



SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.

Proceso 79-IP-2009.-	Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia. Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: FÁBRICA DE MERMELADAS Y CAMELOS WATT'S CASAL LTDA. Marca: "BOLIBOMBA" (denominativa). Expediente Interno N° 342/2008	2
Proceso 49-IP-2009.-	Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 238, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 258 y 268 de la misma normativa, y de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de 6 de abril de 2006, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador. Expediente Interno N° 9911-MH. Actor: Sociedad PHARMABRAND S.A. Competencia Desleal. Datos de prueba y otra información no divulgada	17
Proceso 57-IP-2009.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Proceso Interno: N° 2004-00145. Marca: "BENCELIN" (denominativa). Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY	32
Proceso 65-IP-2009.-	Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 69, 70 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 313; con base en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Procesos acumulados: Nos: 2001-00149 y 2003-00134. Marca: "Mecánica Popular" (Renovación de Marca)	42



PROCESO 49-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 238, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 258 y 268 de la misma normativa, y de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de 6 de abril de 2006, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador. Expediente Interno N° 9911-MH. Actor: Sociedad PHARMABRAND S.A. Competencia Desleal. Datos de prueba y otra información no divulgada.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de agosto del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de mayo de 2009.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD PHARMABRAND S.A.

Demandados: SOCIEDAD MERCK & CO. INC
SOCIEDAD MERCK FROSST CANADA INC.
SOCIEDAD MERCK SHARP & DOME (A.I.) CORP.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la

solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran:

1. La sociedad **PHARMABRAND S.A.**, el 2 de julio de 2001, solicitó registro sanitario para los medicamentos **OSTEOPLUS (tabletas de 10 mg)** y **OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg)**. Anexó la siguiente información confidencial no divulgada y/o secreto empresarial:
 - Fórmula Cualitativa – Cuantitativa.
 - Método de Manufactura.
 - Interpretación del Código de lote.
 - Estabilidad Físico – Química.
 - Certificado de análisis del lote en trámite.
 - Especificaciones del producto terminado.
 - Especificaciones del material de envase y empaque.
2. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, mediante Resolución de 12 de octubre de 2001, resolvió conceder los registros sanitarios:
 - Registro sanitario No. 01548-MAC-10-01 para el medicamento **OSTEOPLUS (tabletas de 10 mg)**.
 - Registro sanitario No. 01549-MAC-10-01 para el medicamento **OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg)**.
3. La sociedad **PHARMABRAND S.A.**, el 13 de agosto de 2001, solicitó registro sanitario para los medicamentos **COXIB (tabletas de 25 mg)** y **COXIB (tabletas de 12.5 mg)**. Anexó a la solicitud la siguiente información confidencial no divulgada y/o secreto empresarial:
 - Fórmula Cualitativa – Cuantitativa.
 - Método de Manufactura.



- Interpretación del Código de lote.
 - Estabilidad Físico – Química.
 - Certificado de análisis del lote en trámite.
 - Especificaciones del producto terminado.
 - Especificaciones del material de envase y empaque.
4. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, mediante Resolución de 23 de enero de 2002, resolvió conceder los siguientes registros sanitarios:
- Registro sanitario No. 01769-MAC-10-02 para el medicamento **COXIB (tabletas de 25 mg)**.
 - Registro sanitario No. 01789-MAC-02-02 para el medicamento **COXIB (tabletas de 12.5 mg)**.
5. Las sociedades **MERCK & CO., INC** y **MERCK SHARP & DOME (I.A.) CORP**, solicitaron el 29 de septiembre de 2001 al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, una inspección para examinar la documentación presentada por la sociedad **FARMACID** en el registro sanitario del producto **OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg y 10 mg)**. Fundamentaron su petición en que probablemente reproducen información no divulgada de su producto **FOSAMAX (tabletas de 10mg y 70 mg)**.
6. Mediante esta diligencia, las sociedades solicitantes supuestamente accedieron a información de la sociedad **PHARMABRAND S.A.** La sociedad **FARMACID S.A.**, no es titular del registro sanitario del medicamento **OSTEOPLUS**.
7. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución de 5 de octubre de 2001, aceptó la solicitud de tutela administrativa de los derechos de propiedad industrial de las sociedades **MERCK & CO., INC** y **MERCK SHARP & DOME (I.A.) CORP**, por supuesta infracción de la sociedad **FARMACID S.A.**
8. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución de 28 de noviembre de 2001, resolvió realizar una inspección al **INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”**, con el objetivo de examinar la documentación presentada por la sociedad **FAR-**

