

El legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia comunitaria andina

Xavier Gómez Velasco*

El presente artículo estudia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el concepto de *legítimo interés* necesario para oponerse a una solicitud de patente de invención. Ante la insuficiencia de referentes específicos en esta materia, se estudian también los pronunciamientos del Tribunal sobre este mismo concepto en el campo del derecho marcario. De este modo, el autor sostiene que no se ha realizado, en la mayoría de las veces, la debida diferenciación entre *legitimado* para formular oposición, y *fundamento* de ésta. La identificación de estos extremos de análisis en la jurisprudencia comunitaria andina, junto con el recurso al derecho administrativo y la doctrina y jurisprudencia del derecho de la propiedad industrial, demuestran que dicha *legitimación* obedece al perjuicio que puede resultar para el oponente, en caso de que el privilegio sea otorgado, y que el *fundamento* de su oposición, al menos en principio, puede constituir cualquier norma jurídica que discipline la actuación administrativa para la concesión de la solicitud de patente. Por tanto, la titularidad de un derecho subjetivo no es necesaria ni para legitimar la intervención del oponente ni para fundar su oposición.

FORO

INTRODUCCIÓN

Dentro del trámite de otorgamiento de una patente de invención –así como de otros derechos de propiedad industrial–, existe la facultad a favor de “quien tenga legítimo interés”¹ de formular oposición² al privilegio solicitado. No obstante

* Consultor y abogado en libre ejercicio, especialista en Derecho de la propiedad intelectual. La dirección a la que pueden dirigirse inquietudes o comentarios es xgomezv@ipgomez.com.

1. El art. 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contiene el denominado Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone, en su inciso primero: “Dentro del plazo de sesenta días siguientes

la importancia del concepto de legítimo interés, éste ha recibido escaso tratamiento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la –actual– Comunidad Andina.³ Si bien los pronunciamientos de dicho Tribunal respecto de este concepto aplicado al campo de solicitudes de registro de marcas –aplicables *mutatis mutandi* a los trámites de concesión de patentes de invención– son abundantes, hallar consistencia en ellos requiere de cierto análisis.

A tal propósito, es imprescindible el recurso al derecho administrativo y a la doctrina y jurisprudencia del derecho de la propiedad industrial para llegar a caracterizar el concepto de legítimo interés. De este modo, se obtienen dos asertos. Primero, el legítimo interés concede legitimación al oponente para intervenir en el trámite de concesión de una patente. Segundo, quien está legitimado para formular dicha oposición puede fundamentarla –al menos, en principio– en cualquier norma jurídica atinente a la actuación que la Administración debe seguir para otorgar el privilegio solicitado. Así las cosas, la titularidad de un derecho subjetivo –como una patente ya concedida o una solicitud previa– por parte del oponente no es imprescindible ni para legitimar su intervención ni para fundarla. Estos dos ejes de análisis, *legitimación* y *fundamento*, están presentes en la jurisprudencia del Tribunal Andino, aunque de manera indiferenciada, lo cual dificulta la correcta caracterización del concepto en estudio.

Dentro de este marco, el presente trabajo parte de la evolución de la normativa comunitaria andina en materia de oposiciones a solicitudes de concesión de derechos de propiedad industrial –específicamente, patentes de invención y marcas–. Segundo, se analiza la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino respecto del concepto de legítimo interés. Tercero, se realizan algunas consideraciones en torno de dicho concepto desde la perspectiva del derecho administrativo y la doctrina y jurisprudencia del derecho de la propiedad industrial. Por último, la conclusión ratifica los aser-

a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención”.

2. En el contexto de una solicitud de concesión de certificado de obtentor vegetal, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, dentro del expediente No. 02-357 RA, definió a la oposición como: “un recurso administrativo, establecido por nuestro ordenamiento jurídico con el designio de tutelar los derechos subjetivos o los intereses legítimos o directos de los obtentores, o de terceros a quienes puede perjudicar el acto impugnado; porque, el recurso, en puridad, no es sino un medio para que el administrado obtenga, en vía administrativa, la revocatoria, o la modificación, o la revisión, o la ratificación, o la extinción de dicho acto (ver: Enrique Sayagués Laso, *Tratado de derecho Administrativo*, tomo I, Montevideo, 1953; o, Miguel S. Mareinhoff, *Tratado de Derecho Administrativo*, tomo I, Buenos Aires, 1982)”. César Dávila Torres, *Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales: Resoluciones Administrativas (agosto 2000 a julio 2003)*, Quito, 2003, p. 250. (subrayado y énfasis en original).
3. Debido a que el presente estudio gira en torno a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, todas las referencias a “Tribunal”, “Tribunal Andino” o “Tribunal Comunitario” se entienden a dicha institución.

El legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia...

tos presentados en el párrafo anterior, pero, además, introduce la temática de la limitación del fundamento de la oposición únicamente a determinadas normas jurídicas.

EL LEGÍTIMO INTERÉS EN LA EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA

Resulta importante partir de esta evolución, pues las normas que el Tribunal Comunitario ha interpretado han variado desde su versión primigenia. A excepción del tránsito de la Decisión 85, primer conjunto de normas andinas sobre propiedad industrial, a la Decisión 311, estos cambios han sido más de redacción que de sustancia.

EL LEGÍTIMO INTERÉS EN MATERIA DE PATENTES

La Decisión 85 de la Comisión del –entonces– Acuerdo de Cartagena, dentro del trámite de otorgamiento de patentes de invención, disponía:

Artículo 17. Dentro del plazo de noventa días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, cualquier persona podrá presentar observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención.

De manera similar, aunque introduciendo ya el concepto de legítimo interés, la Decisión 311 facultaba:

Artículo 25. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del país miembro. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales.

Idéntico texto se contenía en el art. 25 de la Decisión 313, y en el art. 25 de la Decisión 344.

Por su parte, la vigente Decisión 486 de la Comisión de la –actual– Comunidad Andina autoriza:

Artículo 42. Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Se observa, en consecuencia, que la legislación andina ha previsto, dentro del trámite de concesión de una patente de invención, las figuras de observación y de oposición. No obstante, la denominación de la figura no ha sido el rasgo definitorio, sino más bien las condiciones que las normas han impuesto para su ejercicio. En efecto, la Decisión 85 contempla la posibilidad de formular observaciones⁴ a favor de “cualquier persona”. Las Decisiones 311, 313 y 344, por su parte, permitían la formulación de observaciones a favor de quien ostentara legítimo interés. Finalmente, la Decisión 486, al exigir asimismo la condición de interesado legítimo,⁵ denominaba la figura como oposición.

En atención a los dos ejes de estudio propuesto, *legitimación y fundamento*, es importante anotar que, en cuanto al *legitimado* para deducir observación u oposición, la Decisión 85 atribuía tal facultad a “cualquier persona”, en tanto que las posteriores Decisiones atribuían esa facultad a “quien tuviera legítimo interés”. En el primer caso, se trata de lo que la doctrina administrativista conoce como interés simple; en el segundo, del denominado interés legítimo. En lo que respecta al *fundamento* de la observación u oposición, éste fue el mismo, “desvirtuar la patentabilidad de la invención”. Estos dos temas se desarrollan en el último capítulo de este trabajo.

EL LEGÍTIMO INTERÉS EN MATERIA DE MARCAS

El recurso al derecho marcario, tanto su desarrollo normativo como también su doctrina y jurisprudencia, es imperioso dada la escasez de materiales en el campo específico del derecho de patentes.

4. La Decisión 85 también contemplaba la figura de la oposición, para el caso siguiente: “Artículo 7. Si en la solicitud de una patente se comprende una invención que se ha sustraído al inventor o a sus causahabientes, o es el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o legal, el perjudicado podrá reclamar la calidad de verdadero titular dentro del lapso de noventa días hábiles, siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de la patente o en acción judicial, si ésta hubiere sido ya concedida y el interesado no hubiera alegado ese derecho en la vía administrativa. En caso de la *oposición* prevista en este artículo, recibida ésta por la Oficina Nacional Competente, se remitirá al órgano jurisdiccional competente. En esta oportunidad el solicitante de la patente, previa citación, contestará la oposición conforme lo establecido en el procedimiento del respectivo país miembro. La acción prevista solo podrá intentarse dentro de los dos años siguientes al otorgamiento de la patente” (resaltado añadido).

5. En el presente artículo, se toman las expresiones “legítimo interés” e “interés legítimo” como equivalentes.

El legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia...

En relación con las solicitudes de registro de marcas, la Decisión 85 disponía:

Artículo 65. Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo país miembro.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca.

A su turno, la Decisión 311 autorizaba:

Artículo 82. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.

Idéntica norma se contenía en el art. 82 de la Decisión 313.

En cuanto a la Decisión 344, ésta facultaba:

Artículo 93. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros.

Por último, la Decisión 486 prescribe:

Artículo 146. Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca...

En complemento de esta disposición, también establece:

Artículo 147. A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

Se aprecia, de manera similar al caso del trámite de otorgamiento de una patente de invención, el uso de las dos figuras: oposición y observación. Efectivamente, la Decisión 85 trataba de oposiciones por parte de “cualquier persona”, en tanto que las Decisiones 311, 313 y 344 se referían a observaciones.⁶ En estas últimas, eso sí, se exigía la condición de legítimo interesado. Por último, la Decisión 486 denomina a esta figura como oposición, y exige también la titularidad de legítimo interés.

En lo que corresponde al *legitimado* para formular observación u oposición, son válidas, en este punto, las conclusiones extraídas del acápite precedente. No obstante, se debe anotar que, en lo que respecta al *fundamento* de la observación u oposición dentro del trámite de registro de marcas, no se ha realizado precisión alguna –como sí ha sucedido en tratándose de trámites de concesión de patentes de invención, donde se lo ha limitado a “desvirtuar la patentabilidad de la invención”–.

LA EVOLUCIÓN NORMATIVA SEGÚN LA JURISPRUDENCIA ANDINA

El Tribunal Comunitario ha distinguido entre oposición y observación en materia de trámite de registro de signos marcarios.⁷ Así, ha señalado:

La figura de la *oposición* contemplada por la Decisión 85, otorgaba el derecho de oponerse a la solicitud de registro, a cualquier persona; la nueva figura de las *observaciones*

6. No obstante, también se mencionaba a la figura de la oposición. De este modo, la Decisión 311 disponía: “Artículo 99. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en alguno de los países miembros, por su titular o por el licenciario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, *de oposición* o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada” (cursivas añadidas). Similar disposición se contenía en el art. 98 de la Decisión 313.

