto. También se hará referencia a la observancia de estos derechos, tema con poco desarrollo doctrinario y normativo en Colombia. Lo anterior con el fin de contextualizar la Propiedad Intelectual en Colombia, y entender la razón del legislador de haberle otorgado facultades jurisdiccionales a las entidades administrativas.

## **1. Propiedad Intelectual**

Con la apertura económica que hubo en la década de los 90 en Colombia, se le empezó a dar un trato más importante a la Propiedad Intelectual: tan solo el haber elevado a rango constitucional la propiedad sobre las creaciones intelectuales muestra el gran interés del constituyente en darle una gran valor, y posterior desarrollo jurídico- normativo en Colombia a este tema.

**“ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”**

El constituyente primario con la amplitud de este artículo dejó abierta la posibilidad para el desarrollo normativo sobre la protección de los derechos que otorga la propiedad intelectual y a su vez, los deberes de conducta que deberán seguir los titulares del respectivo derecho.

En otro artículo de la Constitución política de Colombia, se le otorga la facultad y la labor al Congreso de la Republica para expedir leyes que regulen el tema, dándole así legalmente el desarrollo normativo que se dejó expuesto en el artículo 61.

*“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:*

*24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.”*

Pero aparte de haberle dado un lugar preponderante en el régimen jurídico colombiano, en el primer artículo anteriormente citado, se incluye el factor de temporalidad, lo que implica una diferencia de por sí con el régimen de la propiedad común, puesto que en ésta no existe un límite temporal al uso, goce, y disposición.

Este factor de tiempo varía dependiendo de qué especie de la propiedad intelectual se esté afrontando; En los derechos de autor la “...protección comienza a partir del momento de creación y registro de las obras, ante el organismo competente, no tiene un carácter atributivo del derecho, sino meramente declarativo” (Rengifo Garcia, 1997), en la propiedad industrial la protección comienza a partir de la “...concesión del privilegio por la administración” (Rengifo Garcia, 1997) y en la protección de obtentor de variedades vegetales el término de protección comienza a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que otorga el certificado de obtentor.

Es pertinente tener claro que el derecho de autor nace cuando ya se ha materializado una creación intelectual; En la propiedad industrial ésta germina cuando ya se hayan cumplidos requisitos de tipo legal y una autoridad competente lo haya declarado, lo anterior, por su importancia económica o comercial; (Corredor Beltran, 2006) y finalmente, el derecho de las variedades vegetales se detenta cuando una persona ha desarrollado y además terminado una variedad nueva para que sea explotada. (Instituto Colombiano Agropecuario)

*“(...) la propiedad intelectual contiene unas leyes especiales para su regulación y protección. Este aspecto hace que se resalte la especialidad de la propiedad intelectual respecto a la propiedad ordinaria. Bien lo anota el inciso 2 del artículo 671 del Código Civil al argumentar que: “la propiedad intelectual se regirá por leyes especiales”. Sin embargo, no basta con la reglamentación en la legislación civil de la propiedad intelectual frente al dominio de cosas de carácter incorporal o inmaterial producto del talento o ingenio de sus autores, también existen otras disposiciones reglamentarias para una mejor protección y regulación.” (Canaval Palacios, 2008)*

La propiedad intelectual es entendida como el género de aquella propiedad que recae sobre cosas inmateriales, como son las ideas o invenciones que son objeto del intelecto humano. A pesar de considerarse que cosas incorpóreas son susceptibles de protección por parte del Estado, y en consecuencia, generan derechos y deberes para aquellos titulares del derecho.

En Colombia, la propiedad intelectual se divide en tres especies: de acuerdo al objeto de protección, los derechos que otorga, y la observancia de estos. De la misma manera, al estar

dirigidos a la preservación de las distintas creaciones requiere a su vez, de una autoridad competente especializada en cada una de ellas para el seguimiento de estas.

Además, como cualquier derecho de propiedad el titular de este, tiene la prerrogativa de reportar algún beneficio, así como ejercer los atributos propios de la propiedad, siempre que, cumpla a cabalidad con las cargas impuestas que todo derecho contiene. *“Estos derechos figuran en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística.”*

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)

Y cómo lo mencionó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI, es de vital importancia la propiedad intelectual, fundamentalmente porque se obtiene un equilibrio entre los innovadores y el interés público; o por lo menos, es lo que las instituciones por medio de su orden normativo deberían propender.

## **1.1 Propiedad Industrial**

El convenio de París para Propiedad Industrial en el artículo primero, determina el objeto de protección. A partir de la disposición en mención, los países han desarrollado leyes internas regulando el tema,

*“(…) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.*

*3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales (...)"*

Si bien, se está obteniendo la propiedad sobre una cosa, no es un derecho absoluto, sino como muchos derechos tiene sus limitaciones exclusivas, una de estas y atreviéndonos a afirmar que la más importantes es la temporalidad.

En Colombia, durante las negociaciones de los tratados de libre comercio que se han venido llevando a cabo y firmando con diferentes países, uno de los temas que se ha discutido, es la pertinencia de la ampliación del tiempo establecido en la normatividad, pues prolongar este término implica que aquel que ostenta la explotación exclusiva lo hará por más tiempo, lo cual puede generar efectos perversos en la competencia y en el mercado en general.

## **1.2 Derechos de Autor**

Los derechos de autor, por su parte, sí bien también protegen creaciones del intelecto humano, su objeto de protección son - distintas al de la propiedad industrial- las obras artísticas, científicas y literarias. (Rengifo Garcia, 1997)

Con el fin de reconocer al autor por su creación producto del intelecto, se le otorgan ciertas facultades patrimoniales y morales que podrán ser explotadas por este, con ciertas limitaciones importantes, estas últimas para salvaguardar el equilibrio entre el creador y la sociedad, al primero las prerrogativas económicas y de reconocimiento, y a la segunda poder *“disfrutar de la cultura, del arte y de competir el avance científico y sus beneficios”* (Rengifo Garcia, 1997)

Lo anterior, se encuentra perfectamente justificado, desde 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 27,

1. *“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.*
2. *Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”* ( Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948)

El primer numeral indistintamente se refiere a la sociedad y al interés público, que deberá guardar equilibrio con el derecho de los autores que se refleja en el segundo numeral del artículo mencionado.

Así mismo, en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15 se reafirma lo anterior, dando cuenta que en todo ordenamiento normativo, que se refiera al derecho de autor, tiene como fin preservar los intereses de la comunidad y los del autor o creador de la producción, con el ánimo que ambos puedan reportar un beneficio.

Por esto es pertinente concebir, en las mismas palabras del Profesor Rengifo, que *“toda regulación normativa del derecho de autor, tanto nacional como internacional, busca lograr un punto de equilibrio entre los intereses privados y públicos basado en la equidad, la competencia leal y el acceso justo al disfrute de las creaciones del intelecto humano”*

### 1.3 Variedades Vegetales

Por su lado, en las variedades vegetales se protege la obtención una nueva variedad vegetal. Uno de los fines de protección de este derecho, entre otros, pero el más importante, es estimular el mejoramiento y obtención de nuevas plantas, pues es de suma importancia que el área vegetal se vea optimizada para aprovechar los beneficios que se puedan obtener de las nuevas especies vegetales.

Es pertinente precisar el término de variedad vegetal, en este sentido el profesor Castro García en su libro señala que será:

*“Todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión, o utilización no se encuentren prohibido por razones de salud humana, animal o vegetal”* (Castro Garcia, 2009)

Por otro lado, se entiende que será variedad vegetal, toda presentación de semilla, nueva variedad de planta, técnica de selección, o nuevo medio de multiplicación o reproducción.

A diferencia de los derechos de autor, los derechos en las variedades vegetales se obtienen una vez se tenga por parte de la autoridad competente, Instituto Colombiano Agropecuario- en adelante **ICA**., un “certificado de obtentor”. Los requisitos para obtener dicho certificado son: que la variedad sea

1. Nueva: No le precedan actos de comercialización o explotación por terceros antes de la solicitud.
2. Homogénea: “uniforme en sus caracteres esenciales”.
3. Distinguible: tenga elementos que le den características particulares y la diferencien de otras variedades notoriamente conocidas.

4. Estable: tras las generaciones y al final de cada ciclo particular de reproducción, multiplicación o propagación las características esenciales no se alteren.
5. Designación: darle un nombre que podrá estar acompañado de marca, pero con signos diferentes. Si la solicitud es presentada en dos países se le deberá dar la misma denominación. (Castro Garcia, 2009).

Por último, es importante tener claro que la variedad vegetal se encuentra totalmente diferenciada de la patente de invención, básicamente porque la primera implica un factor variable como lo es la Naturaleza, que en consideración del profesor Castro García es un elemento *“esencial y además introduce un factor aleatorio que, en ocasiones, es incompatible con la patente de invención; y el más importante es porque el objeto a proteger es distinto.”*

## II. NORMATIVIDAD

### 1. Propiedad Industrial

#### 1.1 Decisión 486 de 2000

La Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones establece el marco legal común para la protección de la propiedad industrial de los países que la integran, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Anterior a la Decisión 486 la regulación existente en materia de propiedad industrial se encontraba contenida en la Decisión 344 de la Comisión.

En desarrollo del principio internacional del trato de la Nación más Favorecida, se establece en la Decisión 486 que,

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

En el primer capítulo (“Del Trato Nacional”) de la Decisión 486, las disposiciones atinentes al trato (ventaja, favor, privilegio o inmunidad) que un País Miembro de la Comunidad

otorgue a cualquiera de los nacionales de otro País Miembro en relación con la protección de la propiedad industrial, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Claro está, “...sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).” (Decisión 486 Comisión de la Comunidad Andina, 2000)

En dicha Decisión se regularon las acciones correspondientes por actos de competencia desleal y se crea el marco para la efectiva protección de la propiedad industrial. En relación con la protección de la propiedad industrial, se estructuró en un mismo proceso judicial la posibilidad de interponer de manera concurrente acciones por infracción a patentes, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, marcas y nombres comerciales en todos los países miembros, teniendo siempre en cuenta que se abre la posibilidad sin dejar a un lado su naturaleza independiente.

Además, en el marco del proceso judicial se configura la posibilidad de solicitar medidas cautelares acompañadas de sanciones comerciales para los infractores tales como el retiro de los productos del mercado, destrucción de los productos, cierre temporal o permanente del establecimiento comercial del infractor e indemnización por daños y perjuicios. A su vez, es posible impedir la importación o exportación de productos infractores de marca.

También, en el evento que una persona natural o jurídica se vea afectada por el registro o solicitud de registro de marca o diseño industrial presentado por otra persona natural o jurídica en cualquiera de los países de la Comunidad Andina, la faculta para intentar la

acción reivindicatoria de sus derechos e indemnización por los posibles daños y perjuicios causados.

## **1.2 Ley 1648 de 2013**

Por medio de la ley 1648 expedida el 12 de junio de 2013, el Congreso de la República estableció las medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial en Colombia de acuerdo a los compromisos adquiridos en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.

La mencionada Ley es en parte respuesta a los acontecimientos vividos en el país a causa del incremento en las cifras de contrabando. En el 2011 la Policía Fiscal y Aduanera informó que se incautó 25% más mercancía en comparación con el año 2010. El contrabando es uno de los delitos que más afectan al país y se estima, según directivos de la DIAN, que esta práctica representa alrededor de 5000 millones de dólares al año. (Payan, 2013)

Con la expedición de la ley 1648 de 2013, se facultó a la autoridad competente encargada de resolver los procesos civiles en materia de propiedad industrial, para solicitar información y ordenar la destrucción de productos o materiales. En el artículo primero se establece que la autoridad competente está facultada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33<sup>i</sup> de la Constitución Política de Colombia, para solicitarle al investigado cualquier tipo de información que posea en relación con la infracción, así como los instrumentos de producción o canales de distribución empleados para ello. En el sentido de hacer efectiva la entrega de información por parte del implicado, la autoridad competente podrá decretar medidas cautelares.

El artículo 2° de la norma en cuestión hace alusión a la posibilidad que tiene la autoridad competente, en casos de infracciones marcarias, de ordenar la destrucción, el retiro de los canales comerciales o la donación con fines de caridad de los productos, materiales o implementos que hayan sido utilizados para cometer la infracción, sin compensación alguna.

En caso de ordenarse la destrucción de productos con marca falsa, se destruirán con cargo al infractor, a menos que la persona afectada con la infracción disponga otra forma.

El Gobierno Nacional será el encargado de regular el procedimiento relacionado con los productos infractores que sean retirados de los canales comerciales y sean donados por especiales circunstancias de caridad. Sin embargo los productos donados no pueden presentar ninguna de las características infractoras del producto removido.

Adicionalmente en el artículo 3° de la ley se establece como resultado de la infracción marcaria la posibilidad para el titular del derecho infringido, elegir entre una indemnización de acuerdo al sistema de indemnizaciones preestablecidas o atendiendo las reglas generales sobre indemnización de perjuicios.

## **2. Derechos de Autor**

### **2.1 Decisión 351 de 1993**

Tal y como ya se señaló en la Constitución Política de Colombia se consagró la protección al derecho de autor en el artículo 61. *“Su redacción sencilla no solo incluye a las diferentes disciplinas jurídicas que constituyen a la propiedad intelectual, sino que permite el*

*tratamiento flexible de los temas a través de los correspondientes desarrollos legales.”*

(Alfredo Jaramillo Vega, 2010)

Concretamente en relación con la protección al derecho de autor, en la Decisión 351 aprobada el 17 de diciembre de 1993, o el Régimen Común Andino sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, se estableció el marco para reconocer de manera eficaz y concreta, la protección a los autores y distintos titulares de derechos sobre las creaciones en el ámbito literario, artístico o científico, sin importar el género o forma de expresión y tampoco el mérito literario o artístico ni su destino. (Decisión 351 Comisión de la Comunidad Andina, 1993) La citada decisión rige de manera directa y preferente sobre las leyes internas de cada país miembro del Grupo Andino.

El autor, según la Decisión 351 es la persona física que realiza la creación intelectual. De acuerdo a la disposición en mención son titulares de los derechos, el Autor, que se presume salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparece indicado en la obra, también cualquier otra persona natural o jurídica distinta del autor podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembro y así como las personas naturales o jurídicas que ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario. (Decisión 351 Comisión de la Comunidad Andina, 1993)

El objeto de protección en la mencionada decisión es la Obra, entendida esta como *“Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria susceptible de ser*

*divulgada o reproducible de cualquier forma.*” (Decisión 351 Comisión de la Comunidad Andina, 1993)

En la Decisión 351 se confieren dos clases de derechos a los autores, tanto morales como patrimoniales, en este sentido el autor tiene el derecho de conservar la obra inédita o divulgarla, reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento y oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor, y además tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar y prohibir la reproducción, comercialización, traducción, arreglo u otra transformación de su producción.

La protección de los derechos reconocidos con la Decisión 351 tiene una duración que no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. En el caso que el titular de los derechos sea una persona jurídica, el plazo de protección no será menor a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra. *“El plazo de protección se contará partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra, según proceda.”* (Decisión 351 Comisión de la Comunidad Andina, 1993)

A su vez, los Países Miembros podrán establecer, de acuerdo con el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas<sup>ii</sup> que el plazo de protección, para determinadas obras, se cuente a partir de la fecha de su realización, divulgación o publicación.