MACID S.A. al solicitar el registro sanitario del medicamento **OSTEOPLUS**. No se tuvo en cuenta que el titular del registro sanitario de **OSTEOPLUS** era la sociedad **PHARMABRAND S.A.**

9. El informe del perito concluyó, que las fórmulas de los productos **FOSAMAX** y **OSTEOPLUS** son parecidas pero no bioequivalentes, ya que pertenecen a distintos lotes de fabricación y son elaborados en laboratorios diferentes. En una ampliación del informe, el perito llegó a la conclusión de que no existía reproducción de datos.
10. Las sociedades **MERCK & CO., INC** y **MERCK FROSST CANADA INC**, mediante comunicación de 22 de febrero de 2002, advierten a la sociedad **FARMACID S.A.** para que se abstenga de ejecutar actos violatorios de sus derechos sobre la patente “**COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UNA SOLA VEZ AL DÍA DE ENFERMEDADES EN LAS QUE INTERVIENE LA CICLOOXIGENASA-2**”, ya que consideran que el producto **COBIX** reproduce el producto **ROFECOXIB**.
11. De conformidad con lo anterior, la sociedad **PHARMABRAND S.A.** decidió suspender el proceso de fabricación de **COBIX**, así como su lanzamiento en Ecuador y en otros países, lo que significó inmensas pérdidas económicas.
12. Las sociedades demandadas también solicitaron inspecciones a las oficinas de las sociedades **FARMACID S.A.** y **PHARMABRAND S.A.**

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

1. Sostiene, que el artículo 261, inciso 2, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, protege los secretos empresariales y/o información confidencial.
2. Argumenta, que la información presentada por la sociedad **PHARMABRAND S.A.** para obtener el registro sanitario de los productos **OSTEOPLUS** y **COXIB**, debe ser considera-



da como secreto empresarial y/o información confidencial. Por lo tanto, la Entidad encargada del registro sanitario debió resguardarlos contra todo uso desleal.

3. Manifiesta, que los actos realizados por las sociedades demandadas, tenían como finalidad la adquisición y uso ilegal de la información confidencial mencionada.
4. Aduce, que las sociedades demandadas han cometido los siguientes actos de competencia desleal:
 - Adquisición y uso de información confidencial en relación con el producto **OSTEOPPLUS**. Lo anterior, mediante la utilización de mecanismos legales improcedentes.
 - Mediante improcedentes mecanismos legales y espionaje industrial, las demandadas adquirieron conocimiento de futuros lanzamientos y comercialización de los productos de la sociedad **PHARMABRAND S.A.** Esto les permitió mantener una posición dominante en el mercado farmacéutico.
 - Las acciones realizadas por las demandadas, son ilegítimos mecanismos de presión para que la sociedad **PHARMABRAND S.A.** no comercialice sus productos en el mercado. Son instrumentos de abuso del derecho.
 - Las sociedades demandadas se aprovecharon de la situación y realizaron grandes ventas.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Las sociedades demandadas contestan la demanda de la siguiente manera:

1. Sostienen, que la figura del abuso del derecho pertenece a la responsabilidad civil extracontractual y no al derecho de propiedad industrial.
2. Afirman, que las acciones realizadas se circunscribieron a los mecanismos consagrados para la defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual. Dichos mecanismos judiciales y administrativos se utilizan cuando hay una posible violación de los mencionados derechos. Esto ocurrió en el caso de los productos **COXIB** y **OSTEOPPLUS**, ya que de hechos objetivos se pudo deducir que con aquellos se estaban violando secretos empresariales en relación con el producto **FOSAMAX** de la sociedad **MERCK & CO. INC.**, y los derechos sobre la patente en relación con el producto **ROFECOBIX** de las sociedades **MERCK & CO., INC** y **MERCK FROSST CANADA INC.**
3. Agregan, que acudir a la autoridad competente en un proceso legal no es contrario a las prácticas leales de comercio; mucho menos podría considerarse como fraude. Lo que interesaba en el presente caso era proteger los derechos de propiedad intelectual de las sociedades demandadas. Además, toda la información fue entregada al perito designado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
4. Sostienen, que la sociedad demandante reproduce en forma parcializada el informe del perito.
5. Argumentan, que en los certificados de registro sanitario de los productos **COXIB** y **OSTEOPPLUS**, aparece que éstos son elaborados por **FARMACID S.A.**
6. Aducen, que la sociedad demandante confunde los conceptos de secreto industrial y secreto empresarial.
7. Manifiestan, que no es cierto que se hubiera querido acceder a información confidencial de la demandante, ya que dichos datos jamás se presentaron al Organismo encargado del registro sanitario. Agrega, que el Director Nacional de Propiedad Industrial nunca ordenó la divulgación de ningún secreto industrial a las partes.
8. Arguyen, que la sociedad demandante no creó una entidad química nueva; tampoco ha presentado informes de ensayos y pruebas toxicológicas y farmacológicas que supongan un esfuerzo considerable. La información entregada no reúne dichas calidades y, por lo tanto, no está sujeta a ningún tipo de protección.
9. Afirman, que las sociedades demandadas no han adquirido, usado o divulgado secretos empresariales de la demandante.



IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 20, literal d), 50, 51, 52, 75 literal e), 238, 240, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, únicamente se interpretarán las siguientes normas: 238, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las demás normas solicitadas no son pertinentes al caso particular y, por lo tanto, no serán interpretadas.

El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 258 y 268 de misma normativa, así como los artículos 1, 2, 3 y 4 la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 238

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la

acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(...)

Artículo 245

“Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.”

(...)

Artículo 248

“Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.”

(...)

Artículo 258

“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

Artículo 259

“Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:



- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

(...)

Artículo 260

“Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.”

Artículo 261

“A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aque-

lla información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad”.

Artículo 262

“Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,



Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.”

(...)

Artículo 266

“Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.”

Artículo 267

“Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.”

(...)

Artículo 268

“La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.”

DECISIÓN 632

(...)

Artículo 1

“El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro de las medidas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, el establecimiento de plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en tales datos”.

Artículo 2

“A efectos de los procedimientos de aprobación de las medidas de protección, el País Miembro podrá establecer las condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la información sobre los datos de prueba u otros no divulgados”.

Artículo 3

“Cuando un País Miembro considere que la protección de los datos de prueba otorgada en su territorio conforme al artículo 1 de la presente Decisión, resultara perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria internas, su autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección”.

Artículo 4

“Los Países Miembros informarán a la Secretaría General sobre la utilización que hagan de la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión. La Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros dicha información”.

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

- A. Del secreto empresarial en la Decisión 486.
- B. Protección de los datos de prueba y otra información no divulgada en la Decisión 486.
- C. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal. El espionaje industrial.



D. De las acciones de competencia desleal. Posibilidad de indemnización de daños y perjuicios.

E. Las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial. Sus requisitos básicos. Las medidas cautelares.

A. DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA DECISIÓN 486.

La sociedad demandante argumentó, que la información presentada para obtener el registro sanitario de los productos **OSTEOPLUS** y **COXIB**, debe ser considerada como secretos empresariales y/o información confidencial. En consecuencia, es pertinente que el Tribunal aborde el tema del secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Título XVI de la Decisión 486, denominado "De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial", se encuentra dividido en tres capítulos, a saber: 1. De los actos de competencia desleal, 2. De los secretos empresariales, y 3. De las acciones por competencia desleal.

En efecto, es en el gran campo de la competencia desleal que la regulación de los secretos empresariales o industriales cobra suntuosa importancia. Los artículos 260 a 266, que conforman el mencionado Capítulo II, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio.

Las empresas en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución.

Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto. El artículo 260 define el secreto empresarial con las siguientes características:

- Es cualquier información no divulgada. Es decir que sea secreta.

- Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico.
- Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.
- Que dicha información pueda transmitirse a un tercero.

Además de lo anterior, el mencionado artículo determina ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta:

- Que la información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza. Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas.
- Que la información tenga un valor comercial por ser secreta. El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial.
- Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la medida, se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con perso-



nas que se dedican al negocio de los restaurantes.

El Tribunal, en anteriores interpretaciones ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos:

“(...) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.”¹

En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el artículo 262 de la Decisión 486. Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o por virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.

Al tenor de los artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su traba-

jo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.

Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista. La norma comunitaria, con estos supuestos, hace prevalecer el interés colectivo que, conectado con bienes jurídicos de rango fundamental como el de la salud, ha de preferirse sobre el interés del poseedor o titular de la información protegida por el secreto industrial.

La propia norma aclara, que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial.

Esto último, empata con el tema de los datos de prueba. Este tipo de información hace parte de la regulación del secreto empresarial, pero por su connotación e importancia para el caso particular merece una mención especial en el siguiente acápite de la presente providencia.

De conformidad con todo lo anteriormente establecido, el Juez Consultante deberá determinar si la información presentada por la sociedad **PHARMABRAND S.A.** para obtener el registro sanitario de los productos **OSTEOPLUS** y **COXIB**, debe ser considerada como secreto empresarial y, en esta medida, determinar si debe protegerse de conformidad con la normativa comunitaria.

B. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA Y OTRA INFORMACIÓN NO DIVULGADA EN LA DECISIÓN 486.

Las sociedades demandadas argumentaron, que la demandante no creó una entidad química

¹ Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008



nueva, ni tampoco presentó informes de ensayos y pruebas toxicológicas y farmacológicas que supongan un esfuerzo considerable. En este marco, el Tribunal procederá a abordar el tema de la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada.

Como ya se advirtió, la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada, por su especial importancia, merece una regulación especial dentro del marco de los secretos empresariales. El complejo normativo que regula el tema, se encuentra compuesto por el artículo 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Decisión 632 de la misma Comisión.

El artículo 266 regula la protección de dos tipos de información: los datos de prueba y otros datos no divulgados. Por los primeros, se entiende aquella información contenida en experimentos, ensayos, exámenes, tanteos, etc., para determinar la seguridad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas. Por los segundos, se entiende toda información o datos secretos que respaldan la inocuidad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas y que no están contenidos en las pruebas, experimentos o exámenes respectivos.

Para que la información anterior, goce de protección por la normativa comunitaria, deberá tener ciertas características, de conformidad con lo expresado en el artículo mencionado:

- Los datos de prueba o la información no divulgada deberá suponer un esfuerzo considerable. Esto quiere decir, que para generar dicha información, el solicitante del registro sanitario debió emplear recursos físicos, económicos y humanos que justifiquen la protección contra el aprovechamiento indebido por parte de terceros.
- Los datos de prueba o la información no divulgada deberá versar sobre productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas. Las nuevas entidades químicas, se refieren a que no se encuentren incluidas en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas, o que estando incluidas correspondan a nuevas asocia-

ciones, nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas.

- Los datos de prueba y otra información no divulgada, de conformidad con el artículo 2 de la Decisión 632, deberán cumplir con las condiciones de presentación que exijan los Países Miembros. Esto quiere decir, que de conformidad con las medidas de protección que se empleen en el País Miembro, se pueden exigir algunas pautas o requisitos de presentación de la información a efectos de la protección comentada.

Sobre la finalidad de la exigencia de los datos de prueba y otra información no divulgada, el Tribunal en anteriores Interpretaciones ha establecido lo siguiente:

“Los registros sanitarios que se requieren para la producción, comercialización, exportación, importación, procesamiento, envase de todo producto farmacéutico cuando incluye nuevos componentes químicos², requieren de la evaluación farmacológica, procedimiento mediante el cual la autoridad sanitaria se forma un juicio sobre la utilidad, conveniencia y seguridad de un medicamento y, por lo tanto, es indispensable obtener un resultado favorable en dicha evaluación, que muchas veces se requiere acreditar con la presentación de estudios, documentos, pruebas toxicológicas, datos de prueba en fase preclínica, ensayos clínicos, pruebas en animales y en humanos sanos y enfermos. Dicha documentación, más allá de su valor científico, contiene también valor comercial con el fin de otorgar registro sanitario solamente a los medicamentos que reúnan los requisitos de seguridad, eficacia y calidad requeridos.