Empero, la Decisión 344 señalaba: “Artículo 108. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular o por el licenciario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, *de observación* o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada...” (cursivas añadidas.)

7. Erráticamente, también las ha asemejado: “ ‘La oposición es, en términos generales, la petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho cuya concesión se solicita, en razón de que la invención, el diseño industrial o el signo distintivo, no reúne los requisitos de ley o bien infringe un derecho previamente constituido’ (‘Procedimientos de Propiedad Industrial’, Ricardo Metke, Bogotá 1994, p. 61). El término oposiciones como es conocido, ha sido modificado y en la Decisión 344 la institución que rige para oponerse al registro de una marca es la de las ‘observaciones’, cuya filosofía u objetivo es el mismo perseguido por las ‘oposiciones’ en la Decisión 85”. Proceso 32-IP-96, GOAC No. 279, de 25 de julio de 1997, p. 26.

consagrada en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena confiere ese derecho solo a la persona que tenga legítimo interés en el registro, lo cual deberá acreditar ante la oficina nacional competente⁸ (énfasis en original).

En línea con esta distinción, ha añadido:

La Decisión 85 exige, por tanto, la existencia de un *simple interés* en quien pretenda oponerse al registro de un signo como marca, criterio de legitimación que será restringido en las Decisiones posteriores, puesto que en ellas se exigirá demostrar un *interés legítimo*, del cual se encuentra provisto tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien haya formulado primero la solicitud.

Cabe agregar que “la oposición regulada por los artículos 65 inciso segundo y 66 de la Decisión 85 fue sustituida por las Decisiones 311 y 313 y ésta a la vez fue reemplazada por la 344 que eliminaron la oposición y en su lugar legislaron sobre la figura de las observaciones, cuyo origen, naturaleza y competencia resultan distintos. (...) *En cuanto al sujeto de la acción hay diferencias pues mientras la norma primeramente citada otorgaba el derecho de oponerse a la solicitud de registro, a cualquier persona, el artículo 93 de la Decisión 344 lo confiere a la persona que tenga legítimo interés en el registro (...)*” (Sentencia dictada en el expediente No. 02-IP-94, del 4 de julio de 1994, publicada en la G.O.A.C. No. 163, del 12 de septiembre del mismo año, caso “NOEL”)⁹ (énfasis añadido).

De este modo, ha precisado:

[L]a oposición, figura regulada por los artículos 65 inciso segundo y 66 de la Decisión 85, (...) fue sustituida por las Decisiones 311 y 313 y éstas a la vez reemplazadas por la 344, Decisión en la cual la oposición es substituida por la figura de la *observación*.

La *oposición* fue concebida como el derecho de que gozan los Titulares de una marca notoria o debidamente registrada, para oponerse a la solicitud de registro de otra, cuando parezca que es imitación de aquella. Bien sea porque la marca que se pretende registrar tiene igual o similar forma gráfica o fonética o, presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusión al consumidor (Proceso 02-IP-94 G.O. No. 163 de 12 de septiembre de 1994).

Las *observaciones* de conformidad con los artículos 93, 94 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena puede formularlas cualquier persona que tenga legítimo interés respecto de “la solicitud de registro de una marca cuando sea poseedor de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (Proceso 02-IP-99 G.O. No. 163 de 12 de septiembre de 1994)¹⁰ (énfasis en original).

8. Proceso 23-IP-99, GOAC No. 497, de 18 de octubre de 1999, p. 7.

9. Proceso 156-IP-2004, GOAC No. 1171, de 3 de marzo de 2005, p. 36.

10. Proceso 23-IP-99, GOAC No. 497, de 18 de octubre de 1999, p. 7.

En línea con los dos extremos de análisis que se presentan en este estudio, *legitimación y fundamento*, en los dos primeros pronunciamientos que anteceden, el Tribunal Andino ha centrado su atención en el primero. Así, las dos primeras citas giran alrededor del *legitimado* para presentar observación u oposición (“sujeto de la acción”, a decir del Tribunal), mas no del *fundamento* de la oposición. A este extremo está dedicada la tercera de ellas. De este modo, el Juez Andino ha puesto de relieve –de manera concordante con lo señalado al final del acápite anterior– que, bajo la Decisión 85, el *legitimado* era quien ostentaba un interés simple, en tanto que, en las Decisiones posteriores, se precisaba –y se precisa– de interés legítimo.

LA EVOLUCIÓN NORMATIVA SEGÚN EL LEGISLADOR ANDINO

Los documentos que dan cuenta de los procesos de expedición de las diversas Decisiones andinas, que han normado lo relativo a la propiedad industrial, no ofrecen una definición de legítimo interés. No obstante, existen ciertas discusiones de las que se pueden derivar algunas apreciaciones.

En el informe de la Cuarta Reunión de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel sobre Propiedad Industrial,¹¹ que sirvió de antecedente a la expedición de la Decisión 311, aparece que la redacción propuesta en torno del tema de las observaciones a las solicitudes de patentes fue:

ARTÍCULO 21. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, *cualquier persona a quien se le afecten sus derechos*, podrá presentar por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del país miembro. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales¹² (énfasis añadido).

De manera similar, para el caso del trámite de registro de marcas, el texto propuesto fue:

ARTÍCULO 70. Dentro del mes siguiente de la publicación y de conformidad con la reglamentación establecida por cada país miembro, *cualquier persona que se vea afecta-*

11. Cuarta Reunión de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel sobre Propiedad Industrial / 11-13 de septiembre de 1991 / Lima Perú / JUN/REG.PI/IV/Informe / 20 de septiembre de 1991.

12. *Ibidem*, p. 34.

El legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia...

da en sus derechos podrá presentar oposición por escrito a la concesión de la marca solicitada previo el pago de la tasa correspondiente¹³ (énfasis añadido).

Se advierte, en consecuencia, que las redacciones propuestas, en tratando del *legitimado* para deducir observación, legitimaban la intervención, no de interesados legítimos, sino –al parecer– de titulares de derechos subjetivos –categoría distinta, según se explica en el capítulo cuarto de este trabajo–. Esta conclusión se refuerza con la consideración de que, de las causales propuestas para el rechazo de las observaciones, dos de ellas se relacionaban con la titularidad de derechos subjetivos. En efecto, se propuso:

ARTÍCULO 73. Cumplido el término para presentar oposición, la Oficina Nacional competente rechazará aquellas oposiciones que cumpliendo con los requisitos establecidos estén comprendidas en algunos de los siguientes casos:

1. Cuando la oposición fuere presentada extemporáneamente.
2. *Cuando se fundamente la oposición en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se opone.*
3. *Cuando la oposición se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta.*
4. Cuando la oposición se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el país miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.
5. Cuando las oficinas nacionales competentes consideren que las oposiciones son dilatorias y no tengan ningún fundamento en la ley¹⁴ (énfasis añadido).

Posteriormente, en la Propuesta de la Junta sobre Régimen Común de Propiedad Industrial,¹⁵ se encuentra la siguiente redacción:

ARTÍCULO 23. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, *quien tenga legítimo interés*, podrá presentar por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del país miembro. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales¹⁶ (énfasis añadido).

13. *Ibidem*, p. 47.

14. *Ibidem*, pp. 47-48.

15. JUN/Propuesta 247 / 28 de octubre de 1991.

16. *Ibidem*, p. 6.

De manera concordante, para el caso del trámite de registros marcarios, se dispuso:

ARTÍCULO 75. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, *cualquier persona que tenga legítimo interés*, podrá presentar oposición por escrito a la concesión de la marca solicitada¹⁷ (énfasis añadido).

En este punto es importante destacar que, sin embargo de que la *legitimación* para deducir observaciones se extendió de titulares de derechos subjetivos a titulares de legítimos intereses –pues, como se expone más adelante, el concepto de interés legítimo es más amplio y comprende al de derecho subjetivo–, las causales de rechazo de las observaciones continuaron fundándose en la titularidad de derechos subjetivos.¹⁸ Ésta podría ser una de las razones que han llevado a una interpretación restrictiva –y errada– según la cual únicamente los titulares de derechos subjetivos podían formular oposición –antes observación–.

Entre los trabajos que condujeron a la Decisión 344, se encuentra el Informe de la Quinta Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Industrial.¹⁹ En él, se da cuenta de la propuesta de Venezuela de incluir en las redacciones de los arts. 25 y 82 de la Decisión 313, relativos, en su orden, a las observaciones dentro de los trámites de concesión de patentes y de registro de marcas, las frases “quien tenga interés personal, legítimo y directo” y “cualquier persona que tenga interés personal, legítimo y directo”.²⁰ Es posible asumir que la introducción de los calificativos “personal” y “directo” implicaba un endurecimiento de las condiciones que definen al legítimo interés.²¹ De acuerdo con el Informe de la Sexta Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Industrial,²² las propuestas modificatorias venezolanas

17. *Ibidem*, p. 18.

18. Ver arts. 25, 82 y 83 de las Decisiones 311 y 313; y, arts. 25, 93 y 94 de la Decisión 344.

19. Quinta Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Industrial / 10-12 de febrero de 1993 / Caracas-Venezuela / JUN/REG. PI/V/Informe Final / 17 de febrero de 1993.

20. *Ibidem*, pp. 14-37.

21. Ver Fernando Garrido Falla, “Interés Legítimo”, en: *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Barcelona, Editorial Francisco Seix, S.A., 1968, tomo XII, p. 224; y, Rafael Entrena Cuesta, *Curso de Derecho Administrativo*, 13a. ed., Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1999, vol. I, p. 159 (este último autor se refiere a sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de España que interpretaron los calificativos “personal” y “directo” con mayor rigurosidad que el de “legítimo”).

No obstante, si se considera, junto con Héctor Jorge Escola (*Tratado General de Procedimiento Administrativo*, 2a. ed., Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1981, p. 187) que “el interés legítimo se califica como personal y directo cuando se trata de un interés particular, referido al sujeto, y por tanto distinto del mero interés administrativo de que se cumpla la ley”, dichos calificativos poco –o, nada– añaden al concepto de interés legítimo, de acuerdo con lo que se explica en el capítulo cuarto de este artículo.