También señala la Decisión, que las oficinas Nacionales de Derechos de autor son competentes, entre otras cosas, para:

- a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos;*
- b) Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las sociedades o entidades de gestión colectiva;*
- c) Intervenir por vía de conciliación o arbitraje, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros;*
- d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la presente Decisión o en las legislaciones internas de los Países Miembros;*
- e) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en Derecho de Autor y Derechos Conexos;*
- f) Ejercer, de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del Derecho de Autor o los Derechos Conexos, en los términos establecidos por cada legislación interna;(...)* (Decisión 351 Comisión de la Comunidad Andina, 1993)

En aras de proteger efectivamente los derechos de autor, las Autoridades Nacionales están facultadas para decretar medidas cautelares en los procesos que se surtan ante estas, tales como:

- a) El cese inmediato de la actividad ilícita;*
- b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;*
- c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados*

*para la comisión del ilícito.*

*Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal. (Decisión 351 Comisión de la Comunidad Andina, 1993)*

Igualmente, la autoridad competente podrá ordenar a cargo del infractor el pago al titular del derecho vulnerado, la indemnización de los perjuicios o la reparación del mismo. A su vez, podrá obligar al infractor asumir el pago de las costas del proceso y ordenar el retiro definitivo de los ejemplares que configuren una violación del derecho.

## **2.2 Ley 23 de 1982**

La Ley 23 del 28 de enero de 1982 decretada por el Congreso de Colombia sobre derechos de autor, consagra en su artículo 1° que *los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor.*

Esta ley contiene las disposiciones generales y especiales que regulan la protección del derecho de autor en Colombia. El ámbito de protección de la norma, recae sobre “*...las obras científicas, literarias y artísticas las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación...*” (Ley 23 de 1982)

Con la expedición de esta ley, los titulares de los derechos de autor tienen la facultad exclusiva de disponer de la obra a título gratuito u oneroso, de aprovecharla con o sin fines lucrativos y de emplear todos los medios estipulados en la ley para protegerla.<sup>iii</sup>

Los titulares de los derechos reconocidos por la Ley, son: i) el autor de la obra, ii) el artista, intérprete o ejecutante, iii) el productor, iv) el organismo de radiodifusión, v) los causahabientes, y vi) la persona natural o jurídica que en virtud de un contrato obtenga por su cuenta y riesgo, la producción de una obra científica, literaria o artística. (Ley 23 de 1982)

Así mismo, se ha generado un mecanismo que permite maximizar las ganancias para el titular de los derechos y es al que hace referencia el literal f del artículo 4° y el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. En esta medida, es evidente que un autor obtiene mayores ganancias si su obra llega a más compradores, por lo tanto se permite a los autores de las obras, venderlas a editoriales y a empresas dedicadas a la comercialización de las obras, con el objetivo de permitirles a los autores recaudar mayores ganancias por concepto de regalías. (Alfredo Jaramillo Vega, 2003)

Si bien los autores pueden disponer a título oneroso de sus obras, también lo pueden hacer a título gratuito, es lo que se conoce en Europa como *General Public License (GPL)* (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Normalmente esta licencia gratuita que otorgan los autores de las obras lo hacen en razón a que consideran de gran importancia académica o cultural su obra para la humanidad.

Por otro lado, la Ley en su Capítulo XVIII, hace alusión al procedimiento a seguir ante la jurisdicción civil frente cualquier cuestión que se suscite “...*con motivo de esta Ley, ya sea*

*por aplicación de sus disposiciones, ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos y vinculados con los derechos de autor, serán resueltos por la justicia ordinaria.”*

(Ley 23 de 1982)

Es importante señalar, -anticipándonos a lo que en líneas posteriores se precisará- que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, la Dirección Nacional de Derechos de Autor adquirió facultades para llevar a cabo procesos jurisdiccionales sobre cualquier discusión en relación con la protección de los derechos de autor consagrados en el Régimen Común Andino y en las disposiciones del orden nacional.

### **2.3. Ley 44 de 1993**

La Ley 44 de 1993, promulgada el 5 de febrero modificó y adicionó la Ley 23 de 1982 y la Ley 29 de 1944. En su artículo 1° dispone que una obra creada por un servidor público por fuera de la actividad propia de su cargo hará parte de su patrimonio y por lo mismo, ostenta la titularidad de los derechos morales y patrimoniales que confiere la protección legal.

En este sentido, el servidor público que crea una obra por fuera de sus funciones, puede negociarla con el Estado, sin importar la inhabilidad consagrada en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, sobre la imposibilidad de los servidores públicos de participar en contratos con las entidades estatales.

Lo anterior según el Consejo de Estado, cuando manifestó que el artículo 1° de la Ley 44 de 1993 constituye un estatuto especial por cuanto regula la posibilidad específica que tienen los servidores públicos autores de obras para celebrar sobre ellas contratos con entidades

públicas. Esta norma, por ser especial, se aplica preferentemente sobre la norma general de la Ley 80 de 1993. (Sentencia del 27 de enero de 1995, M.P. Nubia González Cerón, 1995)

En relación con el plazo de protección de los derechos consagrados a favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, la Ley 44 modifica el artículo 29 de la Ley 23 de 1982, al señalar que cuando el titular sea persona natural, el plazo de protección será la vida de éste y ochenta años más a partir de su muerte.

*“Cuando el titular sea persona jurídica, el término de protección será de cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación si este fuere el caso (para los artistas intérpretes o ejecutantes); contado a partir del primero de enero del año siguiente al que se realizó la fijación (para los productores de fonogramas); contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se haya realizado la emisión (para los organismos de radiodifusión). (Art 2, Ley 44 de 1993, arts. 36, 38 y 41, Decisión 351 de 1993).”* (Alfredo Jaramillo Vega, 2010)

Existe un principio general aceptado en materia de protección de los derechos de autor, el cual señala que la protección que otorga el derecho de autor ocurre por el solo hecho de la creación intelectual, de manera que no es requisito para obtener la protección legal el registro de la obra.

*“Este principio general, universalmente aceptado, no se opone sin embargo a la necesidad creciente de garantizar una adecuada protección y defensa del derecho de autor, a través de instituciones jurídicas que brinden mayor seguridad no solo al titular de derechos sino*

*al usuario de obras y bienes intelectuales. En tal dirección se encuentra la institución jurídica del registro de derecho de autor.*

*No obstante, el registro de derecho de autor en algunos eventos sí es un requisito legal para adelantar determinadas actuaciones. Tal es el caso del registro de los actos en virtud de los cuales se enajenen el derecho de autor o los derechos conexos, así como cualquier acto o contrato vinculado con estos derechos, los cuales deben inscribirse en el registro de derecho de autor, como condición de publicidad de los mismos y para que puedan oponerse ante terceros (Art. 183, Ley 23 de 1982; Art. 6, Ley 44 de 1993).” (Alfredo Jaramillo Vega, 2010)*

Los objetivos del registro son:

- a. Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que se transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley;*
- b. Dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor y derechos conexos y a los actos y documentos que a se refiere; (Ley 44 de 1993)*

En tal sentido, los datos consignados en el Registro Nacional de Derecho de Autor se presumen ciertos hasta tanto se demuestre lo contrario. Lo anterior permite al usuario tener certeza sobre la existencia y demás circunstancias que rodean la obra, así como sobre sus actos de disposición, lo que le brinda al usuario confianza al tener como ciertos todos los datos de las obras y de las disposiciones contractuales o de cualquier otro orden que figuren en el registro. (Fernando Zapata Lopez, 1993)

En el registro se inscriben las obras literarias, científicas y artísticas; los actos por los cuales se enajena el derecho de autor, y cualquier acto o contrato vinculado con los derechos de

autor o los derechos conexos; los fonogramas; los poderes generales otorgados a personas naturales o jurídicas para gestionar asuntos ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. (Ley 44 de 1993)

Así mismo, la Ley 44 de 1993 desarrolla varias disposiciones en relación con la gestión colectiva en Colombia, consagrada esta en el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia -derecho de libre asociación-.

Las sociedades de gestión colectiva en Colombia son entes de carácter privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y su objeto es la defensa de los intereses de los titulares de derechos de autor y conexos. El artículo 11 de la ley en cuestión dispone que el reconocimiento de la personería jurídica de estas entidades le corresponde otorgarlo a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, así como la autorización de funcionamiento.

Las sociedades de gestión colectiva en Colombia, no pueden funcionar con menos de cien socios que se deben dedicar a una misma actividad, a su vez, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos están siempre obligados a aceptar la administración de los derechos de sus asociados. (Ley 44 de 1993)

*“En consonancia con la facultad que tiene el estado, a través de la entidad competente, para reconocer personería jurídica y otorgar autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva, la ley le atribuye la función de inspección y vigilancia sobre tales sociedades, con el objeto de verificar la adecuación de funcionamiento de las mismas a las normas legales y estatutarias.*

*El marco normativo de esa función de inspección y vigilancia atribuida al Estado (en el caso colombiano a la Dirección Nacional de Derecho de Autor) tiene su fundamento en el artículo 43 de la Decisión 351 de 1993, y el artículo 26 de la Ley 44 de 1993.” (Alfredo Jaramillo Vega, 2010)*

Por otro lado, respecto de los delitos contra los derechos de autor, en el Código Penal en el Título VIII se contemplan en tres grupos las conductas punibles: i) violación a los derechos morales de autor, ii) defraudación a los derechos patrimoniales del autor y iii) violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones.

Por su parte, la Ley 44 de 1993 señala que las autoridades de policía harán terminar la actividad ilícita, mediante la suspensión de la actividad infractora; la incautación de los ejemplares ilícitos y demás materiales utilizados para la producción y comercialización de tales ejemplares, y el cierre inmediato del establecimiento y la suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento, en el caso de lugares abiertos al público. *“Las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices, negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautadas serán sometidos a inspección judicial con la ayuda del perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía judicial, en presencia del funcionario judicial y con citación de la defensa y la parte civil.” (Ley 44 de 1993)*

### **3. Variedades Vegetales**

#### **3.1. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales**

El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales adoptado en París el 2 de diciembre de 1961 y que entró en vigor el 10 de agosto de 1968, revisado el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, creó la UPOV; Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza y tiene como principal objetivo proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con el objetivo de beneficiar a la sociedad por el desarrollo de nuevas variedades vegetales.

Aquellos sujetos de derecho internacional que deseen adherirse al Convenio de la UPOV deben tener una legislación sobre la protección de variedades vegetales conforme al Acta de 1991 del Convenio.

#### **3.2. Decisión 345 de 1993**

La Decisión 345 regula el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. En la Comunidad Andina, los fitomejoradores, o sea, quienes han creado u obtenido una novedosa variedad vegetal mediante la implementación de conocimientos científicos, se ven protegidos legalmente al poder producir y comercializar de manera exclusiva la variedad vegetal por un período de quince a veinticinco años.

El derecho que se otorga y reconoce es garantizado por las autoridades competentes de cada país miembro de la Comunidad Andina, por medio del Certificado de Obtentor, el cual

según la Decisión 345 para obtenerlo se deben completar ciertos requisitos ya mencionados en líneas precedentes, sin embargo no sobra hacer la mención:

- Ser nuevas, es decir que la variedad no debe haber sido explotada comercialmente.
- Ser distinta, quiere decir que debe ser claramente distinguible de cualquier otra conocida en la fecha de presentación de la solicitud.
- Ser homogénea o, en otras palabras, suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales.
- Ser estable, es decir, que sus caracteres esenciales se mantengan inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.
- Presentar una denominación genérica adecuada.

Respecto del periodo de protección, establece la Decisión, que el derecho exclusivo a comercializar será de 20 a 25 años para las vides, los árboles forestales y frutales, incluidos sus porta injertos<sup>iv</sup>. Las demás especies, el fitomejorador cuenta con un período de protección de quince a veinte años, contados a partir de la fecha del certificado de obtentor.

### **3.3 Decreto 533 de 1994**

El Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales (Decisión 345) entró a regir en el sistema legal Colombiano, con la expedición del decreto 533 de 1994 que reguló dicha decisión, al crear el ICA (Instituto Colombiano

Agropecuario) como la autoridad nacional competente para la gestión y ejecución del régimen.

En el Decreto se asignan diversas funciones a la entidad mencionada, a saber:

*“a. Realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.*

*Dichas pruebas podrán realizarse por entidades públicas y/o privadas siguiendo los lineamientos del Comité Subregional para la protección de las variedades vegetales, establecido en el Artículo 37 de la Decisión 345. Estas entidades serán previamente autorizadas por el Ministerio de Agricultura.*

*b. Otorgar el certificado de obtentor.*

*c. Abrir y llevar el REGISTRO NACIONAL DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS.*

*d. Fijar y recaudar, de acuerdo con la Ley, las tarifas por los servicios que preste, sujeto al procedimiento administrativo relacionado con el otorgamiento de un certificado de obtentor, depósito de muestras vivas, pruebas de campo y laboratorio, y las demás inherentes a la protección de las variedades.*

*e. Organizar y mantener el depósito de material vivo, o en su defecto reconocer el mantenimiento y depósito de este material en otro país miembro o en uno que conceda trato recíproco y que cuente con legislación sobre protección a los*

*derechos de los obtentores de variedades vegetales de reconocimiento internacional.*

*f. Participar en los foros y eventos nacionales e internacionales, sin perjuicio de las competencias asignadas a otras entidades públicas, sin que pueda adquirir compromisos internacionales, salvo autorización expresa.*

*g. Publicar la gaceta de Variedades Vegetales Protegidas, la cual deberá informar sobre presentación de una solicitud, identificando al solicitante, la variedad que se pretende proteger, la denominación asignada, admisión o rechazo de solicitudes, otorgamiento de certificados de obtentor, declaratorias de caducidad o nulidad de un certificado de obtentor y todos los actos jurídicos que sean objeto de registro.*

*h. Comunicar el otorgamiento de un certificado de obtentor a la Junta del Acuerdo de Cartagena en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha de publicación de la resolución que otorga el certificado de obtentor en la Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas.*

*i. Cancelar el certificado de obtentor cuando se presente alguno de los eventos contemplados en el artículo 35 de la Decisión 345 de 1993.*

*j. Establecer las pruebas, exámenes de campo y de laboratorio que considere pertinentes para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 7 de la Decisión 345 de 1993.*

*k. Establecer los mecanismos de homologación de las pruebas técnicas practicadas en el extranjero, para acreditar los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.*

*l. Las demás facultades que le otorga la Decisión 345 de 1993.”*

El ICA es el encargado de emitir el concepto sobre la novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal, en caso de ser favorable y si la solicitud del obtentor cumple con todos los requisitos, otorgará el certificado de obtentor y ordenará su registro. (Decreto 533 de 1994)

El decreto también regula aspectos atinentes al registro que deberá llevar el ICA, así como los derechos de los que goza el obtentor y en general las funciones que están a cargo del Instituto para la efectiva protección y salvaguardia de las variedades vegetales.

### III. DERECHOS

#### 1. Propiedad Industrial

##### 1.1. Nuevas Creaciones

En este grupo de derechos *-Nuevas Creaciones-* que confiere la propiedad industrial, se encuentran aquellos inventos industriales que sean innovadores, que se les dé una aplicación industrial o comercial (Lizarazu Montoya, 2014), y primordialmente que no hayan existido nunca, pues como su nombre lo indica la creación debe ser nueva, requisito esencial para que pueda ser protegido por cualquiera de las formas más adelante expuestas.