Esos estudios y documentos que se deben entregar a fin de la obtención del registro sanitario son de tal nivel técnico que garantizan los protocolos correctos de laboratorio y las normas de fabricación del producto.

Si de tal evaluación se produce un concepto favorable, la nueva entidad farmacológica en-

² Si se encuentra o no incluidos en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas o que estando incluido corresponde a nuevas asociaciones o a nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas.



tra a formar parte de las normas farmacológicas del principio activo.”³

La norma comunitaria, otorga a los Países Miembros la posibilidad de exigir datos de prueba u otra información no divulgada, con el objetivo de otorgar los respectivos registros sanitarios. Al ser presentada dicha información comienza la protección especial contra todo acto de competencia desleal. La pregunta obligada es: ¿Cómo se da dicha protección?

La Decisión 632, aclaró el alcance interpretativo del artículo 266 de la Decisión 486, y estableció la forma cómo puede darse dicha protección. El artículo 1 dejó a criterio de los Países Miembros el establecimiento de plazos de protección exclusiva. En este sentido, dentro de las medidas de protección a que se refiere el artículo 266 de la Decisión 486, el País Miembro que así lo considere puede establecer un plazo de protección para los datos de prueba y otra información no divulgada.

La norma también limitó dicha facultad, al prever que si la protección por medio de un plazo en exclusiva, es perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria, la autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección (artículo 3 de la Decisión 632). Con esto, la norma comunitaria reitera la protección primordial de bienes de primer nivel como la salud y la calidad de vida de la población.

El artículo 4 de la Decisión 632, instaura en cabeza de los Países Miembros que utilicen la protección mediante un plazo en exclusiva, la obligación de informar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre dicha circunstancia. La Secretaría General, por su parte, deberá remitir dicha información a los demás Países Miembros.

Ahora bien, como la Decisión 632 fue aprobada y publicada el 6 y 7 de abril de 2006 respectivamente, la pregunta que surge es: ¿La aclaración realizada por la Comisión de la Comunidad Andina desde cuándo comienza a regir? La pregunta ya fue contestada por el Tribunal de la siguiente manera:

³ Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008.

“En atención a que la mencionada Decisión constituye una interpretación auténtica, la misma se retrotrae al momento de la entrada en vigencia de la Decisión 486, toda vez, que se considera consustancial de ésta”.

De conformidad con lo anteriormente anotado, el Juez Consultante deberá determinar si la información presentada por la sociedad **PHARMABRAND S.A.** para obtener el registro sanitario de los productos **OSTEOPUS** y **COXIB**, debe ser considerada como datos de prueba u otra información no divulgada y, en esta medida, determinar si es protegible de conformidad con la normativa comunitaria.

C. ADQUISICIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO MEDIO PARA LA COMISIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. EL ESPIONAJE INDUSTRIAL.

La sociedad demandante argumentó, que mediante actos de espionaje industrial, las sociedades demandadas adquirieron información para cometer actos de competencia desleal.

El artículo 262, señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

El último inciso de dicho artículo, señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

Para el caso particular, es muy importante determinar qué se entiende por espionaje industrial. Las empresas gastan grandes recursos en investigación, desarrollo y fabricación de productos; en este sentido, generan mucha información que necesitan preservar de los otros



competidores en el mercado. Esto se hace muy importante en el campo de las patentes, donde las invenciones novedosas son protegibles y, por lo tanto, es fundamental mantener los datos investigativos en secreto. Además, las nuevas tecnologías generan un rápido y creciente cambio de tecnología y, en efecto, de los procesos productivos. En este marco, resguardar la información es de vital importancia para mantenerse a la vanguardia en el mercado.