22. Sexta Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Industrial / 24-26 de marzo de 1993 / Caracas-Venezuela / JUN/REG. PI/VI/Informe / 31 de marzo de 1993.

no fueron adoptadas.²³ De este modo, en el Informe de la Séptima Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Industrial,²⁴ se mantuvo la expresión “legítimo interés” en los arts. 25 y 82 de la Decisión 313.²⁵

Los trabajos que desembocaron en la expedición de la –vigente– Decisión 486 ofrecen una discusión del concepto de legítimo interés. Así, en el Informe de la Cuarta Reunión de Expertos Gubernamentales en materia de Propiedad Industrial,²⁶ aparece el siguiente relato:

En lo sustantivo, Venezuela, Colombia y Ecuador coincidieron en expresar que existe un problema con la denominación del recurso, ya que lo que actualmente existe como observación en realidad es una oposición, palabra más acertada para definir la figura incluida en la Decisión 344.

Sobre este tema la Secretaría General recordó que el cambio en el término utilizado se debió a un problema que existía con la antigua legislación del Ecuador, que remitía las oposiciones al Poder Judicial y dejaba la observación para su revisión en la instancia administrativa. Preguntado Ecuador sobre la vigencia de dicho problema a la luz de la nueva ley nacional, el delegado ecuatoriano expuso que ese problema se había superado, pues es la administración la que ahora tramita ambos recursos.

.....

En lo referente a la Decisión 344, [la Secretaría General] indicó que en sustancia se trata de una oposición con nombre de observación, ya que era posible admitir la traba de una litis en el procedimiento de patente...

Luego de la etapa de intercambio de opiniones entre los países, se acordó posponer la discusión para la siguiente reunión, con el propósito de reflexionar sobre el tema [de la oportunidad de la oposición en materia de patentes]. *En todo caso, quedó expresado que se mantendría la figura de la observación, entendiéndola como “las informaciones oficiales de cualquier interesado que no generan obligación de considerarlas para la administración y que no están sujetas a plazo” y mantener todavía las oposiciones, como el recurso reservado a personas que sí tienen que tener legítimo interés y son parte en el procedimiento*²⁷ (cursivas añadidas).

23. *Ibidem*, pp. 13-26.

24. Séptima Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Industrial / 12-14 de julio de 1993 / Lima-Perú / JUN/REG. PI/VII/Informe / 19 de julio de 1993.

25. *Ibidem*, pp. 15-33.

26. Cuarta Reunión de Expertos Gubernamentales sobre Propiedad Industrial / 30-31 de julio de 1998 / Santafé de Bogotá-Colombia / SG/REG. PI/IV/Informe / 15 de septiembre de 1998.

27. *Ibidem*, pp. 3-4.

En línea con lo anterior, se propusieron sendas redacciones:

Artículo... Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar el registro de cualquiera de los elementos de la propiedad industrial previstos en esta Decisión, de conformidad con lo que al respecto disponga la legislación nacional del país miembro.

El plazo para presentar oposiciones podrá ser prorrogado por una sola vez y a petición de parte, hasta por sesenta días adicionales.

Los países miembros podrán sancionar las oposiciones temerarias con multas administrativas no inferiores al monto equivalente a la tasa de registro que resulte aplicable. Dichas multas procederán sin perjuicio de la acción por daños y perjuicios que pudiera corresponderle al perjudicado.

Artículo... No obstante lo anterior, se podrán presentar observaciones fundamentadas sobre aspectos sustantivos o de procedimiento que se consideren irregulares o ilegales, en cualquier momento del trámite y hasta antes del pronunciamiento de la autoridad nacional competente. La autoridad podrá tener en cuenta tales observaciones en su pronunciamiento, si a su juicio ello fuera pertinente.

Las observaciones serán tratadas como informaciones oficiosas y por lo tanto no atribuirán la calidad de parte en el procedimiento a quien las presente, ni le generarán derecho alguno en el procedimiento.²⁸

Estas propuestas modificatorias se mantuvieron en el Informe de la Quinta Reunión de Expertos en materia de Propiedad Industrial,²⁹ con correcciones menores.³⁰

De acuerdo con los extremos de análisis propuestos, *legitimación y fundamento*, los antecedentes reseñados se encuentran dentro de la órbita del *legitimado* para deducir oposición. Así, la discusión transcrita del penúltimo informe distingue entre interés simple e interés legítimo, facultando la presentación de oposiciones únicamente al titular de este último.

28. *Ibidem*, pp. 16-17.

29. Quinta Reunión de Expertos sobre Propiedad Industrial / 26-27 de octubre de 1998 / Lima-Perú / SG/REG. PI-IV/Informe / 17 de febrero de 1999.

30. *Ibidem*, pp. 21-22.

EL LEGÍTIMO INTERÉS EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA ANDINA

EN EL DERECHO MARCARIO

El campo del derecho marcario es donde se encuentra el mayor número de pronunciamientos del Tribunal Comunitario en cuanto a la noción de legítimo interés. La importancia de estos fallos radica en que –conforme se anticipó al inicio de este trabajo– son aplicables, *mutatis mutandi*, al derecho de patentes. Más todavía, son referente forzoso ante la ausencia de materiales específicos en este ámbito.

En una de las sentencias donde el Tribunal Andino desarrolló extensamente el tema del legítimo interés, necesario para formular observación a una solicitud de marca, sentó:

La oposición es, en términos generales, la petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho cuya concesión se solicita, en razón de que la invención, el diseño industrial o el signo distintivo, *no reúne los requisitos de ley o bien infringe un derecho previamente constituido* (“Procedimientos de Propiedad Industrial”, Ricardo Metke, Bogotá 1994, p. 61). El término oposiciones como es conocido, ha sido modificado y en la Decisión 344 la institución que rige para oponerse al registro de una marca es la de las “observaciones”, cuya filosofía u objetivo es el mismo perseguido por las “oposiciones” en la Decisión 85³¹ (las cursivas son nuestras).

Consecuentemente, el Tribunal añadió:

Un escrito de observación a una marca puede *fundarse en cualquiera de las causales de irregistrabilidad determinados (sic) en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344*; en el primero se agrupan las causales “que se refieren a la distintividad del signo en sí mismo considerado y que se denominan por la doctrina causales absolutas de irregistrabilidad; el art. 83 comprende las llamadas causales relativas de irregistrabilidad, que se refieren a los casos en que el signo que se solicita como marca infringe el derecho de terceros. No obstante no existe una regulación coherente con tal clasificación, pues se le da el mismo tratamiento procedimental a uno y otro tipo de causales, y en cualquier caso se exige que el opositor tenga un legítimo interés”. (Ricardo Metke, *ibidem*, p. 77)³² (las cursivas son nuestras).

31. Proceso 32-IP-96, GOAC No. 279, de 25 de julio de 1997, p. 26.

32. *Ibidem*.

Hasta este punto, y dentro de la escisión que guía el presente análisis, el pronunciamiento del Tribunal fue alrededor del *fundamento* de la observación, mas no de la *legitimación* para formularla.

Después, el Tribunal afirmó categóricamente:

El artículo 95 de la Decisión 344, posibilita la presentación de observaciones, es decir, concede legitimación activa para tal hecho, a quien tenga “legítimo interés” y *quien tenga tal interés no puede ser otro que quien se siente perjudicado*³³ (énfasis añadido).

En refuerzo de esta interpretación, el Tribunal recurrió a varios tratadistas del derecho de la propiedad industrial³⁴ –cuyos planteamientos son estudiados en el siguiente capítulo–, para concluir:

En el sistema Andino, *tampoco se podría asimilar las observaciones a una acción popular, por el concepto mismo de legítimo interés que no abarca a la violación de la norma por sí sola.*

No es lo mismo la presentación de las observaciones exigiendo el cumplimiento del requisito del interés legítimo, al hecho de que aquellas prosperen administrativamente, consecuencia que se regulará en el caso de los “derechos subjetivos” por los derechos preferentes que demuestre el oponente en el proceso administrativo, y en el de los intereses legítimos por la especial situación de hecho que acredite, la cual le permite precisamente acceder al rango también privilegiado de interesado legítimo³⁵ (énfasis añadido).

En estos últimos párrafos, el Tribunal centró su atención, no ya sobre el *fundamento* de la observación, sino sobre la *legitimación* para formularla. Así, condicionó –como lo hace la doctrina administrativista, según se presenta más adelante– el legítimo interés a la existencia de un perjuicio, y lo distinguió del interés simple.

Ahora bien, no diferenciar entre *legitimado* para presentar observación, y *fundamento* para hacerlo, conduce a apreciar erradamente otras resoluciones del Tribunal Comunitario. Así, al contrario de la interpretación transcrita, existe también jurisprudencia del Tribunal –y más abundante que la anterior– en que aparentemente se habría limitado el concepto de legítimo interés a dos categorías: titulares de registros marcarios y solicitantes previos de dichos registros.³⁶ En efecto, el Tribunal ha señalado:

33. *Ibidem*, p. 27.

34. *Ibidem*, pp. 27-28.

35. *Ibidem*, p. 28.

36. Interpretando lo dicho por el Tribunal dentro del Proceso 2-IP-94, Jesús A. López Cegarra (“Guía para el procedimiento de registro de una marca en el Régimen Común de Propiedad Industrial Andino”, en *Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones*, Caracas, Livrosca, 1999, pp. 238-239) llega a la misma conclusión.

El legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia...

La legislación comunitaria andina contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

Según ella, *se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca*³⁷ (resaltado añadido).

También existen ocasiones –raras, eso sí– en las que el Tribunal Andino ha limitado expresamente la condición de legítimo interesado a las dos categorías indicadas. De esta forma, ha dicho:

De ello se sigue que quien pretenda presentar las observaciones está obligado a demostrar, por los medios idóneos, que se encuentra en *alguna de las dos circunstancias acreditantes del legítimo interés*, esto es, que tiene el carácter de titular de una marca registrada o que ha solicitado, con propiedad [léase, prioridad] en el tiempo respecto del signo a cuyo registro se opone, la concesión de la marca en la que fundamenta su derecho a oponerse al registro de la otra³⁸ (las cursivas son nuestras).

En otras sentencias, el Tribunal ha considerado también a la titularidad sobre otros títulos de propiedad industrial además de registros marcarios.³⁹

El rasgo característico de estos pronunciamientos radica en que tratan del *fundamento* de la observación, mas no de la *legitimación* para deducirla. Pasar por alto la línea que divide estos dos ejes de análisis, lleva a la conclusión –errónea– de que únicamente los titulares de derechos subjetivos tendrían legítimo interés, conclusión que

37. Proceso 31-IP-1999, R.O. No. 4 de 27 de enero de 2000, p. 26. Ver también: Proceso 37-IP-1999, R.O. No. 4 de 27 de enero de 2000, p. 31; Proceso 42-IP-99, R.O. No. 7 de 1 de febrero de 2000, p. 29; Proceso 80-IP-2001, R.O. No. 598 de 17 de junio de 2002, p. 26; Expediente 15-IP-2002, R.O. No. 615 de 10 de julio de 2002, p. 28; Proceso 73-IP-2001, R.O. No. 617 de 12 de julio de 2002, p. 35; Proceso 33-IP-2000, JTJCA, tomo X, p. 194; Proceso 34-IP-2002, R.O. No. 660 de 11 de septiembre de 2002, p. 33; Proceso 79-IP-2002, R.O. No. 716 de 2 de diciembre de 2002, p. 31; Proceso 48-IP-2002, R.O. No. 43 de 19 de marzo de 2003, p. 37; Proceso 88-IP-2002, R.O. No. 45 de 21 de marzo de 2003, p. 30, Proceso 158-IP-2004, GOAC No. 1171, de 3 de marzo de 2005, p. 45; Proceso 81-IP-2004, GOAC No. 1116, 10 de septiembre de 2004, p. 18; Proceso 115-IP-2004, GOAC No. 1173, de 10 de marzo de 2005, p. 15; Proceso 11-IP-2005, GOAC No. 1177, de 22 de marzo de 2005, p. 22; Proceso 28-IP-2005, GOAC No. 1190, de 4 de mayo de 2005, p. 11; Proceso 42-IP-2005, GOAC No. 1210, de 24 de junio de 2005, p. 18; Proceso 80-IP-2005, GOAC No. 1228, de 9 de agosto de 2005, p. 33; Proceso 149-IP-2005, GOAC No. 1266, de 23 de noviembre de 2005, p. 28.

38. Proceso 40-IP-2002, R.O. No. 641 de 15 de agosto de 2002, p. 34. Ver también Proceso 59-IP-2002, R.O. No. 675 de 2 de octubre de 2002, p. 28.

39. “Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones a la solicitud de registro, bien sobre la base de un signo solicitado previamente para su registro como marca, en el territorio de cualquiera de los países miembros, de un signo ya registrado como marca, o de un signo protegido como *nombre comercial*”. Proceso 59-IP-2005, GOAC No. 1124, de 2 de agosto de 2005, p. 32 (las cursivas son nuestras) Ver también el Proceso 190-IP-2005, GOAC No. 1285, de 17 de enero de 2005, p. 14.

es contraria a los precedentes jurisprudenciales reproducidos con anterioridad dentro de este mismo acápite y al concepto de interés legítimo según el derecho administrativo –concepto que se estudia en el capítulo que sigue–.

Así, en otras ocasiones, el Tribunal Comunitario ha brindado esta definición:

Según el artículo 93 de la Decisión 344, la observación la puede realizar cualquier persona que tenga legítimo interés, por ejemplo, *quien se siente perjudicado, quien es titular de una marca registrada, quien goza de un derecho de prioridad dentro del país en el que se solicita el registro* o en un país miembro diferente de donde se solicite el registro⁴⁰ (las cursivas son nuestras).

En este último fallo, el Tribunal trata, en su orden, sobre la *legitimación* para presentar observación, y el *fundamento* que el observante pueda esgrimir, aunque lo haga sin la debida diferenciación.

Por último, en adición a esa falta de distinción entre *legitimado* para presentar observación y *fundamento* de su intervención, existe otra causa para la identificación –errada, según se ha señalado– entre legítimo interés y derecho subjetivo. Al respecto, es dable pensar que la restricción del concepto de legítimo interés a titulares y solicitantes prioritarios de registros marcarios obedece a una errónea comprensión de la figura de la observación –hoy oposición– marcaria extraterritorial en los demás países miembros. En su vigente redacción, esta figura se encuentra consagrada de la siguiente manera por la Decisión 486:⁴¹

Artículo 147. A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que *también* tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla (énfasis añadido).

40. Proceso 29-IP-2002, R.O. No. 649 de 27 de agosto de 2002, p. 32. Ver también: Proceso 81-IP-2004, GOAC No. 1116, 10 de septiembre de 2004, p. 18; Proceso 144-IP-2004, GOAC No. 1173, de 10 de marzo de 2005, p. 31; Proceso 73-IP-2005, GOAC No. 1228, de 9 de agosto de 2005, p. 8.

41. Al respecto, la Decisión 344 disponía: “Artículo 93. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que *también* tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros” (énfasis añadido).

Si bien una aprehensión incorrecta de esta figura puede ser una causa de confusión, el Tribunal Comunitario, en pocas ocasiones, ha sido muy claro al distinguir entre la observación –hoy oposición– nacional (que precisa de legítimo interés) y la observación –hoy oposición– extraterritorial dentro de la Subregión (que requiere de derecho subjetivo).⁴² De este modo, ha puntualizado:

El artículo 93 de la Decisión 344, plantea tres eventos de legitimación para la presentación de observaciones a la solicitud de registro de un signo:

1. El de la persona que tiene legítimo interés, que se acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición.
2. La Norma otorga legitimación para presentar observaciones en los demás países miembros al titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
3. A quien solicitó primero el registro en cualquiera de los países miembros.⁴³

Con todo, en lo que interesa al presente estudio, conviene destacar que el Tribunal Andino ha distinguido –aunque no siempre con precisión y claridad– entre *legitimado* para formular observación –hoy oposición– a una solicitud de registro de marca, y *fundamento* de dicha observación. En lo que interesa al *legitimado*, se ha vinculado expresamente la noción de legítimo interés con el perjuicio que pueda derivarse para el observante –hoy oponente– en caso de que se acceda al registro solicitado. Con relación al *fundamento* de la observación –hoy oposición–, se ha determinado que puede ser cualquiera de las causales de irregistrabilidad, la infracción a un derecho previo u otra causa legal.

EN EL DERECHO DE PATENTES

A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario, los pronunciamientos del Tribunal Comunitario sobre el legítimo interés dentro del trámite de otorgamiento de patentes de invención son escasos. De allí la necesidad, como se hizo en el acápite anterior, de recurrir a los fallos emitidos en el campo marcario.

42. Ver n. 66.

43. Proceso 18-IP-2005, GOAC No. 1192, de 6 de mayo de 2005, p. 37. Con referencia a la Decisión 486, consultar: Proceso 149-IP-2004, GOAC No. 1172, de 7 de marzo de 2005, p. 37; Proceso 153-IP-2004, GOAC No. 1172, de 7 de marzo de 2005, p. 47; Proceso 91-IP-2005, GOAC No. 1231, de 16 de agosto de 2005, p. 39. En estos últimos pronunciamientos, el Tribunal vincula a la oposición extraterritorial del titular o solicitante prioritario dentro de la Subregión con el art. 147 de la Decisión 486, no con el art. 146, que trata de la oposición nacional.

En lo que se refiere a trámites de otorgamiento de patentes de invención, en un caso que involucró la observación de una asociación local de laboratorios farmacéuticos en contra de una solicitud extranjera, el Tribunal afirmó:

Ha sido pues, en base a la situación creada por las dos sentencias citadas que se le ha negado a Laboratorios ALAFAR el derecho a presentar observaciones a la solicitud de patente. *Siendo evidente que una asociación de Laboratorios Farmacéuticos tiene, **prima facie**, un interés legítimo en materia de patentes farmacéuticas para recurrir u oponerse en defensa de la norma lesionada⁴⁴* (negritas en original, cursivas añadidas).

Lo relevante del caso dentro del cual el Tribunal dictó la sentencia transcrita es que la mencionada asociación compareció impugnando una patente extranjera concedida bajo la figura del *pipeline*,⁴⁵ es decir, en contravención de la exigencia de novedad de la invención.⁴⁶ La referida asociación no compareció valiéndose de un derecho subjetivo, como sería una patente ya concedida o una solicitud previa. Por lo tanto, dentro de los ejes de análisis planteados, *legitimación y fundamento*, esta resolución se ubica dentro del *legitimado* para formular observación, mas no del *fundamento* de su participación.

En otra oportunidad, el Tribunal sentó ampliamente:

Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea en el legítimo interés para oponer a las pretensiones de patentabilidad de esa invención puede ejercer su derecho para presentar observaciones fundamentadas por una sola ocasión dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 344.

Las observaciones deben ser presentadas oportunamente y *basadas en argumentos que se encuentren fundamentados en las normas vigentes, sea desvirtuando los requisitos de patentabilidad o sea señalando que está incurso en una de las prohibiciones de patentabilidad o que de conformidad con las normas legales no sea objeto de patente*. Si el opositor no cumple con esta exigencia, las autoridades competentes de los países

44. Proceso 39-IP-98, GOAC No. 452, de 24 de junio de 1999, p. 5.

45. "El 'pipeline' de acuerdo con definiciones provistas por la doctrina (...) se concibe como 'un mecanismo de transición para conceder protección de productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes.'" Proceso 25-IP-2002, GOAC No. 796, de 24 de mayo de 2003, p. 7.

46. "El principio del 'pipeline' no se encuentra contemplado dentro de la legislación y es contrario al de 'novedad absoluta' la cual debe ser aplicada por las autoridades competentes. Cualquier patente solicitada con base en él, deberá ser denegada o en su caso, la ya concedida, ser anulada." *Ibidem*, p. 14.

Ver también Proceso 43-IP-2002, R.O. No. 48 de 26 de marzo de 2003, pp. 21-22; Proceso 69-IP-2005, GOAC No. 1304, de 7 de marzo de 2006, p. 8; Proceso 53-IP-2003, R.O. No. 262 de 29 de enero de 2004, p. 26; Proceso 217-IP-2005, GOAC No. 1309, de 20 de marzo de 2006, pp. 46-48.

miembros pueden castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias⁴⁷ (cur-sivas añadidas).

En atención de la persona del observante, el Tribunal también puntualizó:

La figura de las observaciones constituye una eficaz ayuda para la autoridad competente, porque por medio de ella se ejerce el derecho de oposición de *terceros que pueden verse afectados por la concesión de una patente que podría violentar derechos adquiridos o estar en contra de la normatividad vigente* (énfasis añadido).⁴⁸

De esta sentencia, es importante rescatar la distinción entre *fundamento* de la observación, asunto al que está dedicada la primera cita y la parte final de la segunda, y *legitimación* para observación, situación sobre la que versa la parte media de la última cita.

Más recientemente, el Tribunal Comunitario determinó:

De conformidad con el artículo 25, cuya interpretación ha sido solicitada, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga interés, podrá presentar observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Se entiende que tienen legítimo interés para presentar observaciones: el titular de una patente ya registrada, el titular de una solicitud de patente que goce de prioridad, cualquier persona natural o jurídica que considere que una patente es contraria al orden público, a la moral o a las buenas costumbres o que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente. Igualmente se podrá presentar observaciones cuando se intente patentar especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.⁴⁹

Toda la enumeración que se contiene en este fallo debe entenderse referida al *fundamento* de la oposición, mas no a la *legitimación* para deducirla.

Nuevamente, se aprecia que *legitimación* y *fundamento* de la observación –hoy oposición– se encuentran presentes en la jurisprudencia comunitaria andina. La ausencia de separación entre ambas nociones, conforme se manifestó antes, dificulta la caracterización del legítimo interés. Al igual que en el caso de la jurisprudencia marcaria, la *legitimación* para observar –hoy oponerse a– una solicitud de patente obe-

47. Proceso 25-IP-2002, GOAC No. 796, de 24 de mayo de 2003, p. 10.

48. *Ibidem*, p. 14.

49. Proceso 69-IP-2005, GOAC No. 1304, de 7 de marzo de 2006, pp. 10-11.

dece al perjuicio que puede resultar para el observante –hoy oponente–. El *fundamento* de su intervención debe dirigirse a que la concesión del privilegio “podría violentar derechos adquiridos o estar en contra de la normatividad vigente”. Algunas consideraciones sobre este último punto se desarrollan en el capítulo quinto.

CONSIDERACIONES SOBRE EL LEGÍTIMO INTERÉS

Realizados los análisis precedentes, corresponde, ahora, estudiar la distinción entre *legitimado* para formular oposición y *fundamento* de su oposición según el derecho administrativo y la doctrina y jurisprudencia de la propiedad industrial.

EL LEGITIMADO PARA FORMULAR OPOSICIÓN

Pese a que pueden identificarse ciertos rasgos del concepto de legítimo interés en el derecho procesal,⁵⁰ se trata de una categoría que pertenece al derecho administrativo. En este marco, desde un punto de vista tradicional, se distingue entre *derecho subjetivo*, *interés legítimo* e *interés simple*,⁵¹ especies que corresponden esencialmente al derecho público,⁵² y cuya diferenciación obedece a una gradación de su pro-

50. La doctrina del derecho procesal trata del denominado *interés para obrar* –también conocido como *interés en la pretensión u oposición para la sentencia de fondo*–. Ver Hernando Devis Echandía, *Teoría General del Proceso*, 2a. ed., Buenos Aires, Editorial Universidad, 1997, pp. 243-251. Este interés se traduce en que “quien formula peticiones dentro del proceso debe tener interés legítimo, serio y actual en la declaración que se persigue”. *Ibidem*, p. 71. “Es muy conocido el aforismo de que ‘quien tiene interés tiene acción’”. Enrique Vescovi, *Teoría General del Proceso*, 2a. ed., Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis S.A., 1999, p. 69.

A decir del procesalista colombiano, “este interés hace referencia a la *causa privada y subjetiva* que tiene el demandante para instaurar la demanda, el demandado para contradecirla y el tercero para intervenir en el proceso”. Hernando Devis Echandía, *Teoría General del Proceso*, p. 244. De este modo, “el juez debe hacer un juicio de utilidad, parangonando los efectos de la providencia judicial requerida con la utilidad que de tal providencia puede seguirse para quien la requiere, respecto de una determinada relación jurídica. Es decir, debe analizarse la utilidad actual, y para ello se debe indagar si la falta de providencia jurisdiccional le causa daño o perjuicio. Si hay perjuicio, hay interés para accionar o para contradecir; y si no lo hay, no existe tal interés”. Marco Gerardo Monroy Cabra, *Derecho Procesal Civil. Parte General*, 4a. ed., Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1996, p. 283. Ver también Guillermo Cabanellas de Torres, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, 20a. ed., Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1981, tomo IV, p. 462.

51. Roberto Dromi, *Derecho Administrativo*, 7a. ed., Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1998, pp. 493-495. El autor señala que el *derecho subjetivo* es “la figura subjetiva activa por excelencia, modelo histórico de ella, que se edifica sobre el reconocimiento de un poder a favor de un sujeto concreto respecto de otro, imponiéndole a éste obligaciones o deberes en su interés propio, que se puede pedir hasta con tutela judicial”, en tanto que el *interés simple* es “el que no pertenece a la esfera de las necesidades o conveniencias particulares del titular, sino sólo a la de las necesidades y conveniencias públicas. Es el interés que tiene todo particular en que la ley se cumpla”.

52. Doménico Barbero, *Sistema del Derecho Privado*, traducción de Santiago Sentís Melendo, 6a. ed., Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962, tomo I, p. 186.

tección,⁵³ que parte de la exclusividad del derecho subjetivo, en un extremo, hacia la generalidad del interés simple, en el otro. Como noción previa:

Hay “interés legítimo” y no “derecho subjetivo” cuando la protección otorgada por la norma se *orienta directamente a un interés general* en que el interés privado individual encuentra una *protección ocasional, de reflejo, indirecta*⁵⁴ (cursivas en original).

De esta manera:

No todo interés jurídico envuelve para su titular un derecho subjetivo, sino que puede asumir otras formas: interés legítimo e interés simple.

En el interés legítimo hay, por lo común, una concurrencia de individuos a quienes el orden jurídico otorga una protección especial por tener un interés personal y directo en la impugnación del acto. El interés debe ser de un círculo definido y limitado de individuos, de modo personal y directo. *No se trata de que el recurrente tenga un interés personalísimo en el sentido individual y exclusivo –ello implicaría acercarse a la hipótesis del derecho subjetivo–, sino de un interés individual ocasionalmente protegido.* En otros casos, se une al interés general de todos, un interés particular derivado de una situación individual.⁵⁵ (Cursivas añadidas.)

En otras palabras, el interés legítimo es un “interés individual estrictamente vinculado a un interés público y protegido por el ordenamiento solo mediante la tutela jurídica de este último interés”.⁵⁶

53. “Los intereses jurídicos, en efecto, pueden ser amparados por el ordenamiento normativo vigente de diferentes maneras, que implican una gradación en cuanto a la intensidad de dicha protección, y a la modalidad como se presta a cada individuo.” Héctor Jorge Escola, *Compendio de Derecho Administrativo*, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1984, vol. I, p. 192.

54. *Ibidem*, p. 187.

En esta misma línea, Guido Zanobini (*Curso de Derecho Administrativo*, traducción de Héctor Masnatta, 5a. ed., Buenos Aires, Ediciones Arayú, 1949, vol. I, pp. 239-240) enseña: “Si la norma toma en consideración el interés individual por sí mismo, como interés totalmente diferente del interés general y asegura con medios idóneos su realización, dicho interés se coloca en la posición del derecho subjetivo; en cambio, si la norma toma en consideración un interés diferente del individual de que se trata, o sea un interés general, preocupándose únicamente de asegurar su satisfacción y produciendo solo como consecuencia indirecta la defensa del interés individual, este último queda en la categoría de los intereses solo indirectamente protegidos”.

Ver también Piero Calamandrei, *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, traducción de Santiago Sentis Melendo, 2a. ed., Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1943, vol. I, p. 131 (“para indicar estos varios casos de protección indirecta que el interés individual puede obtener del hecho de encontrarse en coincidencia con una norma jurídica dictada para otros fines, la doctrina, en lugar de hablar de derecho subjetivo en sentido propio, habla de ‘derechos reflejos’, ‘intereses ocasionalmente protegidos’, ‘intereses legítimos’;...”).

55. Roberto Dromi, *Derecho Administrativo*, p. 494.

56. Guido Zanobini, *Curso de Derecho Administrativo*, p. 242.

Dentro de este contexto, el interés legítimo se identifica con la noción de perjuicio. Así, Escola manifiesta:

[S]e requiere que esta conducta de la administración sea debida, en virtud de la misma norma jurídica, a un sujeto determinado, pero no concretamente como tal, como titular de una relación exclusiva, sino como componente de un grupo de sujetos, diferenciado del conjunto general de la sociedad (*en caso contrario se originaría una acción popular*), pero a los cuales, en conjunto, se debe aquel comportamiento administrativo.

En último término *es preciso que el comportamiento administrativo afecte al titular de la relación jurídica, ya sea privándolo de una ventaja que le corresponda según el orden normativo, ya sea creándole una desventaja, al restringirle, suprimirle o alterarle su situación, sin que exista el debido fundamento para ello*⁵⁷ (cursivas añadidas).

Este perjuicio, y la calidad de interesado legítimo que otorga, conceden *legitimación*⁵⁸ para intervenir en un proceso administrativo. El mismo Escola enseña a este respecto:

Para que un administrado pueda válidamente intervenir en un proceso administrativo y constituirse como parte interesada, o para que pueda interponer cualquier recurso administrativo, es preciso que se encuentre legitimado para ello.⁵⁹

Respecto de dicha legitimación:

Un análisis de la doctrina más fundada permite concluir que la legitimación –entendido el concepto en un sentido restringido– surge por la circunstancia de ser el sujeto particular el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, afectados en forma efectiva o posible por relaciones jurídicas creadas, modificadas o extinguidas por la administración pública. *Es pues, la titularidad de un derecho subjetivo o la posesión de un interés legítimo lo que da lugar a que las partes queden legitimadas para intervenir en el proceso o interponer un recurso administrativo*⁶⁰ (cursivas añadidas).

57. Héctor Jorge Escola, *Tratado General de Procedimiento Administrativo*, p. 186.

58. En el derecho procesal general, el denominado *interés en la pretensión u oposición para la sentencia de fondo* es distinto de la *legitimación en la causa*. Ver Hernando Devis Echandía, *Teoría General del Proceso*, pp. 263-265. No obstante, en materia de procedimientos administrativos, el interés legítimo es un factor que *legitima* la intervención. Al respecto, el maestro colombiano señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del juez, *en el supuesto de que aquella o éste existan*; o ser el sujeto activo o pasivo de una relación jurídica sustancial que autorice para intervenir en el proceso ya iniciado”. *Ibidem*, p. 268.

59. Héctor Jorge Escola, *Tratado General de Procedimiento Administrativo*, p. 182. Ver también Juan Carlos Casagagne, *Derecho Administrativo*, 7a. ed., Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2002, tomo II, p. 537.

60. Héctor Jorge Escola, *Tratado General de Procedimiento Administrativo*, p. 183.

Esta secuencia de razonamientos nos lleva a una conclusión importante, compuesta de varias partes. Primero, tiene legítimo interés quien puede resultar perjudicado a consecuencia de la actuación administrativa. Segundo, el legítimo interés es una categoría diferente y –en orden de gradación– de mayor amplitud que la de derecho subjetivo, y donde éste se subsume.⁶¹ Y, tercero, el legítimo interés –de la misma forma que el derecho subjetivo y el interés simple, según el caso– conceden legitimación para intervenir en un proceso administrativo.

Pues bien, la doctrina que estudia el derecho de la propiedad industrial –y la jurisprudencia a la que ella se remite– coincide con esta conclusión. En efecto, Otamendi realiza las siguientes consideraciones:

Este interés [legítimo necesario para oponerse a una solicitud], al igual que el que debe tener el solicitante de una marca, es muy amplio. No se varía el criterio vigente durante la ley anterior que admitía que *cualquier afectado que se sienta perjudicado en sus negocios y acredite un perjuicio real o posible* podría deducir oposición.

Así se ha dicho que: “El interés legítimo que requiere el art. 4 de la ley 22.362 tiene por fin prescribir (*sic*) toda resistencia cuya *ratio* consiste exclusivamente en el estricto cumplimiento de la ley, es decir en aquella oposición que únicamente persiga la consumación de la pura legalidad, *pero sin comprometer la defensa de una ventaja o utilidad del oponente*.”

Bajo el imperio de la nueva ley ha sostenido la Excma. Cámara que “si bien es hermenéuticamente plausible propender a una extensión razonable del concepto de ‘interés legítimo’, ello no implica validar indiscriminadamente cualquier suerte de oposición siendo indispensable para habilitarla no solo la vulneración de las restricciones incluidas en el art. 3 de la ley 22.362, sino *coetáneamente la lesión de una ventaja o utilidad singularizada en un titular determinado*. Quizás quepa añadir, en tal sentido, que la circunstancia de que la tutela del público consumidor comporte uno de los objetivos fundamentales de la disciplina marcaría, no constituye argumento suficiente –en el estricto régimen del derecho positivo actual– para postular que dicho amparo pueda considerarse mediante la oposición de cualquier persona no interesada directamente, organizándose una especie de acción popular que pueda prospectivamente reivindicarse, carece de apoyadura en el sistema legal vigente”⁶² (cursivas añadidas).

En línea con el autor citado, Bertone y Cabanellas exponen:

Para que el oponente esté legitimado para actuar como tal se requiere que tenga un interés legítimo, según la terminología utilizada por el artículo 4 de la Ley. Este interés puede ser de índole extramarcaria, como en el caso de que se esgrimen derechos sobre un mo-

61. Ver n. 65 y el texto que corresponde a ella.

62. Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, 3a. ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999, pp. 152-154.

delo industrial, y aun de orden extramatrimonial. *Pero la existencia de un interés público contrario al registro de una marca no es suficiente para servir de fundamento a la legitimación del oponente; la Ley no ha establecido una especie de acción popular*⁶³ (cursivas añadidas).

En cuanto a la distinción entre interés legítimo y derecho subjetivo, Otamendi señala:

Se ha definido al interés legítimo como “*una de las distintas situaciones jurídicas subjetivas, que no se encuadra en la noción del derecho subjetivo típico y representa para el administrado una garantía de legalidad que importa una utilidad instrumental*”⁶⁴ (cursivas añadidas).

Pachón, en línea con aquella diferente gradación que se mencionó antes, realiza una afirmación valiosa:

El interés legítimo no puede confundirse con la existencia de un derecho subjetivo, pues puede presentarse que quien tenga un interés legítimo carezca de un derecho subjetivo. Así por ejemplo el dueño de un predio riberano tiene un interés legítimo a que no se contamine el río, pero no tiene un derecho subjetivo a que no se contamine ese río. *Por el contrario, quien tiene un derecho subjetivo tiene también un interés legítimo.* El dueño de un criadero de peces ubicado en una ciénaga tiene un derecho subjetivo a que no se contamine la ciénaga y un interés legítimo a que ello no suceda⁶⁵ (cursivas añadidas).

Por lo tanto, quien puede resultar perjudicado a consecuencia del otorgamiento del derecho solicitado tiene legítimo interés para formular oposición a la solicitud de que se trate. Este legítimo interés le confiere *legitimación* para intervenir en el trámite de concesión.⁶⁶ Así las cosas, la titularidad de un derecho subjetivo, pese a no ser imprescindible para acreditar un legítimo interés, –ya que se trata de categorías distintas– supone éste.

63. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Marcas*, 2a. ed., Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 2003, tomo I, p. 488.

64. Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, pp. 153-155.

65. Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda., 1995, p. 100, n. 106.

66. Obsérvese que, en materia de registro de marcas, la figura de la oposición extraterritorial dentro de la Subregión constituye una excepción a la regla general de que la titularidad de un legítimo interés confiere legitimación para oponerse a la solicitud. En efecto, la legitimación, en tal caso, proviene de la titularidad de un derecho subjetivo, como es una marca registrada o una solicitud previa en alguno de los países miembros.

EL FUNDAMENTO DE LA OPOSICIÓN

En lo que importa al *fundamento* de la intervención del titular de un legítimo interés, Zanobini sienta el siguiente criterio:

Muy pocas son las normas de derecho administrativo que se dictan para regular relaciones entre el Estado y los particulares y, por ende, para establecer derechos subjetivos a favor de uno o de los otros. En cambio, la mayor parte tiene por finalidad *organizar la administración en sí misma, distribuir las funciones entre sus órganos, regular el procedimiento de su actividad y el contenido y la forma de sus actos*. Todas estas normas actúan de manera unilateral en la administración, creando para ella limitaciones y deberes a los cuales no corresponden derechos en otros sujetos.

Como las normas de esta categoría se establecen en interés general, tienen interés en su observancia todos los ciudadanos, como componentes de la sociedad política: el Estado. Todos, en efecto, tienen interés en el *regular desenvolvimiento de la actividad administrativa*. Este interés genérico, precisamente por ser común a todos, no da lugar a relación específica alguna entre éstos (*sic*) y el Estado...

Mas puede ser que entre los ciudadanos haya quienes tengan un interés particular en la observancia de dichas normas. Un interés personal, que se añade al interés general de todos⁶⁷ (cursivas añadidas).

En ese mismo sentido, Garrido Falla señala:

[D]el examen del conjunto de normas que constituyen el Derecho administrativo aparece la existencia de dos clases distintas: unas, que han sido dictadas precisamente para garantizar, frente a la actividad administrativa, situaciones jurídicas individuales; otras, que no han sido dictadas con esta finalidad, sino *fundamentalmente para garantizar una utilidad pública*. Guicciardi llama a las primeras *normas de relación* y a las segundas *normas de acción*. Estas últimas se refieren a la *organización, al contenido y al procedimiento que ha de presidir la acción administrativa*; imponen, por tanto, una conducta obligatoria a la Administración, pero tal obligación no se corresponde con el derecho subjetivo de que sean titulares determinados particulares...

Ahora bien; puede haber administrados para los que de la observancia o no de las normas de acción por parte de la Administración pública “resulte ventaja o desventaja de modo particular respecto a los demás”. Esto puede ocurrir por dos órdenes de razones. En primer lugar, puede ser el resultado de la particular posición de hecho en que uno o algunos ciudadanos se encuentren, que los hace más sensibles que otros frente a un determinado acto administrativo; (...) En segundo lugar, puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los *destinatarios* del acto administrativo que se discute (p. ej., el acto que re-

67. Guido Zanobini, *Curso de Derecho Administrativo*, pp. 243-244.

suelva unas oposiciones con respecto a quienes han tomado parte en ellas). De todo esto resulta, pues, que *ciertos administrados pueden tener un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos administrativos. Ésta es la noción del interés legítimo...*⁶⁸ (cursivas añadidas).

Asimismo, Escola anota:

[E]l interés es legítimo cuando existe una norma jurídica que determina la conducta que corresponde a la administración en un caso dado, conducta que, también en virtud de esa misma norma jurídica, un sujeto determinado puede exigir, por serle debida como partícipe de un conjunto diferenciado de individuos y porque de su observancia puede resultarle una ventaja o desventaja particular.

Consideramos que para que exista un interés legítimo es imprescindible que éste se funde en la existencia de una norma jurídica, que le dé relevancia legal.⁶⁹

Se arriba, por tanto, a una segunda conclusión: el fundamento sobre la base del cual el interesado legítimo –al igual que en los casos de derecho subjetivo o interés simple, cuando la legitimación se determine por estas figuras– participa en el proceso administrativo es una norma jurídica que regula la actuación que la Administración debe observar. Así las cosas, su legítimo interés –de la misma manera que el derecho subjetivo o interés simple, en los otros casos– le atribuyen *legitimación*, pero no es el *fundamento* de su intervención.⁷⁰ No obstante, por lo general, se admite que la titularidad de un derecho subjetivo puede constituir el *fundamento* del interesado legítimo.

La conclusión que se acaba de sentar está también presente en la doctrina de la materia. Efectivamente, Otamendi:

Una oposición puede basarse en cualquier causa legal, con fundamento en que la marca en cuestión no puede ser concedida.

Se declararon procedentes oposiciones que tenían por objeto (...) evitar el aprovechamiento ilegal del prestigio del oponente, o para evitar que alguien se apropiara de un vo-

68. Fernando Garrido Falla, "Interés Legítimo", p. 222.

69. Héctor Jorge Escola, *Tratado General de Procedimiento Administrativo*, p. 185.

70. En estricta y rigurosa técnica jurídica, y para guardar fidelidad con lo sostenido en el acápite precedente, cabe pensar que la titularidad de un derecho subjetivo sirve para legitimar al oponente –pues, como se expuso, la titularidad de un derecho subjetivo, si bien es una categoría distinta del interés legítimo, trae aparejado este último–, pero no de darle fundamento. Así, la titularidad de parte del oponente de un derecho subjetivo sobre una patente ya concedida o sobre una solicitud previa afectarán la novedad o nivel inventivo de la segunda solicitud. De igual manera, en el caso de trámites de registros marcarios, la titularidad de una marca previamente registrada o de una solicitud anterior afectarán la distintividad del signo solicitado para registro. En estos casos, se aprecia que la existencia del derecho subjetivo no sería el fundamento de la intervención del oponente.

cable de uso común o para evitar que se registrara como marca una denominación de origen. No hay que tener marca registrada para deducir oposición; el titular de una marca de hecho, es decir no registrada, aunque con un uso anterior intenso que haya generado clientela puede hacerlo, y el propietario de un nombre comercial y el titular de una marca vendida y luego reinscrita, también pueden (cursivas añadidas).⁷¹

Bertone y Cabanellas, por su parte, anotan:

Las oposiciones tienen como propósito impedir un registro solicitado, basadas en que tal registro violaría un derecho del oponente. *Ese derecho no es preciso que sea el derivado de un registro preexistente*; puede consistir en el derecho a que ciertos signos no sean objeto de apropiación y aun puede tratarse de un derecho ajeno al régimen marcario, pero que se vería afectado por el registro solicitado. Puede tratarse, inclusive, de un derecho relativo a intereses puramente extramatrimoniales⁷² (cursivas añadidas).

Fernández Novoa, asimismo, sostiene:

La Ley de Marcas delimita con gran amplitud la legitimación activa para oponerse a la solicitud de registro de la marca; en efecto, el apartado 1 del art. 26 dispone que podrá entablar oposición “cualquier interesado que se considere perjudicado”. Dentro del amplio círculo de personas legitimadas deben mencionarse, *en primer término, el titular anterior de una marca registrada y el solicitante anterior de un registro de marca*: uno y otro podrán invocar cualquiera de las prohibiciones establecidas en los arts. 11 y siguientes y, de manera particular, la titularidad de una marca anterior que genere la existencia de riesgo de confusión o bien riesgo de asociación. También están legitimados para presentar escritos de oposición los titulares de un derecho de la personalidad o de un derecho de propiedad intelectual en los supuestos contemplados por el art. 13 de la Ley de Marcas. En la hipótesis de fundarse la oposición en las prohibiciones absolutas enunciadas en el art. 11 de la Ley la legitimación se extiende no solo a los empresarios singularmente considerados, sino también a las asociaciones de consumidores y usuarios⁷³ (cursivas añadidas).

En este orden de planteamientos, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, dentro del expediente No. 02-375 RA –ya citado–, que versó sobre una oposición a concesión de certificado de obtentor vegetal, puntualizó:

La oposición (...) para admitírsela requiere la alegación, por quien la deduce, de la existencia o de un derecho subjetivo o, por lo menos, de legítimo interés (...) Ahora bien,

71. Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, pp. 153-154.

72. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Marcas*, p. 487.

73. Carlos Fernández-Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 109-110.

la oposición se la ha de fundamentar (...), y es necesario, entonces, que entre los fundamentos de hecho se indique que (*sic*) derecho subjetivo o qué interés directo del compareciente puede ser afectado por el acto administrativo que acepte la solicitud de derecho de obtentor (...) [*N]o todo interés jurídico adopta la categoría de derecho subjetivo; puede limitarse fácticamente a lo que se conoce como interés legítimo*, caracterizado, entre otras peculiaridades, según Roberto Dromi, por el “interés personal y directo del individuo en la conducta administrativa” (*El Procedimiento Administrativo*, Buenos Aires, 1999, p. 169)...⁷⁴ (las cursivas son nuestras).

De lo anotado, se desprende que el *fundamento* de una oposición no se limita exclusivamente a la titularidad de un derecho subjetivo,⁷⁵ como sería el caso del solicitante previo del privilegio de patente⁷⁶ o el titular de una patente previamente otorgada,⁷⁷ sino que se extiende, en principio, a cualquier norma jurídica que regule la actuación prescrita para que la Administración otorgue el derecho solicitado –punto que se desarrolla en el acápite siguiente–. No obstante, quien sea titular de un derecho subjetivo también tendrá legítimo interés,⁷⁸ y podrá fundar su oposición en él.

CONCLUSIÓN FINAL

En aplicación de los argumentos y razonamientos que preceden, se puede concluir, primero, que el legítimo interés cumple, en materia de oposiciones a solicitudes de patente, la función de conceder *legitimación* a quien interviene en el procedi-

74. César Dávila Torres, *Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales...*, p. 251.

75. Ver n. 70.

76. Se entiende que la solicitud previa para la concesión de un derecho de propiedad industrial no genera un derecho subjetivo al título solicitado, pero sí un derecho subjetivo de prelación sobre posteriores solicitudes. Así, en el contexto del derecho marcario, Jorge Otamendi (*Derecho de Marcas*, p. 140) enseña que “[l]a solicitud en sí misma ha sido considerada un derecho en expectativa por nuestros tribunales. Sin embargo, la solicitud configura también un derecho de prelación. En principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después”.

En materia de patentes de invención, el Tribunal Comunitario ha señalado: “La prioridad es un concepto de gran importancia jurídica, puesto que permite la determinación de a quien le asiste un mejor derecho para obtener determinado reconocimiento o protección de la ley. (...) La prioridad como sinónimo de prelación sobre solicitudes posteriores acerca de la misma invención es un derecho inherente a la obtención de una patente;...”. Proceso 106-IP-2003, GOAC No. 1028, de 14 de enero de 2004, p. 17. Ver también Proceso 25-IP-2002, GOAC No. 796, de 24 de mayo de 2003, p. 9.

Sobre la prioridad en materia de marcas, ver Proceso 32-IP-2000, JTJCA, tomo X, p. 229.

77. Conforme ha señalado el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, dentro del –varias veces citado– expediente 02-357 RA: “Si se afirma que se ha violado un derecho subjetivo, el opositor tendrá que mencionar que es titular de un certificado de obtentor que protege a la misma variedad vegetal que ahora pretende un tercero, o que ha presentado antes la respectiva solicitud”. Dávila Torres, *Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales...*, p. 251.

78. Ver n. 65 y el texto que corresponde a ella.

El legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia...

miento de concesión. En este sentido, está legitimado para deducir oposición quien puede resultar perjudicado a causa del otorgamiento del privilegio solicitado. Segundo, el oponente puede fundarse, al menos *en principio*, en cualquier norma jurídica que discipline la actuación que la Administración debe observar para la concesión de la patente solicitada. La titularidad de un derecho subjetivo no es necesaria, ni para legitimar al oponente ni para fundar su oposición.⁷⁹

Según ha sido materia de análisis, estos dos extremos, *legitimación y fundamento*, están presentes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aunque no siempre de manera –suficientemente– diferenciada. En una de las oportunidades en que el Tribunal Comunitario explicitó esta distinción, sostuvo que:

El examinador deberá entonces analizar, al presentarse una observación:

1. *Si el observante es quien tiene un derecho legítimo para oponerse a la concesión de la patente;*
2. Si la observación es presentada en tiempo oportuno; y,
3. *Si los fundamentos de la observación se apegan a las normas legales vigentes del ordenamiento jurídico andino*⁸⁰ (cursivas añadidas).

Ahora bien, se dice que, *en principio*, cualquier norma jurídica que regule el procedimiento de concesión de la patente solicitada puede fundamentar una oposición, pues existen motivos para sostener que no es así. Efectivamente, hay dos razones para limitar el fundamento de una oposición a ciertas normas, y no otras. Estas razones son: primero, la coincidencia entre la norma acusada y el perjuicio derivado al oponente; y, segundo, la restricción impuesta por la norma que faculta la presentación de oposiciones.

En cuanto al primer factor limitante –y dejando de lado, momentáneamente, la existencia del segundo–, cabe pensar que se requiere una relación entre el perjuicio que legitima la intervención del oponente y el fundamento de su oposición. Piénsese, por ejemplo, en un extremo, en el caso de una oposición que se funde en la falta de pago de una tasa administrativa.⁸¹ ¿Qué perjuicio sobrevendría al oponente de dicha falta? Aparentemente, ninguno. En otro extremo, considérese el caso de una oposición fundada en la falta de novedad de la invención. El perjuicio en esta situación

79. Como se señaló antes (ver n. 70), la existencia de un derecho subjetivo constituiría un factor que –al igual que el legítimo interés, y subsumiéndose en éste– concede legitimación para intervenir, pero no sería el fundamento de la intervención.

80. Proceso 25-IP-2002, GOAC No. 796, de 24 de mayo de 2003, p. 10.

81. Según dispone el literal g) del art. 26 de la Decisión 486, se debe acompañar el comprobante de pago de la tasa establecida a la solicitud de patente.

es manifiesto, pues el oponente, en caso de que la patente sea concedida, se encontraría privado de la posibilidad de iniciar o continuar la explotación de una tecnología que, hasta ese entonces, pertenecía al dominio público. Si bien, en el primer escenario, puede existir un perjuicio para el oponente en el evento de que se otorgue el privilegio petitionado, dicho perjuicio no guarda relación con el fundamento de su intervención. Parece, entonces, adecuado exigir este nexo entre perjuicio y fundamento de la oposición para evitar que la figura de la oposición no se convierta, pero sí adquiera rasgos de acción pública, movida por un interés simple.

Con respecto al segundo factor limitante –que puede determinar la irrelevancia de toda consideración respecto del primero–, el texto mismo de la norma limita el fundamento de la oposición a “desvirtuar la patentabilidad de la invención”.⁸² La “patentabilidad de la invención” es, no obstante, un concepto –relativamente– impreciso. En efecto, la concesión de una patente de invención está condicionada al cumplimiento de requisitos de variada índole. Para Cabanellas:

La obtención de una patente de invención y de los derechos derivados de ella requiere el cumplimiento de requisitos de distintos tipos. Tales requisitos son generalmente incluidos en tres categorías:

1. requisitos aplicables a la invención en sí –también llamados requisitos objetivos, requisitos positivos de patentabilidad, condiciones negativas y excepciones a la patentabilidad, y requisitos de patentabilidad–;
2. requisitos respecto de la persona que solicita la patente, particularmente en lo que hace a las condiciones que debe cumplir para adquirir el derecho subjetivo a que la patente le sea otorgada; y
3. requisitos procesales, particularmente el cumplimiento de las etapas y condiciones procesales fijadas legalmente al efecto⁸³ (números añadidos).

El Tribunal Andino, de manera algo más limitada en lo atinente a los requisitos que dicen relación con la invención en sí misma, ha reconocido:

En la sección primera, del capítulo primero de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 1, 2, 4 y 5, se consagran, bajo el título “DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD”, lo que la doctrina y jurisprudencia internacionales (entre otras, la argentina, española y mexicana) han denominado “requisitos OBJETIVOS de patentabilidad”. Para efectos de analizar tales requisitos, conviene señalar el ámbito gene-

82. La Decisión 486, conservando la redacción de sus antecesoras, dispone en el inciso primero del art. 46: “Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención”.

83. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las Patentes de Invención*, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001, tomo I, p. 679.

ral del Derecho de Patentes que ha sido considerado por varios tratadistas especializados en la materia.

Así, en la mayoría de las legislaciones se ha considerado que para obtener un privilegio de patente, se deben reunir ciertos requisitos determinados por las normas que regulan la materia; la doctrina más generalizada señala requisitos objetivos, subjetivos y formales que deben confluír en una solicitud de patente, para ser sometido a estudio por parte de la Oficina Nacional Competente.

Los requisitos subjetivos se refieren a las características del solicitante de la patente; los formales están directamente vinculados con las características que deben contener los documentos que se anexan a la solicitud y con las que ella misma debe tener; por su parte, los requisitos objetivos, son los que se refieren al objeto mismo para el cual se solicita la patente –sea ésta un producto o un procedimiento– y son los de mayor importancia, pues a ellos alude la norma comunitaria al referirse a los criterios de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Estos últimos han sido llamados comúnmente “requisitos de patentabilidad”, aunque quizás la expresión más adecuada sea la de “requisitos objetivos de patentabilidad”.⁸⁴

No obstante la amplitud de este criterio jurisprudencial, existen razones para limitar el fundamento de la oposición únicamente a aquellos requisitos tocantes a la invención en sí misma –en la extensión que Cabanellas da a este concepto–. Son dos los motivos que sustentan esta interpretación restrictiva. Primero, el Tribunal Andino ha puesto particular atención en este tipo de requisitos al tratar de la patentabilidad de las invenciones⁸⁵ –incluyendo bajo este orden a los denominados *segundos usos*⁸⁶–. De este modo, ha sostenido:

84. Proceso 12-IP-98, GOAC No. 428, de 16 de abril de 1999, pp. 7-8.

85. “A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente”. Proceso 151-IP-2005, GOAC No. 1284, de 13 de enero de 2006, p. 35.

Ver también Proceso 8-IP-99, R.O. No. 6 de 31 de enero de 2000, p. 21; Proceso 75-IP-2000, R.O. No. 349 de 18 de junio de 2001, p. 30; Proceso 105-IP-2001, R.O. No. 348 de 15 de junio de 2001, p. 20; Proceso 26-IP-2002, R.O. No. 639 de 13 de agosto de 2002, p. 37; Proceso 28-IP-2002, R.O. No. 677 de 4 de octubre de 2002, p. 31; Proceso 53-IP-2003, R.O. No. 262 de 29 de enero de 2004, p. 24; Proceso 88-IP-2004, GOAC No. 1242, de 12 de septiembre de 2005, p. 19; Proceso 7-IP-2005, GOAC No. 1203, de 31 de mayo de 2005, p. 6; Proceso 49-IP-2005, GOAC No. 1203, de 31 de mayo de 2005, p. 24; Proceso 118-IP-2005, GOAC No. 1307, de 14 de marzo de 2006, p. 12; Proceso 168-IP-2005, GOAC No. 1301, de 28 de febrero de 2006, p. 26; Proceso 185-IP-2005, GOAC No. 1327, de 17 de abril de 2006, p. 35; Proceso 197-IP-2005, GOAC No. 1288, de 23 de enero de 2006, p. 17; Proceso 209-IP-2005, GOAC No. 1324, de 11 de abril de 2006, p. 5; Proceso 216-IP-2005, GOAC No. 1327, de 17 de abril de 2006, p. 44; Proceso 217-IP-2005, GOAC No. 1309, de 20 de marzo de 2006, p. 42.

86. “La Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció por medio del artículo 16 de la Decisión 344, una condición insoslayable para el otorgamiento de patentes en la Subregión que, de ser aplicable, complementa los requisitos fijados en los primeros artículos de la citada Decisión, sin que, empero, deba ser entendida como un requisito

Las observaciones deben ser presentadas oportunamente y basadas en argumentos que se encuentren fundamentados en las normas vigentes, *sea desvirtuando los requisitos de patentabilidad o sea señalando que está incurso en una de las prohibiciones de patentabilidad o que de conformidad con las normas legales no sea objeto de patente*⁸⁷ (cursivas añadidas).

Segundo, la Decisión 486, bajo el título “De las Patentes de Invención”, contiene el capítulo I, “De los Requisitos de Patentabilidad”. Dicho capítulo contiene los arts. 14 a 21, que tratan sobre: requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial (arts. 14, 16, 17, 18 y 19); objetos que no se consideran invenciones (art. 15); excepciones a la patentabilidad (art. 20); y, segundos usos (art. 21). Aún más, el art. 45 de dicha Decisión, parece distinguir entre estos requisitos y los demás “requisitos establecidos (...) para la concesión de la patente”.⁸⁸ Asimismo, en su conjunto, el art. 46 *ejusdem* soporta la conclusión de que el concepto de patentabilidad está referido únicamente a los requisitos señalados.⁸⁹ Sin embargo puede esgrimirse argumentos en contra de esta interpretación,⁹⁰ ésta nos parece adecuada,⁹¹ y, puede decirse, que

adicional a los taxativamente establecidos por el artículo 1 de la Decisión 344.” Proceso 124-IP-2003, GOAC No. 1034, de 12 de febrero de 2004, p. 25.

87. Proceso 25-IP-2002, GOAC No. 796, de 24 de mayo de 2003, p. 10. Ver también Proceso 69-IP-2005, GOAC No. 1304, de 7 de marzo de 2006, pp. 10-11.

88. En su primera parte, el art. 45 dispone: “Si la oficina nacional competente encontrara que *la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente*, lo notificará al solicitante...” (cursivas añadidas).

89. El art. 46 dispone: “La oficina nacional competente podrá requerir el *informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención*. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: (...) b) copia de los resultados de *exámenes de novedad o de patentabilidad* efectuados respecto a esa solicitud extranjera; (...) La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar *el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención*...” (cursivas añadidas).

90. El inciso primero del art. 43 señala: “Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o *redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención*, si lo estima conveniente” (cursivas añadidas).

En este punto, conviene advertir que, si bien es cierto una reforma de reivindicaciones o descripción puede obedecer a aspectos de forma, como la falta de claridad y concisión de las reivindicaciones o de suficiencia de la descripción, también puede deberse a objeciones de novedad y falta de nivel inventivo.

91. De forma más restrictiva que la aquí expuesta, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su concepto No. 04044337 (Boletín Jurídico No. 06, junio de 2004), “Requisitos para presentar oposición y examen de patentabilidad” ha señalado: “el artículo 14 *ibídem* establece como requisitos de patentabilidad de la invención, la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial (...) En consecuencia de lo expuesto se tiene que la oposición a una solicitud de patente deberá ser presentada por quien tenga legítimo in-

El legítimo interés para oponerse a una solicitud de patente de invención en la jurisprudencia...

se trata de la adoptada por las autoridades administrativas encargadas del otorgamiento de patentes de invención.⁹²

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Las fuentes de consulta de los fallos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son:

RO Registro Oficial de la República del Ecuador

GOAC Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

JTJCA Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

BIBLIOGRAFÍA

Barbero, Doménico, *Sistema del Derecho Privado*, traducción de Santiago Sentís Melendo, 6a. ed., Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962.

Bertone, Luis Eduardo, y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Marcas*, 2a. ed., Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 2003.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de las Patentes de Invención*, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001.

terés y con un fundamento que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención, esto es, que determine la carencia de alguno de los requisitos de patentabilidad como son, la novedad, el nivel inventivo o la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención, establecidos por la Decisión 486. Este es el alcance que le da la norma supranacional a la oposición, de manera que cualquier otro argumento relacionado con aspectos formales o de trámite, podrá ser esgrimido en la oposición pero no como fundamento de la misma. *Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la norma supranacional, la Superintendencia, en su calidad de oficina nacional competente, realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención mencionada en su consulta...* (las cursivas no pertenecen al texto citado).

92. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (2a. ed., 2004), en el capítulo I, "Introducción", sección 2, "Trámite de la solicitud de patente", apartado 2.6, "Patentabilidad de la Invención", señala: "La Oficina examinará si la invención es patentable (arts. 14, 15, 20 y 21 D 486)". (p. 22). Más adelante, bajo el capítulo III, "Examen de Fondo", sección 6, "Patentabilidad", apartado 6.1, "Requisitos de patentabilidad", establece: "Para el examen de fondo de las solicitudes de patente de invención es necesario tomar en cuenta los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 12 (D486)" (p. 44).

No obstante, en el mismo capítulo, sección 13, "Procedimiento de Examen de Patentabilidad", apartado 13.1, "Generalidades", manda: "El examinador de fondo debe realizar todas las objeciones necesarias, las cuáles (*sic*) pueden ser de forma (claridad, concisión, etc.), referentes a materia no patentable (excepciones a la patentabilidad y usos), falta de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y de unidad de invención" (p. 93).

- Cabanellas de Torres, Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, 20a. ed., Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1981.
- Calamandrei, Piero, *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, traducción de Santiago Sentis Melendo, 2a. ed., Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1943.
- Cassagne, Juan Carlos, *Derecho Administrativo*, 7a. ed., Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2002.
- Dávila Torres, César, *Propiedad Industrial y Obtenciones Vegetales: Resoluciones Administrativas (agosto 2000 a julio 2003)*, Quito, 2003.
- Devis Echandía, Hernando, *Teoría General del Proceso*, 2a. ed., Buenos Aires, Editorial Universidad, 1997.
- Dromi, Roberto, *Derecho Administrativo*, 7a. ed., Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1998.
- Entrena Cuesta, Rafael, *Curso de Derecho Administrativo*, 13a. ed., Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1999.
- Escola, Héctor Jorge, *Tratado General de Procedimiento Administrativo*, 2a. ed., Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1981.
- *Compendio de Derecho Administrativo*, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1984.
- Fernández-Novoa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001.
- Garrido Falla, Fernando, “Interés Legítimo”, en *Nueva Enciclopedia Jurídica*, Barcelona, Editorial Francisco Seix, S.A., 1968.
- López Cegarra, Jesús A., “Guía para el procedimiento de registro de una marca en el Régimen Común de Propiedad Industrial Andino”, en *Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones*, Caracas, Livrosca, 1999.
- Monroy Cabra, Marco Gerardo, *Derecho Procesal Civil. Parte General*, 4a. ed., Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1996.
- Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, 3a. ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999.
- Pachón, Manuel, y Zoraida Sánchez Ávila, *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda., 1995.
- Véscovi, Enrique, *Teoría General del Proceso*, 2a. ed., Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis S.A., 1999.
- Zanobini, Guido, *Curso de Derecho Administrativo*, traducción de Héctor Masnatta, 5a. ed., Buenos Aires, Ediciones Arayú, 1949.