##### i. Patentes

Estas se refieren a una forma de protección, regulada en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para aquellas creaciones con nivel inventivo y aplicabilidad industrial esencialmente, como lo señala el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

*“La patente de invención es un título o monopolio que le confiere el estado por medio de la autoridad competente al propietario del derecho, para explotar de manera exclusiva y excluyente una creación intelectual que sea nueva, tenga inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.”* (Lizarazu Montoya, 2014) Se considera que un producto o procedimiento es un invento cuando genera una *“nueva solución a un problema técnico”* (OMPI- Organización Mundial del Comercio).

Además la patente otorga un derecho limitado en el tiempo, durante un termino preestablecido en los artículos 50 de la Decisión 486 y 33 del Acuerdo sobre los aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 20 años que empiezan a correr desde que se hace la presentación de la solicitud de patente, se considera que en este tiempo el inventor va a recibir una remuneración por la explotación de la patente, donde recupera la inversión económica y tiempo dedicado a la investigación. Una vez pasado este término entrará a ser parte del dominio público y los terceros podrán hacer uso de la invención; De esta manera se trata de equilibrar los intereses del inventor (tiempo y dinero invertido) y de la sociedad (beneficiarse de los avances para el interés general).

En adición al derecho temporal de 20 años que le es concedido al titular, también se le da la prerrogativa de impedir que terceros realicen cierto tipo de actos, artículo 52 Decisión 486, tales como la “...*fabricación, venta o importación del producto por parte de terceros*” (Lizarazu Montoya, 2014) del producto, o si se está en presencia de un procedimiento, no emplearlo, además la posibilidad de oponerse a que alguien pueda fabricar, vender, ofrecer en venta o importar un producto derivado del procedimiento.

Pero así como la norma dispone prohibiciones, el artículo 53 de la Decisión 486 también permite realizar cierto tipo de actos no comerciales frente a la invención en un ámbito privado, igualmente se pueden hacer actos que tengan fines investigativos, de enseñanza, o experimentación, a su vez actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial<sup>v</sup> y la utilización de la patente cuando ésta tenga como fin proteger un material biológico, siempre y cuando sea usada como sustento inicial para crear un nuevo material viable.

De igual manera, del derecho se desprenden también ciertas obligaciones para el titular, como pagar las tasas y explotar la invención ya sea por él o a través de terceros autorizados por el titular, puesto que mediante la explotación, que supone la comercialización y distribución del producto o procedimiento, el interés general se verá favorecido con los beneficios que otorgan los avances inventivos, en caso que no cumpla con esta carga un tercero podrá solicitar una licencia obligatoria *“sobre todo para la producción industrial del producto o el uso integral del procedimiento”* (Lizarazu Montoya, 2014)

Los derechos que obtiene el titular pueden ser transferidos de diferentes maneras: transferencias voluntarias a través de un negocio jurídico o por sucesión, o dar licencias de explotación, en este caso no se transfiere el dominio sino que se otorga por medio de un contrato, una autorización para que un tercero explote la invención y el titular recibirá una remuneración, sin perjuicio de poder pactarse gratuidad, y como todo contrato bilateral y sinalagmático perfecto, genera obligaciones para las dos partes. De igual manera, hay casos donde lo que se presenta es una licencia obligatoria por el no uso: por razones de interés público, para preservar la libre competencia, o por dependencia de patentes<sup>vi</sup> (Lizarazu Montoya, 2014) para que se pueda preservar el equilibrio *“entre el monopolio que le otorga el Estado al titular de la patente y el beneficio que la invención otorga a la humanidad”* (Lizarazu Montoya, 2014)

Y como todo derecho se prevén formas de extinción:

- a) Vencimiento de la protección, b) Nulidad absoluta o relativa, c) Caducidad, d) Renuncia (Lizarazu Montoya, 2014)

## ii. Modelos de Utilidad

Los modelos de utilidad son aquellas creaciones que implican “*una nueva forma o configuración en un objeto que le representa una ventaja o un funcionamiento práctico para su utilización o fabricación*” (Lizarazu Montoya, 2014)<sup>1</sup>.

Debe contar con nivel inventivo, debe ser novedoso, y con aplicación industrial. (Lizarazu Montoya, 2014)

Del artículo 81 de la Decisión 486, se puede concluir, como bien lo hace el Dr. Lizarazu, que la expresión “*nueva forma*”, así como en la patente, juega un rol fundamental, puesto que si no tiene dicho carácter no podrá ser objeto de protección. Sin embargo, se diferencian en la medida en que los modelos de utilidad no requieren del mismo nivel de innovación de una patente.

Además, el artículo señalado establece que se configura un modelo de utilidad a partir de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo u otro objeto de algo que ya existe, esto significa que lo que se entiende por modelo de utilidad es “*cambiar, agregar, o recomponer algo ya existente*” (Lizarazu Montoya, 2014), por lo tanto, se vuelve a afirmar que requiere de un menor nivel de invención que la patente.

Y el tercer requisito, consiste en que el cambio que se hizo debe permitir “*un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto.*”

El plazo de protección es de 10 años que se cuentan desde la solicitud, y son improrrogables. Prevé las mismas formas de extinción que la Patente.

---

<sup>1</sup> Cita de: Bercovitz Rodriguez- Cano, Op. Cit., p. 434 tomada de (Lizarazu Montoya, 2014)

### iii. Diseños Industriales

El artículo 113 de la Decisión 486 dispone:

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

Lo que se busca proteger es la estética de un producto, que no requiere de ningún nivel inventivo y es de carácter decorativo a diferencia con los dos anteriores, por esto, no se protege su *“función técnica ni aquellos elementos o las características necesarias para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro del cual forma parte, a menos que sea un sistema modular.”* (Lizarazu Montoya, 2014).

Del artículo 115 de la Decisión se desprenden ciertas características y requisitos para que pueda protegerse un producto mediante un diseño industrial. Estas son: debe ser nuevo, lo que presupone que el público no haya accedido a él, y no puede tener de ninguna manera similitudes, por mas irrelevantes que sean, con otros diseños.

Para obtener el derecho se requiere de un registro cumpliendo con los requisitos legales. A partir de la solicitud se cuentan 10 años y ese será el término improrrogable de la concesión del derecho al titular. Durante estos 10 años será el único que podrá explotar el diseño, así como emplear las acciones pertinentes para evitar que cualquiera sin su aquiescencia fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el mercado o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. (Lizarazu Montoya, 2014) Además, el

titular cuenta con la posibilidad de impedir que terceros obtengan provecho de un diseño con variables irrelevantes en relación con el diseño original.

De igual forma, la explotación la podrán hacer terceros mediando una transferencia voluntaria (negocios jurídicos, sucesión) o cuando opere una licencia de explotación.

La extinción del derecho se da por vencimiento del término, o por nulidad absoluta o relativa.

#### **iv. Trazado de Circuitos Integrados**

Los Trazados de Circuitos Integrados *“están compuestos por circuitos electrónicos y sirven para que computadores, televisores (...) desempeñen su función”* (Lizarazu Montoya, 2014).

En los artículos 86 y ss. de la Decisión 486, y artículos 35 a 38 de los ADPIC, se regula la protección en relación con los Trazados de Circuito Integrados, en las normas señaladas se dispone que el Circuito Integrado es el resultado físico de circuitos físicos con destinación electrónica, *“realizan operaciones electrónicas y están presentes en todos los aparatos electrónicos modernos.”* (SIC, 2014).

Por su lado el trazado, es la *“topografía o aspecto del circuito integrado”* (Lizarazu Montoya, 2014)

A partir de la lectura del artículo 87 de la Decisión, se concluye que para otorgar el derecho, éste debe ser original, es decir que no se puede parecer o ser igual a un trazado anterior, en caso que llegue a haber partes similares pero cuente con suficiente originalidad será protegido.

El artículo 98 de la Decisión establece que el derecho exclusivo en cabeza del titular del trazado de circuitos integrados es de 10 años que se cuentan a partir de: *a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo País Miembro.* Pero hay que tener claro que la protección *caduca* después de *15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.*

Como las formas de protección anteriormente descritas los trazados de circuitos integrados también implican prohibiciones a terceros frente a la creación. No se puede reproducir total o parcialmente y a su vez no podrán hacerse actos de comercio sobre el esquema de trazado, el circuito integrado o partes de éste.

Pero también las personas diferentes al titular podrán realizar actos sin fines mercantiles, o que sí tengan tal objetivo –previa autorización- y actos de investigación.

El titular del trazado puede transferirlo voluntariamente o hacer uso de las licencias de explotación voluntaria. Sin embargo cuando el titular no use ni explote en ninguna medida el trazado, los terceros pueden recurrir a la solicitud de la licencia obligatoria. Hay que precisar que los eventos de licencia obligatoria también pueden ser producto de particulares situaciones de emergencia nacional, salud pública o para remediar una práctica anticompetitiva.

## 1.2. Signos Distintivos

Cuando se habla de signos distintivos en la propiedad industrial se hace referencia a aquella forma de protección que procura la identificación de un producto o servicio, brindándole identidad propia con respecto de otro.

### i. Marcas

Las marcas se encuentran reguladas en el artículo 134 de la Decisión 486. El derecho se adquiere mediante el registro, para que aquel sea otorgado deberá cumplir tres requisitos básicos: “*signo perceptible (aprehendida de forma visual, sonora y olfativa), susceptible de representación gráfica (evoca en el entendimiento la idea de otra)*<sup>2</sup> y *apta para distinguir productos y servicios en el mercado (función identificadora e individualizadora, ayudando a crear un good will).*” (Lizarazu Montoya, 2014)

Para presentar una solicitud de registro de marca, previamente tiene la posibilidad de hacer un estudio de los antecedentes marcarios y deberá conocer en qué categoría está la posible marca de acuerdo a la clasificación del Arreglo de Niza.

Posteriormente, se le da trámite y se hacen los estudios necesarios para que la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de Colombia, decida si otorgar o no la marca. En el caso que sí se registre se generan los siguientes derechos al titular:

El primer derecho y el más importante es el uso de la marca para que el titular la pueda explotar en el mercado. Junto con este se le da la facultad de “*designar con la marca los productos o servicios para los que el registro hubiera sido concedido y la utilizará a efectos publicitarios*” (Lizarazu Montoya, 2014)

---

<sup>2</sup> Cita de Real Academia Española, tomada de (Lizarazu Montoya, 2014)

En segundo lugar, el titular de la marca podrá transferir mediante un negocio jurídico o por sucesión a un tercero, con el registro y aceptación de la SIC. También podrá otorgar licencias pero solo para el USO y deberá ser debidamente registrada.

A partir del otorgamiento de la marca se le prohíben ciertos actos a terceros frente a esta, estos actos a saber, mencionados en el artículo 155 de la Decisión 486, son: (i) “*mostrar la marca registrada en los productos o servicios de la misma o diferente clase*” pero que esté relacionada con lo protegido, (ii) no se podrá hacer tampoco ningún tipo de modificación o supresión a los productos o servicios, (iii) tampoco podrán fabricar la marca o sus materiales que hagan la reproducción de aquella, (iv) también está prohibido para terceros usar un signo similar al signo notoriamente conocido siempre y cuando el que alegue logre probar que le está ocasionando un daño comercial o económico, o exista aprovechamiento que deteriore el prestigio de la marca notoriamente conocida. (Lizarazu Montoya, 2014)

De igual forma, los terceros tienen actos que les están permitidos y que corresponden a fines de identificación, información, publicidad y comercialización. (Lizarazu Montoya, 2014)

Finalmente, al titular de la marca se le extingue el derecho por:

- Vencimiento del término, que son 10 años contados a partir del día del acto administrativo en el que se concede la titularidad, siempre y cuando no se haya solicitado la renovación por un periodo igual.

- Cancelación del registro por falta de uso del titular, o cuando por ocasión del acreedor del derecho la marca se convirtió en genérica o común entre los de su misma clase. (Lizarazu Montoya, 2014)
- Renuncia del registro: solicitar ante la autoridad competente la negativa a continuar con el registro, bien puede ser sobre la totalidad o de forma parcial por el titular del derecho, solo si no tiene embargo o garantías reales ya inscritas. (Lizarazu Montoya, 2014)
- Nulidad: absoluta o relativa. La primera, por el no cumplimiento de las características que una marca debe cumplir (distintiva, aprehensible y susceptible de representación gráfica) o que exista una causal absoluta de irregistrabilidad, la segunda, registro de mala fe o causales relativas de irregistrabilidad.

## ii. Lemas Comerciales

Los lemas comerciales se encuentran regulados en el artículo 175 de la Decisión 486 y se refieren a una “*palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca*”.

Es un derecho accesorio, y como tal, sigue la suerte de lo principal, la marca, brindándole mayor identidad a ésta. Además deberá ser “*susceptible de representación grafica*” y se acogerá en lo pertinente al régimen marcario. (Lizarazu Montoya, 2014)

Para adquirir el derecho se deberá registrar ante la SIC, determinando la marca a la que acompaña, en sumatoria a los productos con los que el lema se va a evocar.

En virtud del artículo 177 de la Decisión no se registraran aquellos lemas que aduzcan a otros productos o marcas, que les perjudiquen o induzcan a error.

### **iii. Nombres Comerciales**

*“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.”* (Comisión de la Comunidad Andina, 486 de 2000)

El derecho sobre el nombre comercial se dará a partir de su primer uso en el comercio, y termina cuando ya no se hace uso del nombre, o de las actividades de la empresa o establecimiento comercial.

El titular tiene el uso exclusivo del signo, privando a terceros de usar el nombre si es parecido o idéntico en caso que sea objeto de confusión o exista un riesgo que sea asociado con la empresa, productos o servicios del que tiene la titularidad. Cuando tienen la connotación de notoriamente conocidos, los terceros quedan vetados de hacer uso del nombre si con esto se le puede causar un daño económico de manera injusta a su titular.

Podrá ser objeto de licencias y transferencias siguiendo el trámite y requisitos dispuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

### **iv. Rótulos y Enseñas Comerciales**

Los rótulos y las enseñas comerciales son aquellas que se utilizan para la identificación del inmueble donde se desarrolla la actividad comercial, este puede coincidir con el nombre comercial, pero con la diferencia que este último tiene un campo de uso más extenso. A diferencia de las marcas, el derecho se obtiene por su primer uso al igual que el nombre comercial. (Lizarazu Montoya, 2014)

Se regirá por las normas de derecho de nombre comercial, según el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000.

#### v. Denominación de origen

A partir de la lectura del artículo 201 de la Decisión 486 se sustrae que una denominación de origen hace referencia a una determinada zona geográfica que se usa para “*designar un producto originario de ellos*” y que todas sus características esenciales obedecen a esa zona geográfica. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile sostiene que tiene que haber una “*vinculación entre el lugar geográfico y la caracterización del producto, y necesita acreditar la presencia de factores naturales y factores humanos característicos del lugar de origen de los productos, como técnicas y tradiciones de elaboración específicas.*”. El término de duración de la protección le corresponde a la SIC determinarlo según el caso, “*determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron*”. (Comisión de la Comunidad Andina, 486 de 2000).

La Decisión Andina también dispone que los particulares podrán tener autorización por parte del Estado para el uso de un producto protegido bajo esta categoría por un término de 10 años prorrogables por periodos iguales siempre y cuando vivan en aquella zona geográfica, se dediquen a la elaboración, explotación o producción de productos “*distinguidos por la denominación de origen*” y cumplan con los demás requisitos exigidos por la autoridad competente.

Una vez solicitada y concedida la protección, la titularidad está en cabeza del Estado Colombiano, representada en la Superintendencia de Industria y Comercio, función que

podrá ser delegada a personas de naturaleza pública o privada que actúen en representación de aquellas personas que extraigan o elaboren el producto.

De manera general, en relación con la propiedad industrial, existen unas características indiscutibles. Por un lado, son “*derechos exclusivos y excluyentes*” (Otero Lastres, 2009) derivados de la titularidad del creador, ya sea del signo distintivo o de la nueva creación. Es por lo anterior que autores españoles, como el Dr. Otero Lastres, se han atrevido a afirmar que “*los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro de sus propios límites, producen un efecto de bloqueo en el mercado, toda vez que el titular puede excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae su derecho.*” (Otero Lastres, 2009) De ahí que el único que puede explotar y disponer de su derecho es el que haya obtenido el registro en primer lugar, sin importar que otra persona haya creado un objeto igual incluso de manera previa, brindándole así la exclusividad y la seguridad que nadie más podrá explotarlo durante un tiempo o bajo su mismo signo distintivo, y además excluye a los demás competidores del mercado.

Por otro lado, se encuentran los “*derechos registrales*” y los “*territoriales*” (Otero Lastres, 2009).

En cuanto al primero, cómo se pudo ver con lo expuesto en páginas precedentes, la protección total a los derechos de propiedad industrial, se obtiene posterior al acto administrativo de la entidad administrativa correspondiente que lo otorga (el registro), que en Colombia es la SIC. Constituyéndose así una gran diferencia con el derecho de propiedad común,

*“estamos ante derechos que nacen en virtud de un acto administrativo de concesión dictado después de seguir el procedimiento expresamente previsto en sus respectivas leyes para la concesión de cada derecho (...) aunque en algún supuesto concreto, hay tutela jurídica sin registro, el verdadero derecho exclusivo y excluyente surge con la concesión y el registro del correspondiente derecho”* (Otero Lastres, 2009).

Frente al segundo, *“derechos territoriales”*, como su nombre lo indica cuando se está en presencia de un derecho de propiedad industrial, en la mayoría de las ocasiones está concedido solo para el territorio nacional donde se solicitó y obtuvo el registro, lo que genera naturalmente que el ámbito de la protección sea solo en aquel Estado (Otero Lastres, 2009). Los *“derechos territoriales”* guardan plena correlación con el derecho registral, puesto que si se pretende obtener una protección en otro país se deberá adelantar el trámite correspondiente para el registro en dicho Estado. Hay que resaltar que en el caso de patentes surge una excepción, y es que en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty PCT) (OMPI- Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2012), existe la posibilidad de realizar una solicitud internacional de patentes con el fin de obtener la protección que brinda la patente en varios Países Parte de este tratado, mediante un solo procedimiento. Algo similar ocurre en el registro de marcas, pero el tratado que se evoca aquí es el Protocolo de Madrid.

Así mismo, los derechos de propiedad industrial tienen un carácter limitado en el tiempo, lo que significa que el derecho solo es otorgado al titular del registro por un número de años determinado, dependiendo de la forma de protección respectiva. Se debe tener en cuenta que hay una distinción entre derechos renovables por un tiempo determinado, o los que se

renuevan con tiempo indefinido, como las marcas y el nombre comercial, y los que son irrenovables, como las patentes y modelos de utilidad. Este último teniendo como efecto natural que al transcurrir el tiempo determinado, se produce la caducidad del derecho. (Otero Lastres, 2009)

Además los derechos que otorga la propiedad industrial tienen una “*vocación internacional*” (Otero Lastres, 2009) en la medida en que el principal desarrollo de estos se ha dado por la realización de tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales. En nuestro país la vocación internacional se refleja en la incorporación de tratados y acuerdos, bilaterales y multilaterales, ya sean de la OMC (ADPIC), OMPI (Convenio de París), ó CAN (Decisión 486/2000). En este sentido al ser un Estado Parte de dichas organizaciones intergubernamentales se reconoce el régimen jurídico internacional aplicable sin necesidad de ratificar los acuerdos o tratados, esto en virtud del bloque de constitucionalidad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política.

En este sentido los países miembro, “*Están obligados a prever, además, no solo normas materiales de protección de la propiedad industrial, sino también normas eficaces de procedimiento que aseguren la observancia de estos derechos.*” (Otero Lastres, 2009)

## **2. Derechos de Autor**

Los derechos de autor se refieren a un sistema normativo y de principios que regulan los derechos morales y patrimoniales protegidos legalmente, y que se otorgan a los autores por el hecho de crear una obra.

Con los derechos de autor se protegen “*las obras científicas, literarias y artísticas las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y*

*artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación.”* (Ley 23 de 1982) Las creaciones no necesariamente deben ser novedosas para gozar de la protección legal, pero eso sí, no deben haber sido producidas de una manera similar.

La principal característica de este tipo de derechos es el uso exclusivo que puede darle el creador a su obra, excluyendo a otros de usarla sin su consentimiento, lo cual le otorga el carácter de oponibilidad o *erga omnes*. Sin embargo, tal y como ha sucedido con el desarrollo de los derechos de propiedad en Colombia y en el mundo en general, no se permite el uso abusivo del derecho por parte de su titular. A su vez, se permite al titular de obras protegidas por derecho de autor a autorizar que terceros usen la obra, de acuerdo a los derechos consagrados en la Ley nacional. (OMPI- Organización Mundial del Comercio)

El derecho de autor comprende dos clases de derechos, los patrimoniales y los morales. El primero de estos faculta a su titular para percibir una retribución económica por el uso de su obra por parte de terceros. En cuanto a los derechos morales, estos permiten al creador de la obra preservar los nexos personales que le unen a su creación, así como la preservación de la misma.

El autor de la obra cuenta con dos potestades, por un lado autorizar y por el otro prohibir determinados actos en relación con su obra. A saber: i) la reproducción de la obra de varias formas, (ii) la distribución de ejemplares, (iii) la interpretación o ejecución pública de su obra y (iv) los derechos de reproducción y distribución. (Drahos, 2002)

## 2.1. Derechos Morales

Los derechos morales, provienen de la personalidad misma del autor y han sido reconocidos como derechos humanos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27. Tres son los atributos del derecho moral de autor, inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Sin importar que el titular haya cedido los derechos patrimoniales sobre su obra, los derechos morales son exclusivos a su creador, estarán vigentes durante su vida e incluso se transmiten a sus familiares por el tiempo estipulado en la Ley.

Son cinco los derechos que otorga a su titular el concepto de derechos morales, en primer lugar el de Paternidad. Este derecho confiere al autor de la obra la posibilidad para que se le reconozca como el creador de la misma en cualquier tiempo. Además de reconocer al creador de la obra en cualquier momento, es fundamental que se le reconozca en la forma en la que aquel lo decida, bien sea mediante su nombre, su seudónimo o el anonimato. De igual manera el derecho de paternidad se materializa en la facultad de defender la autoría de la obra cuando ella es impugnada.<sup>vii</sup>

El segundo derecho es el de Integridad o Respeto, que se traduce en la potestad del autor de la obra en oponerse a toda modificación de la obra, que vaya en contra del decoro de la misma o perjudique la reputación del autor. En la medida en que las obras representan algo de su autor, se deben respetar con el ánimo de no afectarlo.

Tercero, el derecho de Ineditud o divulgación, permite al creador de la obra dar a conocerla o no, y además la forma en que lo hará. Solo el autor sabe cuándo su obra está terminada y en qué momento la quiere publicar. Respecto de la forma en que la puede publicar también depende de

su esfera íntima, puesto que lo puede hacer por medio de un libro, una pintura o una representación teatral.

Cuarto, el autor tiene el derecho de modificación, que consiste en transformar la obra, bien pueda ser para aclararla, adicionarle algo o mejorarla, aún incluso cuando ya haya sido publicada. Sin embargo, deben respetarse los derechos adquiridos por terceros, y en caso que la modificación de la obra cause algún perjuicio a un tercero previamente se debe indemnizar.

Y quinto, el derecho de retracto o de retiro, que *“es la facultad del autor a retirar la obra del acceso público aún después de haberlo autorizado, previa compensación económica por los daños que pueda ocasionar a quienes inicialmente les había concedido derechos de utilización.*

*Este derecho se fundamenta en la necesidad de preservar la libertad de pensamiento y la posibilidad del autor de cambiar de opinión con respecto a la divulgación de la obra.*

*Comprende también la facultad de suspender una forma de utilización ya autorizada, previa la indemnización correspondiente.*

*Este derecho se encuentra consagrado en el literal e) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982.”*

(Alfredo Jaramillo Vega, 2010)

## **2.2. Derechos Patrimoniales**

*“...los derechos patrimoniales de autor están indisolublemente vinculados con la explotación económica de la obra, de cuyos frutos el autor debe siempre participar. Los derechos patrimoniales de autor son temporales, renunciables y transmisibles por cualquier medio legal.”* (Caballero, 2004) Además, los derechos patrimoniales son oponibles a todas las personas.

Respecto de la temporalidad del derecho patrimonial hay que señalar que es un período de tiempo durante el cual el autor puede usar y explotar la obra de manera exclusiva. Este lapso de tiempo corresponde a la vida del autor y 80 años más después de su muerte. Si una obra es hecha en coautoría, el plazo comienza desde la muerte del último.

Igualmente, es un derecho renunciable, a diferencia de los derechos morales, puesto que en este caso el autor puede disponer libremente de su derecho. A su vez, son transmisibles, lo que implica que el autor puede a través de cualquier medio legal transferir su derecho.

Hay unos principios que rigen los derechos patrimoniales de autor, a saber:

i) La independencia de los derechos. Implica que los distintos derechos exclusivos del titular de la obra en relación con la explotación económica de la obra son independientes entre sí. Es decir que si un autor cede el derecho a reproducir su libro en forma de película, no implica que permita la reproducción de su obra en todas las formas de producción.

ii) Los derechos patrimoniales no están taxativamente enumerados en el ordenamiento legal colombiano. Por el contrario, son reconocidos con carácter genérico y es usual que se empleen expresiones referidas al modo de usar obras, tales como: “*en cualquier forma o modo...*”, “*cualquier forma de disposición, utilización o explotación conocida o por conocerse*”. (Art. 76, núm. 4°, Ley 23 de 1982).

iii) Las limitaciones a los derechos patrimoniales están establecidas de manera taxativa en la Ley.

iv) El autor de la obra puede autorizar el uso de su obra parcialmente, tanto en un criterio de tiempo como de espacio. Por lo tanto puede hacer uso de las acciones legales contra el

uso de terceros de su obra cuando no lo ha autorizado en un determinado sitio o en un plazo diferente.

v) La interpretación de los contratos de explotación de las obras es restrictiva.

vi) Se presume la onerosidad.

vii) Inconexión entre el derecho de autor y la propiedad del objeto material donde se encuentra la obra. Por el hecho de adquirir el objeto material no se cede ninguno de los derechos de autor.

viii) Principio *in dubio pro auctore*. Se considera que la parte débil es el autor, por lo tanto se protege de manera preferente, de acuerdo al artículo 257 de la Ley 23 de 1982.

ix) Obligación de respeto del derecho moral. Se encuentra implícita en todos los contratos, así como la obligación del usuario de respetar la integridad de la obra. (Delia Lipszyc, 1997)

En relación con los derechos patrimoniales y el contenido de los mismos encontramos el derecho de reproducción, como aquel derecho que faculta de manera exclusiva a explotar la obra en su forma originaria o derivada, a través de la inclusión de esta en cualquier medio de reproducción y por medio de cualquier procedimiento, al igual que las copias que se hagan de una parte o la totalidad de la obra.

Se consideran medios de reproducción la impresión, el grabado, la fotografía, el dibujo, el moldeado, la microfilmación, las copias, la grabación mecánica, cinematográfica y magnética. Dentro de la reproducción mecánica se incluyen también las grabaciones sonoras y las fijaciones audiovisuales. La reproducción, igualmente comprende la inclusión de una obra o parte de ella en un sistema de ordenador, ya sea en su unidad interna o en una unidad de almacenamiento externo. (Alfredo Jaramillo Vega, 2010)

El derecho de reproducción ampara tanto la explotación de la obra en su forma original, como las transformaciones que se hagan de la obra. Por lo tanto para hacer o reproducir una transformación se necesita la autorización por parte del autor.

En el ordenamiento colombiano se estableció el derecho de reproducción como un derecho exclusivo en cabeza del titular de la obra, de acuerdo a lo estipulado en la Decisión 351 de 1991 literal a del artículo 13 y en el artículo 12 y 76 de la Ley 23 de 1982.

Además, dentro de los derechos patrimoniales existe el denominado derecho de comunicación pública. Por comunicación pública se entiende “*todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a toda o a parte de una obra, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares*”. (Delia Lipszyc, 1997)

La comunicación pública puede ser en directo o indirecta. La comunicación indirecta puede hacerse por medio de películas, vídeo copias, discos fonográficos o a través de un agente difusor.

El derecho de comunicación al público en el ámbito digital fue reconocido expresamente en el Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, al señalar en el artículo 8 que los autores de obras literarias y artísticas tienen el derecho exclusivo de autorizar o no cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos.

Los autores de las obras cuentan con otro derecho, el derecho de transformación, el cual los faculta para permitir o no la creación de obras derivadas de su obra originaria. La

transformación es la modificación de una obra preexistente, que solo si el autor de la obra primigenia lo autoriza se puede modificar.

*“La individualidad de la obra originaria a partir de la cual se realiza la transformación, permanece inalterada, si bien como consecuencia de la transformación se crea una nueva obra.*

*Si la obra original o preexistente que se desea transformar ha entrado al dominio público, no es necesaria la autorización para realizar la obra derivada de aquella, no obstante lo cual, por la cercanía del derecho de transformación con el derecho moral de integridad, debe cuidarse de no lesionar la personalidad del autor o desvirtuar su pensamiento o intención creativa expresada en la obra preexistente.*

*El derecho de transformación se encuentra consagrado en el artículo 13, literal e) de la Decisión 351, y en los artículos 12 b) y 76 b) de la Ley 23 de 1982.” (Alfredo Jaramillo Vega, 2010)*

Además, dentro de los derechos patrimoniales el autor o el titular del derecho cuenta con la facultad de permitir la puesta a disposición del público, de la obra o copias de la misma. Entendiéndose esto como el derecho de distribución, que comprende cualquier venta, alquiler o préstamo y permite al titular del derecho ejercer el control sobre la explotación económica de su obra.

*“Como es lógico, poco valor económico revestiría el derecho de reproducción si el titular del derecho de autor no tuviera la facultad de autorizar la distribución de los ejemplares realizados con su consentimiento. Por lo general, el derecho de distribución expira con la*

*primera venta o cesión de la titularidad de un ejemplar específico. Eso significa, por ejemplo que si el titular del derecho de autor de un libro vende o cede por otros medios la titularidad de un ejemplar del libro, el propietario de dicho ejemplar podrá regalar dicho libro o incluso revenderlo sin precisar nuevamente autorización del titular del derecho de autor.”* (OMPI- Organización Mundial del Comercio)

El agotamiento del derecho de distribución, supone como ya se mencionó que el autor no puede oponerse a la circulación de la obra, atendiendo a la doctrina de la *primera venta*. El agotamiento, es un límite al derecho exclusivo de distribución, que tiene su fundamento en el interés de la libertad de circulación de las obras y los intercambios culturales. (Esteban De la Puente García, 1993)

*“Junto con el derecho de distribución, y para una mejor protección del autor o titular, cabe anotar que la Decisión 351 de 1993 consagra el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la importación al territorio de cualquier país miembro de la Comunidad Andina, de copias hechas sin autorización del titular del derecho (Art. 13, literal d).*

*Este reconocimiento expreso del derecho de importación trae como consecuencia que quien ha recibido una licencia en exclusiva para determinado territorio, pueda impedir que ingresen en ese territorio ejemplares lícitamente producidos en otro.”* (Alfredo Jaramillo Vega, 2010)

Por último, el derecho de seguimiento, que consiste en el derecho que les asiste a los autores de una obra a recibir una porción de los ingresos obtenidos en cada venta posterior a la primera transacción de la obra original. El término por el cual tienen derecho a percibir

estos ingresos corresponde al mismo término en el que se protegen los derechos de autor. Cuando muera el autor, a sus herederos les corresponde dicho derecho.

A diferencia de los anteriores derechos analizados, no es este un derecho exclusivo, por cuanto no se otorga al autor la facultad de autorizar o prohibir, por el contrario es un derecho inalienable por medio del cual le corresponde una porción de los ingresos en las sucesivas ventas posteriores sobre su obra.

### **3. Variedades Vegetales**

Este tipo de protección que obtiene el titular (obtentor) acreditado ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) *“cubre todas las variedades cultivadas de los géneros y especies botánicas, siempre y cuando no estén prohibidas por razones de salud humana, animal o vegetal.”* (Lizarazu Montoya, 2014).

Una vez se conceda el título por el ICA cumpliendo todos los requisitos de fondo y de forma, previamente expuestos, su efecto natural es la obtención de ciertos derechos y obligaciones.

De igual manera que como en la propiedad industrial, se adquiere el derecho exclusivo y excluyente sobre la variedad vegetal descubierta, y como sucede en los otros derechos se le prohíben ciertos actos a terceros que tengan por fin la comercialización, producción o reproducción, oferta, exportación e importación. Personas que no sean titulares del derecho podrán usar la invención vegetal para experimentos o para obtener una nueva variedad vegetal que no se derive de la protegida. (Lizarazu Montoya, 2014)

A partir de un negocio jurídico, como ocurre en muchos de los anteriores, el titular está facultado para otorgar licencias para que terceros puedan explotar la nueva variedad. También se dará licencias obligatorias, según artículo 50 Decisión 345 de 1993, cuando el gobierno nacional declare de libre disponibilidad atendiendo a razones de seguridad nacional o de interés público, durante el tiempo que motivaron la decisión y hasta por dos años prorrogables por un término igual, claro está con la debida compensación al obtentor.

Los derechos obtenidos se terminan por:

- Vencimiento del término. De acuerdo al artículo 21 de la Decisión 345 de 1993, será de 20 a 25 años para vides, arboles forestales, árboles frutales, incluidos sus porta injertos. Y de 15 a 20 años las demás especies, contados a partir desde la fecha del otorgamiento. En el Decreto 533 de 1994 se establece que el tiempo de protección será de 20 y 15 años respectivamente.
- Nulidad. Cuando no se cumplan con los requisitos de novedad, distinción, homogeneidad, o estabilidad; o cuando se haya probado que se le otorgó a una persona que no correspondía. (Lizarazu Montoya, 2014))
- Cancelación por el ICA, por las causales previstas en el artículo 35 de la Decisión 345 (.i) dejó de ser homogénea y estable, ii.) cuando no se haya presentado los documentos que sustenten el mantenimiento o reposición, iii) si la autoridad rechazo la denominación de la variedad y dentro del término no se haya propuesto otra denominación, iv) o no se haya efectuado el pago de las tasas.

A parte de los derechos, *“Dentro de las obligaciones principales del obtentor está mantener y reponer la muestra viva de la variedad durante toda la vigencia del certificado, inscrita en el Registro Nacional de Variedades Vegetales”*. (Lizarazu Montoya, 2014)

#### IV. OBSERVANCIA

Una vez establecido el derecho, el titular debe respetar todas las obligaciones y además, los terceros se encuentran obligados a respetar los derechos que al titular se le conceden, en este sentido el seguimiento y medidas de control sobre el respectivo derecho es lo que mundialmente se conoce como “*enforcement*”, traducido al español como “*observancia*.”

Lo cierto es que los “*ordenamientos jurídicos procuran mantener un equilibrio entre la protección de los intereses del titular de derechos y los derechos de los supuestos infractores, que habitualmente son competidores en el mercado*” (Vivas & Seuba, 2013)

En razón de lo anterior, en Colombia la SIC a partir de lo estipulado en el Código General del Proceso y en aras de mantener un equilibrio entre la protección de los intereses de los titulares de derechos y los competidores, es la entidad idónea y encargada para alcanzar dicho objetivo.

Colombia, con la celebración de tratados de libre comercio (TLC), con Estados Unidos de América y la Unión Europea, además de acogerse a lo dispuesto en las Decisiones de la Comunidad Andina, debió haber incluido por igual tanto derechos para el titular del respectivo derecho como para el posible infractor, esto con el objeto de mantener un equilibrio entre ambos derechos.

Es evidente que importar modelos de protección de derechos de otras latitudes sin tener en cuenta el sistema propio de nuestro país y las particularidades de cada modelo, genera diversas complicaciones a la hora de proteger efectivamente los derechos de la propiedad intelectual. En este sentido se puede afirmar que en los TLC firmados por Colombia las

disposiciones que se han incluido corresponden a la traslación de lo estipulado en los ordenamientos internos de la Unión Europea y de Estados Unidos pero de *“forma parcial, puesto que se han recogido fundamentalmente las normas que garantizan los derechos del titular, pero no aquellas otras que en la legislación Europea promuevan la competencia y la protección de los derechos del supuesto infractor”* (Vivas & Seuba, 2013)

Una situación que describe de manera precisa y al mismo tiempo desconcertante, de cómo hay un desbalance entre uno y otro de los derechos enunciados, es la expedición apresurada e ilegal que hizo el Presidente de la República y el Ministro de Salud de la época, cuando expedieron el Decreto 2085 de septiembre 19 de 2002 copiando las normas que sobre protección de datos hay en la legislación en los Estados Unidos; que bajo el pretexto de proteger los Datos de Prueba para productos farmacéuticos se violó las normas Andinas y ha ocasionado que los monopolios de un número importante de sustancias, mas de 130 hayan sido en buena parte las causantes de los abusos con los precios de medicamentos que tiene desfinanciado y en prácticamente en quiebra al sistema de salud en Colombia.

El Tribunal Andino de Justicia, mediante fallo proferido en diciembre de 2005, determinó que Colombia había violado el Tratado de Integración Andina como la Decisión 486, al mismo tiempo que ordenó que se suspendiera de inmediato la aplicación de ese Decreto en el territorio Colombiano. No vamos a entrar a profundizar sobre este emblemático caso, sino mas bien indicaremos algunos de los efectos indeseados y nocivos que la aplicación de dicha norma espuria ha ocasionado a las finanzas del sector de la salud en Colombia.

Según un estudio de la Fundación Ifarma *“Impacto de 10 años de protección de datos en medicamentos en Colombia”* (Ifarma, 2012) el impacto del sobre costo del gasto del Sistema de

Salud en Colombia entre los años 2003 y 2011 ascendió a 760 mil millones de pesos, con la protección de 99 sustancias.

En los ADPIC, artículos 41 a 62 se establecen las disposiciones mínimas que la Organización Mundial del Comercio definió como directrices que deben contener los ordenamientos jurídicos internos de cada País Miembro, en relación con las medidas de la observancia de la Propiedad Intelectual. Las directrices corresponden a medidas en frontera, el tratamiento de pruebas, y las facultades de las autoridades judiciales (ahora en Colombia, Jueces civiles y entidades administrativas). Dentro de las facultades de los órganos judiciales existen: desistimiento de infracción en ciertos casos, pago de compensaciones, pago de perjuicios, de gastos del titular del derecho en el proceso y solicitud de información al posible infractor.

En Colombia tal y como ya se explicó, la Ley de medidas de observancia en Propiedad Industrial es la 1648 de 2013, en esta se regula todo lo relacionado con las facultades de la autoridad competente.

### **1. Medidas en Frontera**

Las medidas en frontera son aquellas por medio las cuales las autoridades aduaneras pueden impedir el ingreso o salida de mercancías de un país, bien sea a petición de parte o la misma autoridad actuando de oficio. Estas medidas tienen como fin impedir que mercancías en las que se ha materializado una vulneración de derechos de propiedad intelectual o que posiblemente transgredan un derecho, circulen libremente e ingresen al mercado. Por ende son medidas de la naturaleza preventiva.

En Colombia, la autoridad aduanera encargada de adelantar dichas medidas es la DIAN. La iniciativa la tiene de oficio la autoridad o por petición del titular del derecho que se cree que se le está siendo vulnerado.

Para la protección de marcas y derechos de autor, en relación con mercancías similares que generen confusión, productos piratas y/o falsificación (Vivas & Seuba, 2013) se otorgan facultades a las autoridades aduaneras para adelantar las siguientes actuaciones:

- a. Suspender la importación, exportación, y aquellas mercancías que están en tránsito (frente a estas últimas la Decisión de la CAN no hace alusión),
- b. Decomisar los productos
- c. O destruir los productos, si hay infracción.

El espíritu de las medidas en frontera proviene desde la convención de Paris, en el artículo 9º, se prevé el embargo de productos que intentan ingresar al país.

*“1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal. (...)”*

Además de la Decisión 486 y los ADPIC, el Decreto 4540 de 2006 (Decreto 4540 de 2006, Ministerio de Hacienda y Crédito Público) reglamenta el tema en Colombia cumpliendo de esta manera con todas las disposiciones internacionales que Colombia ha ratificado y demandan medidas de protección a la propiedad intelectual en frontera.

Hablando específicamente del procedimiento, cuando se eleva una solicitud de suspensión provisional de la mercancía, la DIAN tiene la facultad de aceptarla o rechazarla y

cualquiera de las dos partes podrán interponer el único recurso procedente para este caso, el de reposición, pero la persona que actúa como la parte pasiva del proceso, en sumatoria tendrá las acciones correspondientes por los eventuales daños y perjuicios “o el cobro de la caución bancaria o de seguros” (Lizarazu Montoya, 2014) si efectivamente no hubo la supuesta infracción.

También cabe resaltar que existe la acción de infracción de derechos de propiedad industrial ante la SIC con copia a la DIAN para solicitar inspección de mercancía.

Las medidas en frontera se extinguen por caducidad, 10 días hábiles contados desde la notificación de la suspensión o en el evento de no presentar la garantía ante la DIAN contados 10 días hábiles desde el día de la fecha de suspensión de la mercancía.

En atención a las directrices establecidas en el ADPIC y las facultades de oficio con las que cuentan las autoridades aduaneras, en materia de medidas en frontera se debe tener en cuenta que: *“a. Los procedimientos de suspensión están sometidos a la iniciación de acciones de infracción dentro de plazos específicos (artículo 55 del ADPIC); b. que debe notificarse debidamente al propietario de la mercancía de las medidas iniciadas (artículo 54 del ADPIC); y c. que las medidas deben ser modificadas, revocadas o ratificadas dentro de un período razonable (artículo 55 del ADPIC)”* (Vivas & Seuba, 2013)

En el mismo sentido, los Estados deben respetar el artículo 5° del GATT, es decir que se proteja la *“libertad de tránsito que incluye obligaciones de no discriminación, de no aplicar medidas más gravosas de lo necesario o que se incurra en retrasos innecesarios”*. (Vivas & Seuba, 2013)

## **2. Acciones**

Para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico colombiano se prevén tres clases de acciones: civiles, administrativas y penales. Pero para efectos de este texto se ahondará en las civiles pues son las que corresponden a las nuevas facultades jurisdiccionales otorgadas a las entidades administrativas.

### **2.1. Propiedad Industrial**

#### **i. Por Infracción de Derechos**

La acción por Infracción de derechos encuentra su sustento en la Decisión Andina 486 de 2000, cumpliendo con el mandamiento de los ADPIC en relación con la debida protección judicial con la que deben contar los derechos en propiedad intelectual.

Es una acción que tiene por finalidad dar por terminado los actos que vulneran efectivamente los derechos del titular, o de manera preventiva a “*aquellas infracciones que no se han perfeccionado aun y que se encuentran en etapa de desarrollo*” (Andrade Perafan, 2011). Además con esta acción también se busca resarcir los daños que se hayan ocasionado al titular.

De la lectura del artículo 238 de la Decisión 486 se concluye que el titular del derecho es el único facultado para interponer la acción, es decir que ya debe contar con la efectiva y real titularidad. Una vez otorgada la titularidad, éste tiene la legitimación en la causa para interponer la *acción contra uso no autorizado de patente y modelos de utilidad en trámite*, acción utilizada contra terceros que hacen uso de una patente o modelo de utilidad desde el momento que la solicitud se vuelve pública hasta que se concede el derecho, es decir, el titular podrá interponer la acción una vez otorgado el derecho para aquellos actos que un

tercero haya cometido cuando todavía la patente o modelo de utilidad se encontraba en trámite. Y también podrá pedir la indemnización de perjuicios que le fueren causados.

La misma norma también prevé que en los casos donde haya cotitularidad del derecho, cualquiera de ellos tiene legitimación en la causa para ejercer la acción de infracción de derecho, salvo que hayan acordado previamente realizarla conjuntamente.

En caso que se hayan concedido licencias debidamente registradas en marcas, patentes, y modelos de utilidad, la legitimación en la causa la tiene el licenciataria, si ha operado una cesión de marca, será el cesionario, y en nombres comerciales la legitimación la tendrá el que haya hecho *“uso anterior frente a la persona que lo está infringiendo”* (Lizarazu Montoya, 2014).

El juez competente para conocer de la acción por infracción de derechos será el juez civil del circuito (numeral 2 del artículo 20 del CGP), y la SIC a través del mismo proceso establecido para los jueces civiles (parágrafo 3° del artículo 24 del CGP), es decir el proceso verbal.

En ejercicio de la acción, el artículo 241 de la Decisión 486 dispone un listado de pretensiones que el titular puede pedir, sin ser un listado taxativo.

- A. *“el cese de los actos que constituyen la infracción;*
- B. *la indemnización de daños y perjuicios;*
- C. *el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción,*  
*(...);*
- D. *la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;*

- E. la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;*
- F. la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, (...)*
- G. la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. ”*

Así mismo, existen medidas cautelares que se interponen “(...) con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.(...)” tal y como lo establece el artículo 245 de la misma Decisión.

Por último, esta acción prescribe en dos años que se cuentan desde que el titular conoció de la infracción, o cinco años desde que se cometió la última infracción.

## **ii. Acción Reivindicatoria**

En caso que a una persona se le otorgue el derecho sin ser esta la persona en la que debió configurarse el derecho y esté usando la marca, patente o diseño industrial, la persona que puede entenderse como titular del derecho, podrá ejercer ésta acción contenida en el artículo 237 de la Decisión 486 para que le sea transferido el derecho o la solicitud en trámite, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho, y en suma la Indemnización de Perjuicios si así lo quiere.

Los que tienen legitimación por activa son:

- a. En patentes: inventor o causahabientes,

- b. En diseño industrial: el que o los que lo hicieron, y
- c. En marca: cosolicitante o cotitular.

En los casos de los literales a y b, pueden ocurrir dos supuestos. El primero, si lo que ocurre es que el derecho lo obtiene el que no lo debía obtener, se le pide que se le transfiera el derecho o la solicitud. El segundo supuesto, si se obtiene el derecho *“en perjuicio de otra persona que también lo tiene”* (Lizarazu Montoya, 2014), se pide el reconocimiento de cotitular o solicitante conjunto.

La acción reivindicatoria se adelanta ante el juez civil de circuito o la SIC como juez, es una competencia a prevención. La acción prescribe en cuatro años desde que se concede el derecho o dos años desde que el producto se empezó a usar o explotar.

## **2.2 Derechos de Autor**

En las normas de derechos de autor no se encuentran tipificadas las acciones civiles cuando existe una posible o real vulneración a los derechos del titular. Los artículos 242 y 243 de la ley 23 de 1982 regulan las acciones que existen en la legislación colombiana en temas de derechos de autor. De la lectura de los artículos en mención se puede evidenciar que la ley deja abierta la posibilidad a que se entable una acción dependiendo de la configuración del derecho que se obtiene, ya sea por la ley o en virtud de los diferentes contratos que se pueden realizar en el campo de los derechos de autor.

*“Artículo 242 Las diferencias que se susciten con motivo de esta Ley, ya sea por aplicación de sus disposiciones, ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos y vinculados con los derechos de autor, serán resueltos por la justicia ordinaria.*

*Artículo 243°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces civiles municipales, conocerán, en una sola instancia y en juicio verbal las cuestiones civiles que se susciten con motivo del pago de los honorarios; por representación y ejecución pública de obras y de las obligaciones consagradas en el artículo 163 de esta Ley.”*

El accionante al presentar la demanda por la posible infracción de su derecho puede pedir:

1. Que un juez confirme la existencia del derecho en cabeza del accionante, para que de esta manera se declare con certeza la titularidad del derecho.
2. En conjunto con la declaración del derecho o por separado puede solicitar en caso de que exista violación efectiva o presunta del derecho el *“cese de la actividad ilícita”*.
3. Una vez verificada la infracción del derecho, el juez deberá imponer una multa por las contravenciones. Pero hay que tener claro que estas son independientes de la indemnización por daños y perjuicios. Por lo tanto, lo que busca ésta medida es que no continúe el ejercicio de los actos violatorios.
4. En virtud de los artículos 46 del ADPIC y 57 de la Decisión 351, en caso que haya infracción al derecho, el juez podrá *“ordenar que las mercancías que se hayan determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas”*
5. Y finalmente, podrá pedir que se le indemnicen los perjuicios causados por la infracción de su derecho.

El proceso que se debe adelantar ante una posible infracción de los derechos de autor es el consagrado en el artículo 390 numeral 5 del CGP, proceso verbal sumario. En esta medida de la certeza o no del derecho que se tenga operara la prescripción, siendo que para acciones ordinarias son de 10 años, y las acciones ejecutivas de 5 años,

*“Artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10) (...)”* (Código Civil)

### **2.3 Variedades Vegetales**

En virtud del artículo 15 del decreto 533 de 1994 que dispone que *“En caso de infracción de los derechos conferidos en virtud de un certificado de obtentor, se aplicarán cuando sean compatibles con el presente Decreto, las normas y procedimientos que establece el Código de Comercio, respecto a las infracciones de los derechos de propiedad industrial, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar”*.

El Código de Comercio de Colombia, en el título II trata sobre la propiedad industrial haciendo reiterada remisión expresa a la Decisión 486 de 2000. Por tanto, es válido concluir que en caso de existir infracciones a los derechos de los obtentores, las acciones pertinentes son las mismas señaladas para la protección de la propiedad industrial.

## V. FACULTADES JURISDICCIONALES

### 1. Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Con la expedición del Código General del Proceso, ley 1564 de 2012, se alteraron de una u otra manera todos los procesos judiciales en el ordenamiento colombiano, el objetivo principal del Código es propender por la descongestión de los despachos judiciales y permitir el efectivo acceso a la justicia.

Con la entrada en vigencia del Artículo 24 numeral 3 del Código General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio asumió facultades jurisdiccionales en los procesos que se adelanten por infracción de los derechos de propiedad industrial. Específicamente, la SIC es la encargada de ejercer las funciones jurisdiccionales en los procesos sobre: I. Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor. II. Violación a las normas relativas a la competencia desleal y III. Infracción de derechos de propiedad industrial.

Estos procesos se tramitarán a través de los procedimientos verbales establecidos en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de aquellas disposiciones que cuando sea posible se adelanten en concordancia con aquellas vigentes, establecidas por el Código General del Proceso.

Con el fin de cumplir lo estipulado en el Código General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución 4356 de 2012 instauró la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. (Resolución 4356 de 2012)

Así mismo en el Artículo 24, numeral 3, literales b y c, se establece que la Dirección Nacional de Derechos de Autor será el órgano competente para los procesos relacionados con derechos de autor y otros derechos conexos, y el Instituto Colombiano Agropecuario será el competente para conocer de los procesos por infracción a los derechos de obtentor<sup>viii</sup> de variedades vegetales.

Bajo tres aspectos se pueden analizar los cambios que introdujo el cuerpo normativo de la Ley 1564 de 2012 “...en los procesos que se refieren a la protección de los derechos de autor y propiedad industrial: i. La delegación de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas encargadas de velar por la protección de los derechos de autor y de la propiedad industrial en Colombia, ii. La solicitud y práctica de medidas cautelares extraprocesales por parte del juez que fuere competente o por la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, iii. La competencia de los jueces civiles del circuito en única y primera instancia para conocer de los procesos relativos a la propiedad intelectual.” (Lina María Rodríguez Fernández, 2012)

#### i. FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

A las autoridades administrativas se les han otorgado funciones jurisdiccionales con el fin de adelantar procesos que originalmente le corresponderían a la jurisdicción ordinaria, con el objeto de obtener decisiones más eficientes, especializadas y ágiles.

En virtud del artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, se establece que las autoridades administrativas pueden ostentar dichas potestades o funciones, en la medida en

que debe existir una colaboración armónica entre las diferentes ramas del poder público, puesto que para alcanzar los objetivos y fines del estado es esencial dicha colaboración. Claramente una de las consecuencias más visibles y positivas de otorgar funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas es la descongestión de los despachos judiciales.

Es importante precisar que las funciones que se le han otorgado a la Superintendencia de Industria de Comercio, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y al Instituto Agropecuario Colombiano generan una competencia a prevención, es decir que no excluyen la competencia que la ley ha otorgado a las autoridades jurisdiccionales en esta materia. (Lina María Rodríguez Fernández, 2012)

En relación con el literal b del numeral 2 del artículo 24 del Código General del Proceso, se presentó una demanda de inconstitucionalidad en la que la actora pretendía se declarara la inconstitucionalidad de la norma, por cuanto se violaban los mandatos de precisión temática y orgánica.

*“La Corte consideró que la atribución de funciones jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos, no viola los mandatos de precisión temática y orgánica derivados del artículo 116 de la Constitución. Adicionalmente constató que tal atribución no desconoce la prohibición de asignar a las autoridades administrativas funciones para instruir sumarios o juzgar delitos.*

*No obstante lo anterior, este Tribunal identificó un riesgo de confusión entre las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control y las funciones judiciales a cargo de la*

*Dirección Nacional de Derechos de Autor. Considerando dicho riesgo y en atención a lo señalado por la jurisprudencia constitucional en casos semejantes, dispuso declarar la exequibilidad condicionada del literal demandado de manera tal que respete los principios de imparcialidad e independencia.” (Sentencia C 436 de 2013)*

## ii. MEDIDAS CAUTELARES EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En el artículo 61 de la Constitución Política de Colombia se consagra la protección a la propiedad intelectual, y en esta medida con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, artículos 23 y 589, se establecen medidas efectivas para la protección de los derechos de autor, propiedad industrial y variedades vegetales, a través de las medidas cautelares.

Además, de la posibilidad de solicitar medidas cautelares en los procesos para la protección de los derechos referidos, es importante resaltar que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso se produjo “...una revolución en materia de medidas cautelares al modificar esta institución rígida y taxativa en el Código de Procedimiento Civil. Lo anterior con el objetivo de abrir camino a un escenario no solo de protección efectiva y oportuna a los intereses de las partes, sino además con un contenido más flexible y dinámico que el que existe hoy en día.” (García Montero)

El artículo 23 del CGP regula el fuero de atracción, en este se hace alusión a las medidas cautelares, herramientas legales que bien pueden estar ligadas a un proceso o ser autónomas. Las medidas cautelares que están destinadas a un proceso en específico sirven de instrumento para ratificar una pretensión que va a ser discutida, y por su parte las

medidas cautelares autónomas no requieren de otro proceso para existir, es decir que se deja de lado el principio de subordinación.

Las decisiones adoptadas tratándose de una medida cautelar son “...*de inmediato cumplimiento y la eventual interposición de los recursos de reposición ante la misma Superintendencia de Industria y Comercio y de apelación ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, no suspenden su cumplimiento inmediato.*” (Arturo Calle vs Arturo Calle Acércate, 2014)

iii. COMPETENCIA DE LOS JUECES CIVILES DEL CIRCUITO EN ÚNICA O PRIMERA INSTANCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En los artículos 19 y 20 del Código General del Proceso se establece que los procesos relacionados con la propiedad intelectual serán de competencia de los jueces civiles del circuito en única y en primera instancia dependiendo de la ley especial que regule la materia o si no se la ha atribuido a la jurisdicción contencioso administrativa, claro está sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales que se le han atribuido a las autoridades administrativas.

En los procesos sobre propiedad intelectual, tal y como ya se mencionó, la competencia es a prevención, con lo que se respeta la división de poderes y así, los operadores de la rama judicial mantienen sus funciones jurisdiccionales. Con el Código General del Proceso se busca consolidar un sistema judicial que permita obtener sentencias efectivas en un menor tiempo, por medio de la atribución de mayores poderes a las autoridades administrativas y a los jueces.

## **2. Entidades**

### **2.1 DIAN**

Como bien se señaló en el capítulo precedente, las medidas de frontera reglamentadas por el Decreto 4540 de 2006, permiten al titular de un derecho de propiedad intelectual relacionado con mercancías objeto de importación, exportación o tránsito, la posibilidad de solicitar a la DIAN la suspensión de manera provisional de la operación aduanera de las mercancías, hasta tanto se decida de fondo sobre la acción que interponga el titular del derecho.

De esta manera, tal y como lo señala el Decreto 4540 de 2006, “...*la autoridad aduanera podrá suspender provisionalmente la Importación, Exportación o Tránsito de mercancías supuestamente piratas o de marca falsa, mientras la autoridad competente resuelve sobre la existencia o no de tal circunstancia.*

*Lo anterior sin perjuicio de la aprehensión de las mercancías, cuando a ello hubiere lugar, en cuyo caso se adelantará el proceso aduanero de Definición de Situación Jurídica y no el de suspensión provisional de la operación a que se refiere este Decreto.”* (Decreto 4540 de 2006, Ministerio de Hacienda y Crédito Público)

Para acceder a la protección que brindan las medidas en frontera, en principio el titular del derecho intelectual debe elevar una solicitud de depósito del derecho ante la División de Fiscalización Aduanera de la DIAN, a la cual deberá aportar como prueba sumaria documento con el cual certifique la titularidad del derecho, y los datos de su apoderado legal.

Una vez cumplido el anterior paso, el titular del derecho tiene la facultad de dar inicio al mecanismo de salvaguarda de sus derechos a través de la medida en frontera. Es importante resaltar que la DIAN puede actuar oficiosamente, cuando considere que ciertas mercancías sean falsas, ante lo cual y antes de decidir sobre la situación jurídica de la mercancía en cuestión, notificará al apoderado judicial o al titular del derecho para que ejerza el derecho de inspección sobre la mercancía. Esto es así, puesto que es el titular quien puede y tiene las facilidades para señalar la autenticidad o no de su producto.

En caso de prosperar la medida en frontera y con lo cual se puede generar un perjuicio a quien la soporta, la DIAN está facultada para exigir a quien hace uso de la medida en frontera de una caución suficiente y razonable en caso de producirse una contingencia.

Dado que las medidas en frontera tienen un carácter temporal, y se emplean como una especie de medida cautelar, una vez se han surtido los respectivos trámites para la puesta en marcha de la medida en frontera, corresponde al “...titular del derecho intelectual presuntamente amenazado instaurar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación o una acción civil ante los Jueces de la República en la que se debata el mérito de su reclamación y pretensiones.” (Suarez Camilo, 2014)

## **2.2 Superintendencia de Industria y Comercio**

El artículo 24 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), otorgó funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio permitiéndole tener competencia sobre procesos en los que se debata la protección de los derechos de la propiedad industrial. Esta superintendencia también cuenta con facultades jurisdiccionales en litigios sobre protección al consumidor y competencia desleal.

Por medio de la Resolución 74622 del 5 de diciembre de 2013 (Resolución 74622 de 2013, SIC, 2013), el Superintendente de Industria y Comercio en ejercicio de sus facultades legales, y en atención a lo dispuesto por el artículo 24 del CGP, asignó funciones jurisdiccionales al Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial adscrito a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en los siguientes términos:

*“7.2 Le corresponderá dirigir y coordinar el trámite de los asuntos jurisdiccionales relativos a las acciones por competencia desleal y por infracción de derechos de propiedad industrial que se ejerzan ante esta Superintendencia, conforme a las atribuciones otorgadas en el Código General del Proceso, quedando facultado para adelantar las actuaciones y proferir los diferentes actos procesales que a lo largo del trámite se presenten, incluida la decisión definitiva y la solicitud de medidas cautelares.”*

(Resolución 74622 de 2013, SIC, 2013)

En relación con la estructura interna para atender el mandato del Código General del Proceso, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es la dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encargada de atender los procesos judiciales que las personas promueven ante dicha entidad, y que versen sobre la protección de los derechos de los consumidores, actos de competencia desleal o en los casos de infracción de derechos de propiedad industrial.

Al asumir funciones jurisdiccionales dicha Delegatura, está investida con los mismos atributos de un Juez de la República y por lo mismo debe actuar de manera imparcial y autónoma respecto de todas las ramas del poder público, aun cuando la SIC se encuentre adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Para asumir competencia en un

proceso sobre propiedad industrial, previamente debe existir una demanda que cumpla con los mismos requisitos exigidos por la ley procesal. Los procesos que se surtan por presunta violación de los derechos de la propiedad industrial se tramitaran por el proceso verbal establecido en el CGP.

A su vez, y como se puede entender del aparte citado de la resolución 74622, pertenece a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Esta dependencia de la delegatura es la encargada de tramitar los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

Es necesario preguntarse sobre los principios y garantías procesales que rigen en cualquier trámite donde se debata un derecho, y más aun si se ha investido a la autoridad administrativa con las facultades para decidir de fondo sobre cualquier pretensión que verse sobre la protección de un derecho otorgado por la propiedad industrial. La duda surge en cuanto a la capacidad de una entidad que inspecciona, vigila y controla, de poder además adelantar de manera independiente y correcta sus funciones jurisdiccionales.

*“Estima la Corte que el cumplimiento de las condiciones para atribuir funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas constituye una exigencia vinculada al debido proceso. En efecto, el principio de legalidad que se sigue del segundo inciso del artículo 29 de la Constitución, implica que la autoridad judicial competente, así como las formas propias del juicio, tienen que encontrarse previamente definidas, según los requerimientos establecidos por la Constitución.”* (Sentencia C 896 de 2012)

Es en este sentido que se crearon las dependencias antes señaladas, y que cumplen funciones totalmente diferenciadas y autónomas de los órganos internos de la Entidad que

adelantan las funciones de vigilancia. Además, haciendo énfasis en el aparte citado de la Sentencia de la Corte Constitucional, *“el principio de intermediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado”*. (Concepto 5518 de 2013, Procuraduría General) Con la resolución 74622 se establecieron las funciones del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial para tramitar los procesos sobre propiedad industrial y llevar a cabo las funciones jurisdiccionales.

En relación con las facultades otorgadas por el CGP a las entidades administrativas, el Superintendente de Industria y Comercio se pronunció así:

*Una de las grandes conquistas de la Constitución Política de 1991 constituye la significativa ampliación y expresa consagración del abanico de operadores de justicia distintos de los jueces de la República, pues la concepción dogmática y ortodoxa arraigada en nuestro mundo jurídico hacía que esta función pública se percibiera como del resorte exclusivo de la Rama Judicial y restringía, equivocadamente, la posibilidad de ser cumplida por otras ramas del poder público, con excepción de los juicios políticos que podía adelantar el Congreso de la República.(...)*

*El reconocimiento de derechos (observancia) resulta ser apenas uno de los elementos esenciales del sistema de protección de derechos de propiedad industrial, en tanto que se requiere contar con herramientas eficaces e instituciones especializadas que permitan, a los titulares, hacer efectivos los mismos frente a las infracciones perpetradas por terceros. (...)*

*El Código General del Proceso, además de contribuir con la descongestión de la justicia, permitió el acceso a una justicia especializada, técnica y celer, que además, cuenta con el más alto conocimiento y experiencia en el sistema de protección de derechos de propiedad industrial, muy por encima de la capacidad institucional y experticia de los jueces de la Rama.*

*La norma tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y previó que la segunda instancia de estos asuntos debía estar radicada en el superior funcional del juez desplazado en su competencia, es decir, las salas civiles de los tribunales, en una especie de segunda instancia “oblicua”, no vertical”. (Robledo, 2014)*

### **2.3 Dirección Nacional de Derecho de Autor**

Con la aprobación del nuevo Código General del Proceso, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor le fueron asignadas funciones jurisdiccionales en los procesos relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos. Específicamente en el numeral 3, literal b del artículo 24, se regularon las facultades a cargo de dicha entidad.

*“Esto quiere decir que esta entidad puede conocer y tramitar los procesos judiciales de naturaleza civil que se originen por controversias relativas con el derecho de autor y los derechos conexos como plagio, utilización no autorizada de obras, indemnizaciones de perjuicios, pruebas anticipadas, medidas cautelares, entre otras, sin detrimento de la competencia que en esta materia tienen los jueces civiles.” (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2013)*

Es importante resaltar que mientras se robustece la planta de personal de la entidad, en atención al principio de gradualidad de la oferta, se ha limitado hasta diez (10) el número de trámites judiciales que puede atender la Dirección al mismo tiempo.

Respecto de la naturaleza de la Dirección Nacional de Derecho de Autor hay que señalar que posee la estructura jurídica de una Unidad Administrativa Especial y se encuentra adscrita al Ministerio del Interior. Esta entidad se encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos. Por lo tanto es el órgano encargado de propender por la adecuada protección de los distintos derechos de autor y conexos.

En esta medida, “...*la acción institucional de la Dirección Nacional de Derecho de Autor involucra el estudio y proceso de expedición, de la normatividad autoral de nuestro país, así como la adhesión a los principales convenios internacionales sobre protección del derecho de autor y los derechos conexos.*” (Dirección Nacional de Derecho de Autor, 2013)

Además a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, corresponde la administración del Registro Nacional de Derecho de Autor, el cual tiene por finalidad la inscripción de todo tipo de obras en el campo literario y artístico, así como los actos y contratos relacionados con la enajenación o cambio de dominio de estas; todo con el fin de otorgar un título de publicidad y seguridad jurídica a los diversos titulares en este especial campo del derecho.

Por medio de la Resolución 366 del 28 de noviembre de 2012 la Dirección Nacional de Derechos de Autor asumió las funciones jurisdiccionales que se le asignaron por medio de la Ley 1564 de 2012, artículo 24. En la mencionada resolución se estableció que los funcionarios encargados de ejercer las funciones judiciales estarán a cargo del Director

General, el Subdirector Técnico de Capacitación, Investigación y Desarrollo y el abogado 1020-06 de la Dirección General. *“Estos funcionarios se entienden facultados para ejercer todas las actuaciones necesarias para adelantar en su integridad los trámites jurisdiccionales que correspondan a la Dirección Nacional de Derecho de Autor en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 24 de la ley 1564 de 2012”*. (Resolución 366 de 2012, Dirección Nacional de Derecho de Autor).

Ahora bien, haciendo alusión al artículo que facultó a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) para ejercer funciones jurisdiccionales, sobre este se han presentado dos demandas de inconstitucionalidad promovidas por dos ciudadanos; al respecto la Corte Constitucional debatió sobre la exequibilidad o no del artículo, en razón a la posibilidad que le asisten a las autoridades administrativas de adelantar procesos jurisdiccionales.

En la sentencia C-436 de 2013, se demandó el numeral 3, literal b del artículo 24 del Código General del Proceso, pues de acuerdo al criterio del demandante, la norma en mención contraviene lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia dado *“...que no establece con precisión las funciones judiciales que se encontrarán a cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Dicha disposición se limita a señalar que se ejercerán dichas atribuciones en asuntos relacionados con los derechos de autor y conexos.*

*Esta asignación general y no específica, implica un desconocimiento del carácter excepcional que según la Constitución, debe tener la atribución de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. La norma demandada no limitó, en una materia en la que los procesos pueden ser de diferente naturaleza y cuantía, aquellos que corresponderían a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De esta manera, quedan*

*comprendidos no solo procesos que en la actualidad pueden tramitarse en única instancia sino también procesos en cuyo desarrollo se prevé el agotamiento de dos instancias.*

*Esta indefinición implica, adicionalmente, que la norma estaría atribuyendo a la citada autoridad administrativa la posibilidad de adelantar procesos por el desconocimiento de disposiciones penales relativas a los derechos de autor. Se desconocería así, la prohibición de adelantar la instrucción de sumarios o el juzgamiento de delitos.”*

La Corte, en la sentencia citada se dispuso a resolver el siguiente problema:

*“¿Asignar facultades jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos desconoce las condiciones previstas en la Constitución para la asignación de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas y, en particular, (i) los mandatos de excepcionalidad y precisión, (ii) la prohibición de otorgar tal tipo de facultades para instruir sumarios o juzgar delitos y (iii) el deber de asegurar la imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones atribuidas?” (Sentencia C 436 de 2013)*

Al respecto la Corte hizo un recuento de las particularidades con las que debe contar una norma con fuerza de Ley que faculte a una autoridad administrativa para ejercer funciones jurisdiccionales, a saber: “... (i) Señalar las competencias, (ii) establecer las garantías que aseguren el respeto del derecho al debido proceso y (iii) fijar todas las condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes, tal y como lo precisa el artículo 3 de la ley 1285 de 2009.”

La Corte optó por declarar la exequibilidad de la norma dado que se cumple con la regla de *atribución precisa*, la cual proviene del artículo 116 constitucional y consiste en la

exigencia para el legislador de delimitar de manera correcta y precisa las materias sobre las cuales versaran las funciones jurisdiccionales, así como las autoridades administrativas que ejercerán la titularidad para llevar a cabo dichas funciones. La norma demandada de manera literal señala que los procesos sobre los que podrá ejercerse funciones jurisdiccionales serán de “*derechos de autor y derechos conexos*”, en este sentido consideró la Corte que la expresión gramatical empleada era acorde a la Constitución. Por su parte y en relación con la autoridad encargada de ejercer las funciones, la norma establece que será la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Además, en relación con un posible riesgo de confusión en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control con las funciones jurisdiccionales asignadas a la DNDA, la Corte consideró que si bien es cierto que el riesgo existe, no por lo mismo este es insuperable y no *per se* la imparcialidad e independencia se pueden ver comprometidas.

Sin embargo, sí precisó la Corte lo siguiente: “*En atención a los precedentes vigentes en la materia, al principio de gradualidad establecido en el parágrafo 2 del artículo 24 de la ley 1564 de 2012 y al principio democrático, la Corte declara la constitucionalidad de dicho literal bajo la condición consistente en que mediante los procedimientos constitucionales previstos, se adopten las medidas que se requieran para asegurar que la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor no afecten los principios de imparcialidad e independencia propios de la administración de justicia.*

*En esas condiciones debe garantizarse: (1) que no pueda el mismo funcionario o despacho ejercer funciones judiciales en asuntos de derechos de autor o derechos conexos respecto de los cuales se hubiera pronunciado con anterioridad, con motivo del ejercicio de alguna de las funciones administrativas; y (2) que las funciones judiciales asignadas sean*

*desarrolladas por funcionarios distintos, que no tengan relación alguna de sujeción jerárquica o funcional frente a quienes dictaron o aplicaron pronunciamientos en materia de derechos de autor o conexos y que se refieran directamente al asunto que se somete a su conocimiento.”* (Sentencia C 436 de 2013)

Sobre la misma norma que otorgó facultades jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se instauró una nueva demanda en la que el actor alega la violación de los artículos 13 y 29 de la Constitución. La Corte aceptó la demanda dado que a pesar de haberse ya pronunciado sobre la exequibilidad de la disposición, los cargos por los que alegaba el demandante la norma violaba el ordenamiento, eran diferentes. Sin embargo en la Sentencia C-178 de 2014, la Corte resolvió lo siguiente: *“ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-436 de 2013 en relación con el cargo por violación al derecho fundamental al debido proceso y el principio de imparcialidad judicial, en la cual se declaró exequible el literal b) del numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, “siempre y cuando la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor garanticen los principios de imparcialidad e independencia, en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales asignadas”.*” (Sentencia C 178 de 2014)

Finalmente, se han despertado grandes críticas frente a la disposición del Código General del Proceso y lo que puede conocer la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De la lectura del artículo *“Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:… b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.”* aunque la Corte haya tenido una interpretación diferente sosteniendo que la

norma es clara en decir qué conoce la DNDA, en nuestro concepto se desprenden tres interpretaciones:

3. La DNDA solo conoce de procesos por infracción de derechos de derechos de autor y derechos conexos. – Interpretación Restrictiva
4. La DNDA conoce únicamente lo que esta en las normas de Derecho de Autor (Ley 23, Decisión 351, Ley 44, Ley de espectáculos públicos) – Interpretación Intermedia
5. La DNDA conoce sólo aquellos casos que la situación de hecho involucre o tenga como uno de sus elementos un objeto de protección del Derecho de Autor o derechos conexos.- Interpretación Amplia.

Se presenta así un problema jurídico en la medida en que no es totalmente clara la norma en la delimitación de la competencia que asume la DNDA en diferentes casos.

#### **2.4 Instituto Colombiano Agropecuario**

Tal y como sucedió con la expedición del nuevo Estatuto General de Proceso (Ley 1564 de 2012), al otorgarle funciones jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y a la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la protección de derechos de autor y de propiedad industrial, respecto de las funciones jurisdiccionales para resolver la usurpación de los Derechos de Propiedad Intelectual a Obtentores Vegetales, al ICA fue la entidad que se otorgaron dichas facultades por mandato legal.

Sin embargo en la actualidad el ICA no ejerce las mencionadas funciones jurisdiccionales. Tampoco ha emitido ningún acto administrativo por medio del cual haga la respectiva estructuración para poder adelantar las facultades judiciales que se le otorgaron con la entrada en vigencia del Código General del Proceso.

## VI. CONCLUSIONES

Después de haber realizado un estudio acerca de la observancia y su tratamiento en Colombia así como el sistema normativo vigente tanto nacional como internacional, encontramos que se han copiado varias disposiciones de los ordenamientos extranjeros (medidas de observancia y protección de derechos), con lo que se ha generado un desequilibrio desfavorable para los competidores del mercado y los posibles infractores. Siendo estos últimos muy importantes ya que *“otorgar poderes especialmente amplios al titular para la tutela de su derecho puede desbloquear la competencia en el mercado, lo que a su vez puede resultar en el desabastecimiento del producto protegido o en precios más elevados”* (Vivas & Seuba, 2013), pero si no se garantiza que los derechos de propiedad intelectual sean respetados por terceros *“puede desincentivar el desarrollo y la comercialización de productos protegidos”* (Vivas & Seuba, 2013)

Por lo anterior, es importante el equilibrio en normas de observancia para las dos partes. Ya que sí se establecen normas que protejan tanto a los titulares como a los competidores o al posible infractor, bajo el principio de legalidad estas autoridades velaran y protegerán el interés tanto de los titulares del derecho como el de los posibles infractores.

Ahora bien, y específicamente en relación con la protección de los derechos de propiedad industrial, el haber confiado la tarea de la protección de estos derechos a quien ha actuado como la autoridad nacional en dicho ámbito y que cuenta con una experiencia de al menos 14 años en relación con el ejercicio de funciones judiciales en procesos de competencia desleal, representa para las partes de los procesos donde se debatan derechos en materia de propiedad industrial una ventaja considerable.

Por una parte, con la especialización se garantizan fallos con un alto nivel de precisión técnica así como la resolución pronta de los procesos. Es evidente que si se tienen conocimientos especializados en determinada materia la solución de los procesos será en un tiempo más reducido. *“Ese es el resultado real de la experiencia de la SIC ejerciendo funciones jurisdiccionales en competencia desleal, en donde se ha logrado que el tiempo promedio actual de duración de un proceso sea de tan solo ocho meses.”* (Robledo, 2014)

Si bien es cierto que se pueden obtener decisiones prontamente, esto no garantiza que el titular del derecho no sufra daños o perjuicios mientras persista la infracción. En esta medida radica la importancia de las medidas ya tratadas en líneas anteriores, y es que con las medidas cautelares el demandante se puede valer de un mecanismo que puede usar de manera anticipada como en el proceso mismo, con el objeto de *“...impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, todo ello en beneficio de los titulares de aquellos derechos de propiedad industrial que se presumen infringidos o que están en inminencia de serlo.”* (Robledo, 2014)

*“En el año 2013 se presentaron 73 procesos judiciales relativos a presuntas infracciones a los derechos de propiedad industrial, de los cuales 16 ya terminaron mediante sentencia o acuerdo entre las partes (conciliación o transacción). La duración promedio de estos procesos es de 138 días (4,5 meses aprox.), lo que constituye un claro ejemplo de una administración de justicia pronta y oportuna, teniendo en cuenta que de acuerdo con el Informe del Doing Business del Banco Mundial, un proceso judicial tipo de los analizados*

*en dicho estudio, en la rama judicial, tarda en Colombia en promedio 1.346 días (3.7 años)” (Asuntos Jurisdiccionales SIC, 2014)*

Por otro lado y en relación con la DNDA, el análisis que se puede hacer en relación con las facultades jurisdiccionales que asumió la entidad es muy similar al de la SIC, en la medida en que es una entidad especializada en el tema y se logra descongestionar el aparato judicial colombiano, que en gran medida se ve afectado por el volumen de procesos que se ventilan en los tribunales y por la falta de conocimientos de los jueces en muchos temas que requieren determinados conocimientos técnicos.

En este sentido el ex director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Felipe García Pineda, afirmó que: *Estas nuevas facultades que nos confieren, ayudarán a descongestionar el sistema judicial y le permitirán a los colombianos resolver de una manera más ágil sus procesos sobre derechos de autor, teniendo presente que este tema es muy técnico y que la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuenta con funcionarios altamente especializados en la materia.*

Es necesario promover la noción del derecho de autor como un sinónimo de riqueza que permite generar empleo e impulsar el desarrollo de toda la sociedad así como la necesidad de proteger la creación de las obras literarias y artísticas que contribuyen a engrandecer la cultura, el conocimiento, el arte, el entretenimiento y la calidad de vida, y responde a los retos impuestos por los avances tecnológicos.

De la misma manera es importante que se delimite el campo de acción de las entidades, qué pueden conocer y hasta dónde pueden conocer, teniendo en cuenta que existen en nuestra

opinión tres interpretaciones a partir del Código General del Proceso, una restrictiva, otra intermedia y finalmente una interpretación amplia de la norma. Mientras que la SIC ha optado por apropiarse la teoría amplia (cualquier situación de hecho que involucre o tenga como uno de sus elementos un objeto de protección de – en su caso- la propiedad Industrial, la DNDA, por el tamaño y infraestructura de Oficina les convendrá, no para tener más poder, sino siendo realistas que tiene sus limitaciones llevar procesos bajo la interpretación intermedia de la norma : La DNDA conoce únicamente lo que está en las normas de Derecho de Autor (Ley 23, Decisión 351, Ley 44, Ley de espectáculos públicos)

De manera general se pueden resaltar dos ventajas para todos los procesos que adelanten las entidades administrativas en materia de protección de la propiedad intelectual; la celeridad en los procesos y los conocimientos técnicos y especializados de las autoridades en la protección de los derechos.

Además de los beneficios para los actores en los distintos procesos que se adelanten ante las entidades administrativas, el sistema judicial colombiano se ve favorecido en la medida que se descongestionan los despachos, bien, por el menor número de demandas que deban asumir los jueces así como por el hecho de no tener que asumir procesos en los que se necesitan conocimientos muy técnicos y especializados en las materias relacionadas, con la propiedad industrial, derechos de autor y variedades vegetales.

Sin embargo no es un tema menor el hecho que las entidades administrativas al ejercer funciones de inspección, vigilancia y control asuman también facultades jurisdiccionales, en el sentido que existe un riesgo de confusión de las funciones, siendo un tema muy delicado el respeto del principio de imparcialidad que debe preponderar en cualquier

decisión judicial. Si bien es cierto que no es un riesgo insuperable como la Corte Constitucional lo señala, sí debe respetarse la división de funciones al interior de cada entidad así como organizar la estructura interna de estas de tal manera que no haya injerencia entre los funcionarios que ejercen funciones administrativas y aquellos que ejerzan funciones jurisdiccionales.

Al respecto tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la Dirección Nacional de Derecho de Autor han sido muy precisas al expedir resoluciones por medio de las cuales han creado delegaturas y han asignado funciones a ciertos funcionarios en particular, cumpliendo con el mandato legal del Código General del Proceso, que señala: “... *Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado*”, además, “*Las autoridades administrativas que a la fecha de promulgación de esta ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales en las materias precisas que aquí se les atribuyen, administraran justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo anterior estas autoridades informaran las condiciones y al fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales.*” (CGP)

Finalmente, analizando la naturaleza de las entidades administrativas habilitadas para ejercer facultades jurisdiccionales, estas están adscritas tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DNDA, SIC respectivamente) por lo tanto el interrogante que surge al respecto, es la posibilidad para el poder ejecutivo de influir en una decisión judicial que lo favorezca o no, con lo que se desdibujaría la división de poderes, con sus pesos y contrapesos.

Si bien es cierto, que no es posible afirmar que en las actuaciones jurisdiccionales que a la fecha han adelantado la SIC y la DNDA, el poder ejecutivo en cabeza de los Ministerios señalados haya ejercido una presión indebida con el ánimo de obtener una decisión favorable, sí es primordial que los funcionarios que ejerzan las respectivas funciones jurisdiccionales estén lo suficientemente preparados y tengan el criterio para no permitir injerencias de ningún tipo, tal y como si fueran un juez de la República, investidos con las mismas prerrogativas.

Uno de los principales objetivos de habilitar a otros operadores para ejercer funciones jurisdiccionales es obtener decisiones de manera pronta, sin embargo no se puede permitir la interferencia en la funciones de los órganos que cumplan con dichas facultades y esto se logra con medidas de auto vigilancia sobre los operadores y sobre las mismas entidades. Creemos que la manera de lograr esto es por medio de un órgano de supervisión de las facultades jurisdiccionales otorgadas a las entidades administrativas, que actúe con independencia de cualquiera de las ramas del poder público.

Es importante hacer alusión a los objetivos por los que propende un gobierno durante su mandato, pues estos son las directrices que se plasman en lo que se conoce como Plan Nacional de Desarrollo (PND). Ante lo cual hay que decir que al ser entidades administrativas que se encuentran adscritas a ministerios las políticas son afines a las del gobierno en tal sentido las decisiones que se adopten estarán encaminadas hacia los mismos objetivos. Por lo tanto al existir dependencia funcional y jerárquica de las autoridades que han sido investidas con poderes jurisdiccionales con los ministerios, es posible estar ante una situación de desbalance en la medida que el sentido de los fallos puede verse influenciado por las políticas generales dictadas por el ejecutivo.

Es en este sentido que vemos con preocupación el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a entidades administrativas (a pesar de las bondades ya señaladas) pues por querer el legislativo obtener un beneficio para la sociedad podríamos estar ante fallos judiciales que no velan por el interés general, puesto que si los fallos no son en derecho se está yendo contra el mismo interés general.

Habiendo presentado las falencias y bondades de los cambios incluidos por el Código General del Proceso entendemos que uno de los principales objetivos de habilitar a otros operadores para ejercer funciones jurisdiccionales es obtener decisiones de manera pronta, sin embargo no se puede permitir la interferencia en la funciones de los órganos que cumplan con dichas facultades y esto se logra con medidas de auto vigilancia sobre los operadores y sobre las mismas entidades. Creemos que la manera de lograr esto es por medio de un órgano de supervisión de las facultades jurisdiccionales otorgadas a las entidades administrativas, que actúe con independencia de cualquiera de las ramas del poder público.

## BIBLIOGRAFÍA

Rengifo Garcia, E. (1997). *PROPIEDAD INTELECTUAL- El Moderno Derecho de Autor*. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia.

Corredor Beltran, D. E. (2006). *Delitos contra la Propiedad Industrial*. Bogotá D.C: Grupo Editorial Ibáñez.

Instituto Colombiano Agropecuario. (n.d.). *ICA*. Retrieved 2014 йил 24-Abril from <http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Derechos-de-Obtento-res-de-Variedades-y-Produccion-.aspx>

Canaval Palacios, J. P. (2008). *Manual de Propiedad Intelectual*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. (n.d.). *Wipo*. Retrieved 2014 йил 14-abril from [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf)

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948 йил 10-diciembre). *Declaracion Universal de Derechos Humanos*. Paris.

Castro Garcia, J. (2009). *La Propiedad Industrial*. Bogota, Colombia: U. Externado de Colombia.

Lizarazu Montoya, R. (2014). *Manual de Propiedad Industrial*. Bogotá: Legis.

OMPI- Organización Mundial del Comercio. (n.d.). *Principios Basicos de la Propiedad Industrial*. Retrieved 2014 йил 09-agosto

SIC. (2014 йил 12-08). *Supeintendencia de Industria y Comercio*. From <http://www.sic.gov.co>: <http://www.sic.gov.co/drupal/esquema-de-trazados-de-circuitos-integrados>

Otero Lastres, J. M. (2009). Introduccion. In C. Fernandez-Novoa, J. M. Otero Lastres, & M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Juridicas y Sociales S.A.

OMPI- Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual. (2012 йил 01-abril). <http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>. Retrieved 2014 йил 11-08

Comisión de la Comunidad Andina. (486 de 2000 йил 14-septiembre). Decisión 486 de 2000. Lima, Perú.

Vivas, D., & Seuba, X. (2013). El fomento de la competencia y el equilibrio de derechos en la implementación de las normas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual. In M. Genovesi, A. López Tarruela, J. C. Pérez, P. Roffe, M. Vidal Quadras, & D. Vivas, *Propiedad Intelectual Competencia y Aspectos Regulatorios del Medicamento*. Bogotá: Ibañez y Potifica Universidad Javeriana.

Ifarma. (2012). Impacto de 10 años de proteccion de datos en medicamentos en Colombia. En M. E. Cortes Gamba, F. Rossi Buenaventura, & M. D. Vásquez Serrano. Bogotá.

Andrade Perafan, F. (2011). La Acción por Infracción de Derechos para la Protección de la Propiedad Industrial. *La Propiedad Inmaterial, No. 15* .

Código Civil. (n.d.). Codigo Civil Colombiano.

Resolución 4356 de 2012. (n.d.). Resolución 4536 de 2012 por medio de la cual se asignan algunas funciones jurisdiccionales.

Sentencia C 436 de 2013 (Corte Constitucional).

García Montero, M. A. (n.d.). *Medidas Cautelares Innominadas*. From [www.prietocarrizosa.com/es/noticias/medidas-cautelares-innominadas](http://www.prietocarrizosa.com/es/noticias/medidas-cautelares-innominadas)

Decreto 4540 de 2006, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (n.d.). Decreto 4540 por medio del cual se adoptan controles en aduana, para proteger la propiedad intelectual.

Suarez Camilo. (2014 йил 19-agosto). Retrieved 2014 йил 25-agosto from Protección de derechos intelectuales en frontera: [www.larepublica.co/protección-de-derechos-intelectuales-en-frontera\\_157766](http://www.larepublica.co/protección-de-derechos-intelectuales-en-frontera_157766)

Resolución 74622 de 2013, SIC. (2013 йил 6-diciembre). Resolución 74622 por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.

Sentencia C 896 de 2012 (Corte Constitucional).

Concepto 5518 de 2013, Procuraduría General, D-9408.

Robledo, P. F. (2014). La SIC, Juez especializado en derechos de propiedad industrial. *Ambito Jurídico* .

Dirección Nacional de Derecho de Autor. (2013 йил enero). [derechodeautor.gov.co](http://derechodeautor.gov.co). Retrieved 2014 йил 16-agosto from [www.derechodeautor.gov.co/la-dirección-nacional-de-derecho-de-autor-ya-cuenta-con-facultades-jurisdiccionales2](http://www.derechodeautor.gov.co/la-dirección-nacional-de-derecho-de-autor-ya-cuenta-con-facultades-jurisdiccionales2)

Resolución 366 de 2012, Dirección Nacional de Derecho de Autor. (n.d.). por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor asume funciones jurisdiccionales de conformidad con los dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012.

Sentencia C 178 de 2014 (Corte Constitucional).



Sentencia del 27 de enero de 1995, M.P. Nubia González Cerón, Radicado No. 644 (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. 1995 йил 27-enero).

Ley 44 de 1993. (n.d.).

Fernando Zapata Lopez. (1993). Los Registros Nacionales de Derecho de Autor. *VIII Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales (Del Autor, el artista y el productor)*, (p. 414). Asunción.

Decreto 533 de 1994. (n.d.).

Drahos, P. (2002). *Global intellectual property rights: knowledge, access, and development*. . Hampshire, UK: Palgrave Macmillan: Oxfam.

Caballero, J. L. (2004). *Derecho de Autor para Autores*. México: Librería S.A.

Delia Lipszyc. (1997). Los Derechos Patrimoniales. *Seminario Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Periodistas y Comunicadores Sociales de América Latina.*, (p. 12). Bogotá.

Esteban De la Puente García. (1993). El Derecho de Distribución. . *VIII Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales (Del autor, el artista y el productor)* , (p. 336). Asunción.

Lina María Rodríguez Fernández. (2012 йил Octubre). *El Código General del Proceso y su Influencia en la Propiedad Intelectual*. Retrieved 2014 йил 25-julio from [190.7.110.123/pdf/2\\_propiedadintelectual/2012/10/ReseNa--COdigo-General-del-Proceso-.pdf](http://190.7.110.123/pdf/2_propiedadintelectual/2012/10/ReseNa--COdigo-General-del-Proceso-.pdf)

---

 NOTAS:

<sup>i</sup> **ARTICULO 33.** Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

<sup>ii</sup> “En 1886 surgió el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que hasta la fecha ampara a nivel internacional el derecho de los autores, con el fin de que tengan el privilegio de controlar el uso sobre sus obras literarias, artísticas o científicas, así como recibir una retribución por su utilización.” Por medio de la Ley 33 de 1987 Colombia se incorporó al Convenio de Berna. (Recuperado el 2 de julio de 2014 de: [http://www.edicion.unam.mx/html/3\\_3\\_2.html](http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_2.html))

<sup>iii</sup> **Artículo 30°.-** El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:

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

<sup>iv</sup> “Planta arraigada sobre la que se realiza un injerto.” (Recuperado el 7 de agosto de 2014, en: <http://ciencia.glosario.net/botanica/portainjerto-8872.html>)

<sup>v</sup> “Artículo 5ter. En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca los derechos del titular de la patente: (i) El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

(ii) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

<sup>vi</sup> En el evento en que para explotar una patente necesariamente se infringe otra patente, se permite esto por medio de la licencia obligatoria.

<sup>vii</sup> Artículo 6 bis, numeral 1, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886; Decisión 351 de 1993, Art. 11 Literal b; Ley 23 de 1982, literal a del artículo 30.

<sup>viii</sup> “Es el derecho exclusivo que se otorga a quien desarrolla y termina una nueva variedad para su explotación. Es una forma de propiedad intelectual como lo son también las patentes, los derechos de autor, las marcas y los dibujos y diseños industriales.” <http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Derechos-Obtentores-de-Variedades-y-Produccion-.aspx>