En este escenario, la propiedad industrial vale oro. Por tal motivo, adquirir información de la competencia puede resultar atractivo para los competidores desleales. El espionaje industrial es la obtención de información relativa a los procesos productivos, las investigaciones, test, pruebas, diagnósticos, informaciones de diseños, o cualquier información relativa a un competidor, infiltrándose en su actividad empresarial, sus comunicaciones o en su actividad en el mercado, con el objetivo de utilizar dicha información para perpetuar actos de competencia desleal.

Es muy importante advertir, que el auge de las nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación, como por ejemplo el Internet, hacen que el espionaje industrial sea más sofisticado e incluso sin necesidad de tener contacto con el competidor espiado, accediendo ilícitamente a información en red o descifrando códigos y datos.

El objeto del espionaje industrial es muy variado, puede darse sobre los precios que utilizará la competencia, los métodos productivos o de distribución que emplean, los clientes, la forma de negociación, el marketing usado, etc. Los espías, también pueden utilizar diferentes mecanismos como la instalación de cámaras ocultas, empleados infiltrados, recepción de correspondencia, violaciones de seguridades electrónicas, seguimiento a funcionarios, etc.

En el presente caso, el Juez Consultante, deberá determinar si las empresas demandadas incurrieron en espionaje industrial.

D. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL. POSIBILIDAD DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

La sociedad **PHARMABRAND S.A.**, interpuso acción de competencia desleal contra las so-

ciudades **MERCK & CO. INC, MERCK FROSST CADADA INC y MERCK SHARP & DOME (I.A.) CORP.** Por tal motivo, es necesario referirse a las acciones de competencia desleal.

Las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características:

1. Sujeto activo.

El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial.

2. Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios.

La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que "*quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título*", pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios.



En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal.

3. La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial.

El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.

En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.

4. Prescripción e iniciación oficiosa.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

Y el artículo 269, establece que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

E. LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SUS REQUISITOS BÁSICOS. LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Uno de los supuestos actos de competencia desleal esgrimidos por el demandante, tiene que ver con la información a la que supuestamente accedieron las demandadas en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Por tal motivo, es conveniente que el Tribunal entre a determinar las características generales de esta acción.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486. Dicha acción cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar la acción los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará a cabeza de los causahabientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238).

b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial.

b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesaria que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad indus-



trial, el Tribunal se ha manifestado en varias de sus interpretaciones, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Dichas medidas tienen como objeto lo siguiente:

- Impedir la comisión de la infracción.
- Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.
- Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.
- Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.
- Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.

La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva

operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; dichas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuran la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Dichos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal,



el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas". (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007).

7. Prescripción. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente:

- Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.

- El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: La protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos.

No será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista.

El Juez Consultante deberá determinar si la información presentada por la sociedad **PHARMABRAND S.A.** para obtener el registro sanitario de los productos **OSTEOPLUS** y **COXIB**, debe ser considerada como secreto empresarial y, en esta medida, determinar si es protegible de conformidad con la normativa comunitaria.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá determinar si la información presentada por la sociedad **PHARMABRAND S.A.** para obtener el registro sanitario de los productos **OSTEOPLUS** y **COXIB**, debe ser considerada como datos de prueba u otra información no divulgada y, en esta medida, determinar si es protegible de conformidad con la normativa comunitaria.



TERCERO: El espionaje industrial es la obtención de información relativa a los procesos productivos, las investigaciones, test, pruebas, diagnósticos, informaciones de diseños, o cualquier información relativa a un competidor, infiltrándose en su actividad empresarial, sus comunicaciones o en su actividad en el mercado, con el objetivo de utilizar dicha información para perpetuar actos de competencia desleal.

En el presente caso, el Juez Consultante, deberá determinar si la empresas demandadas incurrieron espionaje industrial.

CUARTO: El sujeto activo de las acciones de competencia desleal es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando esta afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

El Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal.

El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.

El artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

QUINTO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a

257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Que tienen como objeto proteger los derechos de la propiedad industrial mientras se da trámite a la acción. Van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.

El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 9911-MH, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE