

REVISTA
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Octubre 2004

NUMERO 10
Segunda Época

SUMARIO

Presentación de la Revista a cargo del Sr. Director Técnico de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	5
Dr. Jorge L. Fernández Píriz	
Otra Causal de Nulidad Marcaria: El Abuso de Derecho	7
Dr. Alejandro Alterwain	
Marcas Consistentes en Colores, "Signos Cromáticos"	17
Esc. Diego Chijane	
Reseña de la Evolución Histórica de la Propiedad Intelectual en el Uruguay en el Contexto Nacional e Internacional	33
Dr. Alfredo Caputo	
Propiedad Industrial y Competitividad para las Pymes	39
Lic. Rosario Moreira	
Consecuencias del Sistema Internacional de Patentes en los Países en Desarrollo	55
Getachew Mengistie	

**PRESENTACIÓN DE LA REVISTA POR EL
SEÑOR DIRECTOR TÉCNICO DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL,
DR. JORGE L. FERNÁNDEZ PÍRIZ**



La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial presenta hoy, el 10º número de su Revista.-

Arribar a este número ha significado a lo largo del tiempo, un encomiable esfuerzo por parte de todo el personal de esta Dirección: desde la elaboración de artículos por nuestros funcionarios, la selección de artículos escritos por los amables colaboradores, la corrección, la diagramación, el diseño y hasta la propia impresión realizada por nuestra Unidad de Publicaciones.-

Hoy, contamos con el aporte de dos jóvenes profesionales uruguayos (el Dr. Alterwain y el Esc. Chijane con dos trabajos, sobre el abuso del derecho como causal de nulidad marcaria y Signos Cromáticos respectivamente); una reseña de la evolución histórica de la propiedad intelectual en el Uruguay por parte del Director de la Revista, el Dr. Alfredo Caputo; el artículo sobre Propiedad Industrial como herramienta de competitividad para las PYMES preparado por la Lic. Rosario Moreira, de la Asesoría de esta Dirección, extractado de su tesis para el Master obtenido en Relaciones Internacionales por la Universidad de Montevideo. Se incluye también un interesante artículo escrito por el Sr. Getachew Mengistie, Director General de la Oficina de Propiedad Intelectual de Etiopía, como parte de un estudio encomendado por OMPI sobre las eventuales consecuencias que podría tener el sistema internacional de patentes en los países en desarrollo.-

No queríamos dejar pasar esta oportunidad de dar a conocer algunos datos que consideramos de interés en relación a la evolución de las actividades de la DNPI durante este año. Consideramos de capital importancia, mantener un canal de comunicación con todos aquellos vinculados a la Propiedad Industrial, informando sobre la marcha de nuestra Dirección.-

En el cuadro adjunto puede apreciarse la evolución del registro de marcas primarias durante el 1er. Semestre de 2004 en relación a igual período de los años 2002 y 2003.-

1er. Semestre	2002	2003	2004
Marcas Primarias Nacionales	833	882	1223
Marcas Primarias Nac. + Extranjeras	2030	1954	2336

Se observa un incremento del 20% en el total de marcas primarias nacionales más extranjeras solicitadas durante 2004, basado fundamentalmente en el crecimiento de casi el 40% en las solicitudes de marcas nacionales, lo que debe interpretarse como un síntoma de la mejora en la actividad productiva y comercial del país.-

Se ha reducido sustancialmente la demora para la concesión de marcas primarias: de más de 10 meses en julio/03 a 6 meses en la actualidad, en consonancia con el derecho de prioridad establecido por el art. 4° del Convenio de París.-

Asimismo, el atraso en la expedición de títulos de marcas que alcanzaba a más de 4.000 títulos pendientes en abril/03 se ha eliminado totalmente; en la actualidad estamos expidiendo títulos solicitados con dos o tres días de demora.-

Cabe también informar que en el proceso de modernización que ha estado encarando la DNPI se ha alcanzado a digitalizar el 80% del fondo documental de Marcas, previéndose completar esta tarea a mediados del próximo año.-

En el área de Patentes, el volumen de solicitudes en el 1er. Semestre de 2004 se ha mantenido constante en relación a igual período del año anterior; han descendido levemente las solicitudes de patentes, siendo compensado por un incremento en los modelos industriales.-

En el correr del presente mes, se incorporarán seis nuevos profesionales examinadores de patentes, contratados según lo dispuesto por la ley N° 17.556, con dedicación full time, lo que nos permitirá agilizar el trámite de resolución de patentes.-

Se ha rehabilitado nuestro sitio web (dnpi.gub.uy) agregándose algunas utilidades de interés: se puede acceder a marcas y patentes concedidas a través del nombre, del número de expediente, o del nombre del titular.- Es posible actualmente acceder en forma gratuita a los boletines de la Propiedad Industrial Ns. 1 al 50, así como a la Guía del Solicitante de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.-

Para finalizar, agradecer nuevamente a los autores y a todos los funcionarios que hacen posible cumplir con el objetivo primordial de este emprendimiento: informar y formar.-

Dr. Jorge L. Fernández Piriz

Otra Causal De Nulidad Marcaria: El Abuso De Derecho

Dr. Alejandro Alterwain

1. Introducción

Bertone y Cabanellas de las Cuevas expresan: *“el Derecho marcario no es un elemento aislado del orden jurídico, sino que se encuentra inserto en el conjunto formado por éste”*.¹

Dicha afirmación, compartible por cierto, nos plantea un sinnúmero de interrogantes. En esta oportunidad, estudiaremos la posibilidad de aplicar al derecho de marcas un instituto proveniente de otro sector del ordenamiento jurídico: la teoría del abuso del derecho.

El análisis de dicha figura nos permitirá abordar el estudio de algunos fenómenos marcarios complejos, tales como los registros de marcas solicitados con mala fe, las marcas especulativas y otros casos de marcas carentes de uso, no obstante lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 17.011.²

2. La teoría del abuso de derecho. Sus bases y recepción en el derecho uruguayo.

El artículo 1321 del Código Civil dispone: *“El que usa de su derecho*

no daña a otro, con tal que no haya exceso de su parte. El daño que puede resultar no le es imputable”. Dicho artículo legisla para el derecho uruguayo, en opinión hoy día pacífica, la teoría del abuso del derecho.³

Peirano Facio explica la teoría en los siguientes términos: *“habrá abuso de derecho cuando, aún actuando de modo formalmente lícito, el sujeto de un derecho desarrolle su conducta de una manera substancialmente ilícita, y, además, cuando sea subjetivamente imputable de dicha actuación, esto es, cuando actúe con dolo, culpa o negligencia”*.⁴

Gamarra, por su parte, expresa que el abuso del derecho *“es un fenómeno que excede los confines del propio Derecho Civil, para abarcar todo el campo del Derecho Público interno e internacional. Estamos pues, ante un principio*

¹ Luis Eduardo Bertone, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Tomo II, pág. 237.

² El art. 19 de la ley 17.011 dispone: *“El uso de la marca es facultativo. El uso podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por decreto del Poder Ejecutivo.”*

³ No siempre se entendió que el artículo 1321 del Código Civil consagraba la figura del abuso del derecho. Amézaga, por ejemplo, afirmaba que dicha disposición establecía *“un sabio y prudente consejo de que no hay derechos absolutos, y de que los derechos tienen sus límites”*. En opinión de Peirano Facio *“Aunque la posición de Amézaga no es del todo explícita, parece deducirse de ella, que en su sentir este artículo no consagra la teoría del abuso del derecho”* (Peirano Facio, Responsabilidad Extracontractual, Editorial Temis Librería, Bogotá – Colombia, año 1979, p. 290).

⁴ Peirano Facio, ob. cit. pág. 297.

*general...*⁵. Por tanto, la teoría del abuso del derecho desborda la materia civil y se filtra en todo el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con Mazeud, citado por Peirano Facio⁶, la consideración de este instituto exige de una triple precisión:

- a) El abuso del derecho requiere de un derecho definido y concreto, y no de un derecho vago e inconcreto como lo es el derecho a la libertad, el derecho a ejercer la propia actividad, etc.;
- b) Debe tratarse de un derecho relativo. De esta forma, quedan excluidos los derechos absolutos o incausados, como lo son el derecho a testar, el derecho a someterse a una determinada práctica médica⁷, etc. Tales derechos, entiende la doctrina, son ilimitados y por ende en ningún caso pueden resultar objeto de abuso.⁸

⁵ Jorge Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Segunda Edición, Tomo XIX Vol 1º, p. 204. Conf. Sentencia S.C.J. del 29 de noviembre de 1989, caso 11.519 de La Justicia Uruguay, Tomo 101 – año 1990.

⁶ Jorge Peirano Facio, ob. cit. pág. 279 y sig.

⁷ Aída Kemelmajer de Carlucci, Principios y Tendencia en Torno al Abuso del Derecho en Argentina, publicado en Revista de derecho privado y comunitario - Nro 16 Abuso del derecho, pág.211.

⁸ En contra: Rodolfo L.Vigo, en Consideraciones Iusfilosóficas sobre el “Abuso del Derecho”, publicado en Revista de derecho privado y comunitario - Nro 16 Abuso del derecho, pág. 318. Según dicho autor “*todos los derechos son relativos o limitados*”.

- c) La teoría del abuso del derecho no es aplicable a los casos en que el ofensor carece de derecho. Peirano Facio desarrolla este punto con el ejemplo del labrador que siembra el campo del vecino juntamente con el suyo. En ese caso no hay abuso sino “*falta de derecho*”.⁹

Peirano Facio agrega una cuarta característica y es que la teoría no se aplica cuando la situación concreta ha sido prevista por una norma especial.¹⁰

¿Cuándo se ejerce un derecho con abuso? Básicamente encontramos doctrinas de tipo subjetivas, otras objetivas, y otras de carácter eclécticas o mixtas:

- a) Doctrinas subjetivas: Estas son las concepciones más antiguas y tradicionales en doctrina. Conforme a las mismas, existe abuso de un derecho cuando este es ejercitado con el fin de perjudicar a un tercero, o con culpa o negligencia de parte de su titular. Algunos autores incluyen en estas posiciones el ejercicio de un derecho con ausencia de un interés legítimo por parte del agente.¹¹

- b) Doctrinas objetivas: De acuerdo con estas doctrinas, el ejercicio abusivo de un

⁹ Gamarra llama “exceso de derecho” a estas mismas situaciones. Jorge Gamarra, ob. cit. pág. 201.

¹⁰ Peirano Facio, ob. cit. pág. 281.

¹¹ Carlos Fernández Sessarego, ob. cit. pág. 128. En contra, Peirano Facio, pág. 288.

derecho implica la actuación contraria a la función económico-social inherente a cada derecho subjetivo. Se trata de criterios objetivos, que no indagan en las intenciones del sujeto, sino que “*arrancan de un concepto funcional del derecho subjetivo*”.¹²

- c) Doctrinas eclécticas o mixtas: Estas posiciones combinan elementos de las corrientes objetivas y subjetivas. De acuerdo con sus postulados, las posiciones referidas no son incompatibles sino complementarias.

Enseña Gamarra que se abusa de un derecho cuando se sobrepasan sus límites internos.¹³ ¿Cuáles son dichos límites internos? Según Gamarra “*el art. 1321 guarda silencio: consagra una norma en blanco, cuyo contenido debe ser llenado por el juez*”

Por tal motivo, continúa el citado autor, los jueces pueden valerse de los criterios más diversos para apreciar el abuso: desde el fin, espíritu, destino o funcionalidad social del derecho hasta el ejercicio del derecho subjetivo con dolo, culpa, mala fe, falta de interés legítimo, etc., con lo cual es válida la adopción de elementos tanto objetivos como subjetivos en la consideración de la figura del abuso del derecho.¹⁴ En particular, entiende Gamarra que el abuso de

derecho “*va a configurarse siempre que no haya justa causa*”.¹⁵

Por último, vale recordar que “*el abuso del derecho (...) configura una reacción contra el legalismo, contra la rigidez de las disposiciones legales y su aplicación mecánica; representa un instrumento de flexibilidad del Derecho y su adaptabilidad a las realidades sociales y económicas*”. Por tanto, la teoría “*debe ser aplicada con criterio restrictivo por tratarse de un remedio excepcional*”¹⁶

3. Aplicación de la teoría del abuso del derecho al registro de marcas.

Naturaleza del sistema marcario nacional.

El derecho comparado reconoce distintos sistemas para la adquisición del derecho marcario:

- (i) sistema declarativo, por el cual la Administración reconoce a un tercero la existencia de un derecho sobre una marca;
- (ii) sistema atributivo, según el cual el derecho nace con el registro; y
- (iii) sistema mixto, el cual combina elementos de los sistemas anteriores.

A efectos de clasificar el sistema uruguayo, interesa en particular el artículo 9 de la ley 17.011, según el

¹² Peirano Facio, ob. cit. pág. 288.

¹³ Jorge Gamarra, ob. cit. p. 209.

¹⁴ Jorge Gamarra, ob. cit. p. 209.

¹⁵ Jorge Gamarra, ob. cit. p. 212.

¹⁶ Aída Kemelmajer de Carlucci, ob. cit. pág. 218.

cual *“el derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley”*, así como el art. 24 de la misma ley, que interpretado de forma armónica con el artículo 9 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, dispone que quienes hayan usado una marca de forma pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe por un plazo mínimo de seis meses, podrán oponerse al registro de una marca idéntica o semejante a la suya.

De acuerdo con la doctrina nacional, dichas normas determinan el carácter mixto del sistema marcario uruguayo. Así, Merlinsky y Salaverry expresan que *“estamos frente a un régimen mixto, en el que se le otorga gran trascendencia y significación al registro de la marca sin eliminar totalmente la posibilidad de adquirir derechos sobre una marca por el uso anterior”*.¹⁷

Derecho al registro de la marca.

Al resolver sobre la concesión de una marca, la Administración debe ceñirse a ciertas pautas jurídicas ya establecidas. Se trata pues, de una actividad típicamente reglada.¹⁸

¹⁷ Ricardo Merlinsky – Lucía Salaverry, Las marcas en el Uruguay, pág.40. Conf. Lamas, ob. cit. pág. 67. No obstante, hacemos notar que la Comisión de Industria y Energía de la Cámara de Senadores calificó en su informe como de “constitutivo” el sistema de la nueva ley (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, No 228, Tomo 387, 15 de abril de 1998).

¹⁸ José Roberto Dormí, Manual de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Astrea, pág. 401

Por ende, el acto que concede el registro de una marca es uno de los denominados “actos administrativos de concesión constitutiva”. Según Dormí, dichos actos *“son aquellas en las cuales la Administración, ejerciendo poderes que la ley le atribuye, constituye en los particulares nuevas capacidades o nuevos derechos (acto administrativo). En estas concesiones, el derecho del beneficiario deriva del ordenamiento jurídico y se forma ex-novo en el particular”*.¹⁹

En consecuencia, cuando la solicitud de registro de marca se adapta a las disposiciones legales vigentes, la Administración debe concederla.

Derecho sobre la marca. Naturaleza y alcance.

Analizamos a continuación, y en líneas generales, la naturaleza del derecho conferido por el registro marcario.

De acuerdo con Cabanellas de las Cuevas *“El derecho subjetivo relativo a una marca no es un derecho de propiedad sobre un signo sino un ius prohibendi respecto de ciertos actos vinculados a tal signo”*.²⁰

Kors, por su parte, expresa que la marca otorga un *“ius prohibendi erga omnes emanado del derecho de propiedad que con características similares al aplicado a los bienes corporales; permite a*

¹⁹ José Roberto Dormí, ob. cit., pág. 183.

²⁰ Guillermo Cabanellas de las Cuevas, El uso atípico de la marca ajena, Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 3, Derecho de Marcas, pág. 45.

*los comerciantes, industriales y productores en general, insertarse y competir con sus colegas a fin de imponer el producto o el servicio en el mercado y obtener ventajas económicas provenientes de la fidelidad de los consumidores respecto de su oferta, originando lo que se denomina “el valor clientela”.*²¹

En nuestro derecho positivo, el artículo 14 de la ley 17.011 otorga al titular de una marca registrada el derecho a oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios. Encontramos a su vez otras definiciones acerca de este derecho en los tratados internacionales ratificados por Uruguay.²²

Límites de los derechos marcarios.

Límites externos del derecho a obtener el registro de una marca.

Los límites externos a obtener el registro de una marca surgen de forma expresa de la legislación marcaria. Superado cualquiera de dichos límites, faltará el derecho a obtener el registro de la marca.

La ley 17.011 nos provee de numerosos ejemplos sobre estos límites. Ellos surgen principalmente de las causales de nulidades marcarias dispuestas en los artículos 4 y 5 de la ley 17.011, así como del artículo 6 de la ley, según el cual “*para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.*”

Límites externos del derecho sobre la marca.

En este caso, los límites al derecho sobre la marca surgen de los artículos 14 y 19 de la ley 17.011: el titular de la marca registrada es libre de utilizar o no su marca, y puede oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios.

Límites internos del derecho a obtener el registro de una marca y del derecho sobre la marca.

Como vimos, los límites internos de un derecho subjetivo determinan el campo de aplicación de la teoría del abuso de derecho.

Por lo tanto, la primer pregunta que debemos responder es si el derecho a la marca es un derecho absoluto o si por el contrario, el mismo tiene un carácter relativo.

A efectos de responder a dicha interrogante, cabe señalar que el derecho de marcas es, al decir de Kors, tan solo un capítulo dentro del llamado derecho de la competencia,

²¹ Jorge Alberto Kors, La marca: Una herramienta del Derecho de la Competencia, Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 3, Derecho de Marcas, pág. 158.
²² Ver art. 16 del Acuerdo ADPIC, internalizado al Derecho uruguayo por la ley 16.671 y el art. 11 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, aprobado por ley 17.052.

es decir, aquel “conjunto de normas que regulan la actividad concurrencial para que prevalezca en el mercado el principio de competencia limpia y honesta y que la lucha entre los competidores se desenvuelva con lealtad y corrección”.²³

Ferrère, por su parte, analiza la relatividad del derecho a la libertad de comercio, amparado en el artículo 36 de la Constitución uruguaya²⁴, y concluye que se trata de “un derecho esencialmente limitado, de acuerdo al propio texto constitucional que expresamente, y en dos ocasiones, se refiere a tales límites”²⁵. En consecuencia, agrega el mismo autor, tal derecho tiene límites internos de carácter subjetivo, y otros de tipo objetivo. Sobre estos últimos, expresa Ferrère que “el reconocimiento del fin social de la libertad de industria o de comercio como principio de organización social obliga a admitir que el ejercicio de esta libertad está sujeta a un límite interno vinculado a este fin”.²⁶

De esta forma, tanto el derecho a obtener el registro de una marca, como el derecho que nace sobre la misma una vez concedido el

registro, conforme al encuadre dogmático referido, son derechos limitados.

Dichos límites internos surgen de la propia voluntad del agente y de la naturaleza o función socio-económica de las marcas, es decir, de las denominadas funciones marcarias: la función de identificación de origen del producto, la función de garantía, la función de publicidad, la función de distinción de productos y servicios, la protección del público consumidor²⁷, y conforme a lo anterior, también la función competitiva.²⁸

Desde ya que el tema de las funciones marcarias es central en el análisis del derecho de marcas y excede los límites del presente trabajo. Por un análisis detallado de esta cuestión nos remitimos a la abundante doctrina y jurisprudencia que existe sobre el tema.

Consecuencias jurídicas de la marca adquirida con abuso de derecho

La marca adquirida con abuso de derecho es nula. Como expresa Gamarra “El ejercicio abusivo da lugar a una especie de caducidad del derecho, que resulta excluido de la tutela jurídica, por parte del ordenamiento”. Agrega el autor que el orden jurídico puede asumir variadísimas respuestas ante el abuso del derecho, entre las que se encuentra la nulidad.²⁹

²³ Hermenegildo Baylos Carroza, citado por Jorge Alberto Kors, ob. cit. pág. 162.

²⁴ Hablar de derecho a la libertad de comercio en abreviar el contenido del artículo 36, el cual establece que “Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes.”

²⁵ Daniel M. Ferrère, *Prácticas Anticompetitivas y Abuso del Poder Económico*, pág. 89. El autor se refiere a la parte final del artículo 36 y al 50 inc. 2 de la Constitución.

²⁶ Daniel M. Ferrère, ob. cit. pág. 96.

²⁷ Respecto al cual existe una interesante polémica. Ver Lamas, ob. cit. pág. 82

²⁸ Siegbert Rippe, *La Propiedad Industrial en el Uruguay*, pág. 38.

²⁹ Jorge Gamarra, ob. cit. T. 19 p. 205.

Pues bien, continúa Gamarra, *“la nulidad puede ser tanto expresa o implícita”*. En efecto, *“la nulidad es una noción lógica, que consiste en la imperfección del supuesto de hecho; es suficiente, pues, que exista un vicio o defecto estructural del acto para que éste sea nulo”*³⁰

A efectos de determinar el tipo de invalidez que aqueja la marca, el régimen general en materia de nulidades indica que debe analizarse el vicio que la produce, atendiendo a la gravedad del mismo. En este sentido, el criterio generalmente aceptado es que la nulidad absoluta corresponde a la irregularidad máxima, mientras que la nulidad relativa, corresponde a vicios que no afectan los elementos esenciales del acto.³¹

Por otra parte, el Código Civil ha otorgado un tratamiento residual a las nulidades relativas: surge de la parte final del artículo 1560 del Código Civil que *“cualquier otra especie de vicio [distinto a los que producen la nulidad absoluta] produce la nulidad relativa”*

Por tales motivos, en el caso de las marcas solicitadas con abuso de derecho, la nulidad que tal circunstancia provoca es a nuestro juicio de carácter relativo. En efecto, los vicios que afectan la marca no guardan relación con los elementos esenciales de las marcas, es decir, con su distintividad y novedad. Tal ha sido, por otra parte, el criterio básico del

legislador de la ley 17.011 al legislar en materia de nulidades.³²

En consecuencia, corresponde a estas marcas el régimen general de la nulidad relativa. Es decir, las marcas son originariamente eficaces, pero dicha eficacia es subsiguientemente eliminable en caso de declararse la nulidad. Conforme al régimen general, el plazo para deducir la acción de anulación es de 4 años (art. 1568 del Código Civil) y la cesión de la marca nula a favor de un tercero, sin importar si este es de buena o mala fe, no subsana el vicio que la invalida.³³

Algunas casos prácticos

Analizamos a continuación algunas situaciones vinculadas a los conceptos ya referidos sobre abuso de derecho y derecho de marcas:

(i) La solicitud de registro con mala fe

En materia de marcas, podemos hablar de mala fe en dos sentidos. En el primero, como sinónimo de piratería de marcas, es decir, como apropiación de un registro que el solicitante conocía o debía conocer que pertenecía a un tercero.³⁴

En segundo término, en un sentido más amplio, como por ejemplo, el contenido en el artículo 9 num. 3

³² Por ejemplo, en los literales 7 a 12 del artículo 4° de la ley 17.011, la marca solicitada no cumple los requisitos mínimos para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica respecto de los de otra (art. 1 de la ley)

³³ Jorge Gamarra, ob. cit. T. 16 pág. 199. Conf. Carlos Vittone y María F. Naviera, ob. cit. pág. 160.

³⁴ Art. 24 lit. b. de la ley 22.362 (Argentina).

³⁰ Jorge Gamarra, ob. cit. T. 16 pág. 20.

³¹ Jorge Gamarra, ob. cit. T. 16 pág. 42 y 128.

del Protocolo de Armonización de Normas en el Mercosur, el cual dispone: *“Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros.”*

¿A qué derechos de terceros se refiere la norma citada en su parte final? A nuestro juicio, dado que la norma no distingue, no debe distinguir el intérprete. Por ende, dicha norma refiere tanto a derechos típicamente de propiedad industrial (como derechos de marca notoria, nombre comercial, etc.) así como también a cualquier otra clase de derecho, por ejemplo, el derecho a la libertad de comercio (art. 36 de la Constitución), ya referido.

Por lo tanto, el registro de una marca solicitada de mala fe es en todos los casos nulo. Conforme a la disposición citada (en la interpretación propuesta), así como a la teoría del abuso del derecho, la cual condena el ejercicio antisocial de un derecho o con mala fe, no se requiere que la mala fe vulnere la protección de un derecho de propiedad industrial. Habrá mala fe, cuando mediante el registro de una marca, su titular procure causar un perjuicio o desconocer un derecho de cualquier tipo.

(ii) La marca sin uso

El artículo 19 de la ley 17.011 dispone que *“el uso de la marca es facultativo. El uso podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por decreto del*

Poder Ejecutivo.” Esta disposición ha permanecido prácticamente inalterada desde la sanción del primer decreto de marcas en el año 1877.³⁵

La disposición citada establece algunos límites externos del derecho del titular sobre la marca: el titular de una marca puede legítimamente utilizar o no su marca. Sin embargo, el uso inapropiado que se haga de dicha facultad puede determinar la nulidad del registro. Veamos algunos ejemplos:

- a) Marca registrada con un fin legítimo: su uso (o falta de uso) posterior resulta irrelevante conforme al artículo 19 de la ley de marcas.
- b) Marcas de defensa o de reserva³⁶: también son válidas. En estos casos, el titular del registro solicita y mantiene luego sin uso sus registros de marcas como parte de una estrategia empresarial tendiente a fortalecer sus marcas, o establecer un régimen determinado relativo al uso de las mismas. Es decir, existe un fin marcario conforme a la función distintiva, contemplativo del principio de buena fe y del

³⁵ El artículo 7º de dicha norma establecía “El empleo de la marca es facultativo. Sin embargo, podrá ser obligatorio, cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran”.

³⁶ “Las marcas de defensa o de reserva son aquellas que una empresa registra con el propósito de impedir que sus competidores las adopten (marcas de defensa) o para aplicarlas a productos que piensa comercializar en el futuro (marcas de reserva).” Mario Daniel Lamas, ob. cit. pág. 48.

derecho de marcas como *“herramienta en la actividad concurrencial”*.³⁷

- c) Marcas registradas (y luego no utilizadas) con el fin de impedir el ingreso al país de mercadería con dicha marca: son nulas. En recientes sentencias, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió, fundado en un trabajo de la Dra. Acosta y Lara³⁸, que *“aun cuando el uso no es un requisito esencial para el derecho que confiere el registro, la ausencia de todo uso en el país durante 25 años ya sea por el solicitante como por su sucesora actual titular, se constituye en un indicio importante e influyente para sostener, que desde su origen, se trató efectivamente de un registro meramente “especulativo” con una finalidad espuria que no se compadece con la buena fe. De ello se puede inferir que no se perseguía la protección de un producto a ser comercializado con la marca solicitada, sino simplemente impedir la comercialización en el Uruguay de productos con la misma marca ya registrada en el Brasil y que el solicitante “...conocía o debía conocer”*.³⁹ En esos

casos, la marca es solicitada sin un legítimo interés, de mala fe, y es posteriormente utilizada de una forma disociada de todas las funciones marcarias y en particular, de un modo contrario a la función competitiva.

- d) Marcas especulativas, es decir, aquellas registradas a efectos de su comercialización.

Según fuera recordado en otras partes de este trabajo, los límites internos de un derecho pueden delimitarse con distintas nociones: mala fe, ausencia de justa causa, interés legítimo, etc.

En particular, debemos remitirnos al concepto de interés legítimo, requerido a texto expreso por el artículo 7º del Protocolo del MERCOSUR, el cual dispone que *“podrán solicitar el registro de una marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan un **legítimo interés**”*.

¿Qué debe entenderse por legítimo interés? Conforme a la jurisprudencia y doctrina argentina, tal requisito debe interpretarse como sinónimo de *“utilidad sustancial”* y *“ausencia de especulación ilícita”*.⁴⁰ Según Otamendi: *“Tiene interés legítimo aquel*

³⁷ Jorge Alberto Kors, ob. cit. Pág. 161.

³⁸ Federica Acosta y Lara, Piratería en el Siglo XX, Revista de la Propiedad Industrial, No. 2, pág. 13, también citada por Juan Manuel Gutiérrez Carrau, Manual Teórico-Práctico de Marcas, Segunda Edición, pág. 98.

³⁹ Sentencia T.C.A. No. 417 del 10 de setiembre de 2003. Similares consideraciones

fueron realizadas en la sentencia No. 445 de la misma fecha por dicho Tribunal.

⁴⁰ Carlos G. Vittone y María F. Naviera, El interés legítimo en la ley de marcas argentina, Derechos Intelectuales, N° 2, pág. 154.

*que registre una marca con la real intención de usarla, pero no de venderla o especular con ella (...)*⁴¹

Por otra parte, aún antes de la modificación de la ley de marcas argentina, que hoy día determina a texto expreso la nulidad de las marcas especulativas, como recuerdan Bertone y Cabanellas de las Cuevas *“se tenía en cuenta (...) la teleología general de la ley 3.975, que no podía pretender constituir al registro marcario en un fin en sí mismo; las marcas, en definitiva, estaban protegidas para ser usadas”*.⁴²

Por lo tanto, el requisito del legítimo interés se encuentra asociado al uso y funciones marcarias. Tal interés no existe, a nuestro criterio, en el registro de las marcas especulativas, pues en dichos casos el solicitante de una marca ejercita su derecho *“contrariando los fines económicos y sociales que inspiraron la ley que lo contiene”*.⁴³

Por ende, la marca especulativa adolece en nuestro derecho de nulidad relativa, con las consecuencias ya señaladas.

4. Una necesaria digresión: el ejercicio abusivo sobre la marca

También son derechos limitados los conferidos por el registro marcario, es decir, los derechos sobre la marca (*ius prohibendi*). Esta afirmación deriva en importantes consecuencias:

- a) Es plausible de abuso el derecho de oposición al registro de marcas que puedan causar confusión (arts. 20 y 23 de la ley 17.011)
- b) Es plausible de abuso el derecho de demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la del demandante. (art. 88 de la ley 17.011)

Tales derechos no son ilimitados y por ende, no pueden ejercerse, al decir de Gamarra, sin *justa causa*.⁴⁴

5. Conclusiones

Atento a la casuística propia del derecho de marcas no es prudente enunciar reglas fijas aplicables a todos los casos. A pesar de ello, todo registro de marcas debe analizarse a la luz del artículo 1321 del Código Civil. De lo contrario, se corre el riesgo de utilizar un signo distintivo como una herramienta jurídica condenada a lograr fines impropios y ajenos a las necesidades y conveniencias sociales.

⁴¹ Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 114.

⁴² Bertone – Cabanellas de las Cuevas, ob. cit. T. 2, pág. 233.

⁴³ Citado por Carlos Fernández Sessarego, ob. cit. pág. 129

⁴⁴ Jorge Gamarra, ob. cit. p. 212.

Marcas Consistentes En Colores: "Signos Cromáticos".

Esc. Diego Chijane.

I) Presentación del tema.

Sin duda, los colores constituyen un importante instrumento de comunicación entre las empresas y los consumidores, así captan la atención, pueden presentar un significado intrínseco y son capaces de provocar ciertas asociaciones en quienes los visualizan. El color es lenguaje, dado que se trata de una sensación que refleja la apariencia de las cosas, puede suscitar sentimientos y transmitir información. Dichos sentimientos e informaciones son fenómenos puramente culturales y convencionales que, consecuentemente, varían en el tiempo y en el espacio⁴⁵. Así pues, el color negro ha simbolizado tradicionalmente luto, aflicción o amargura, en cambio, actualmente representa sofisticación y elegancia. A su vez, el blanco señala pureza, el verde evoca naturaleza y frescor, mientras que el azul es un color sugestivo de frialdad. Habida cuenta de lo expuesto, las empresas frecuentemente utilizan una variada gama de colores, aunque al menos sea para destacar a sus marcas y llamar la atención de los consumidores.

Pues bien, los sistemas marcarios admiten, unánimemente,

que los colores formen parte de conjuntos marcarios, acompañando denominaciones, grafías, figuras u otros signos. Ahora, muy diversa hipótesis es aquella en la cual a los colores en sí, individualmente considerados, se les pretenda constituir en marca. Este tipo de signo es solicitado normalmente mediante una muestra del color (o colores) reproducido sobre una superficie plana a través de una franja rectangular, indicándose además su denominación convencional y/o código de identificación de color internacionalmente reconocido. Esta modalidad de signo que se constituye exclusivamente por el cromatismo reivindicado, conforma junto a los signos olfativos, sonoros y tridimensionales, una categoría de marcas que doctrinariamente asume la denominación de "nuevas marcas" o "marcas no tradicionales"⁴⁶.

En cuanto respecta a las soluciones normativas de los sistemas marcarios comparados, esquemáticamente podrían agruparse de la siguiente forma: a) prohíben expresamente el registro de un color aisladamente considerado⁴⁷; b) aceptan

⁴⁵ Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia Europeo PHILIPPE LÉGER en el asunto C-104/01 Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau.

⁴⁶ En este sentido: SANDRI, Stefano – RIZZO, Sergio. *I nuovi marchi*. Ipsos, Milano, 2002 y ARDEN, Thomas. *Protection of Nontraditional Marks*. INTA, New York, 2000.

⁴⁷ Leyes de marcas de: Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Honduras, México, Perú, Nicaragua, Argentina, Portugal. En estos sistemas un color sólo podrá integrar

explícitamente el acceso al Registro de combinaciones de colores⁴⁸; c) solo admiten a texto expreso el registro de tonalidades o matices de color⁴⁹; d) permiten el registro de un color sin limitación a tonalidades⁵⁰; e) no contienen normas contemplativas de los signos cromáticos⁵¹. En lo que a nuestro sistema normativo refiere, con carácter preliminar procede señalar que la L.M. explícitamente prohíbe el registro de un solo color para productos, envases y etiquetas, mientras que admite el registro de combinaciones cromáticas para envases y etiquetas.

Ahora bien, no obstante el hecho que la mayoría de los sistemas marcarios acepten el registro de yuxtaposiciones cromáticas, y otros los menos, como el alemán, con mayor flexibilidad un único color⁵², al día de hoy existen posiciones enfrentadas respecto a si dichos signos por sí solos, de modo

general y abstracto, es decir, sin limitación a aspectos, formas, presentaciones o a ordenaciones específicas, pueden o no constituirse en marca.

Desde ya adelante que me afilio a la posición negativa por las razones que más adelante se expondrán.

II) Argumentos en contra y a favor del registro de marcas conformadas por un único color.

En la categoría de signos cromáticos, ha de comprenderse a un único color o a combinaciones conformadas por dos o más colores. Pues bien, tradicionalmente se han esgrimido una serie de fundamentos para negar el registro como marca de un solo color. Así, se expresa que los consumidores, a contrario de la percepción que tienen de las denominaciones y grafías, normalmente no consideran a un único color como un indicativo de procedencia empresarial sino como un elemento ornamental o publicitario que tiende a confundirse con el aspecto de los productos o de sus envases⁵³. La ineptitud distintiva no sólo le es atribuida a los colores fundamentales, sino también, a sus diversas tonalidades, expresándose que si bien la teoría científica puede diferenciar un gran número de ellas, el ojo humano sólo es capaz de distinguir unos pocos

un conjunto marcario acompañándose de grafías, formas o contornos que lo delimiten.

⁴⁸ Infiriéndose consecuentemente que, a un solo color no se le considera, en principio, registrable. Leyes de marcas de: Croacia, Argelia, Bulgaria, Corea, Eslovenia, Rumania, Yugoslavia, República Popular China. En igual sentido se manifiesta el artículo 15 apartado 1 del ADPIC.

⁴⁹ Leyes de marcas de: Francia, Italia, Andorra. O sea, expresamente se admite el registro de gradaciones de color, no así de los colores puros de los que derivan dichas gradaciones.

⁵⁰ Leyes de marcas de: Alemania, Hungría y Lituania. Se trata de las normativas de mayor amplitud en cuanto al posible registro de signos cromáticos.

⁵¹ Gran Bretaña, Dinamarca, Grecia, Noruega, España, Suecia, Irlanda, Finlandia, Austria, EE.UU. y sistema comunitario europeo. Estos sistemas no contienen norma permisiva ni prohibitiva.

⁵² VOLKER, Stefan – SEMMLER, Jörg. *Markenschutz für Farben und Farbkombinationen*, en *GRUR* 1998, p. 93, ss. von SCHULTZ, Detlef. *Die Farbmarke ein Sündenfall*, en *GRUR* 1997, p. 714 ss.

⁵³ DAWSON, Norma, *The Power of Colour in Trade Mark Law*, en *EIPR* (23) 8, 2001 p. 386. En similar sentido: sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala cuarta) de fecha 25/9/02. Asunto T316/00. Por su parte, la UK Patent Office indicó que los colores son utilizados rutinariamente y casi inevitablemente con propósitos decorativos y de mercadeo. Resolución del 9/7/99, Solicitudes 2120680, 2126082, 2126084 y otras.

colores básicos⁵⁴. Se considera que el registro de tonalidades generaría una importante inseguridad jurídica en el mercado, al ser difícil, o quizás imposible, que el consumidor pueda distinguir unas de otras en base a los finos cromatismos que pudieran diferenciarlas⁵⁵. Y que a no menor dificultad, se afrontaría la autoridad administrativa o jurisdiccional que debiera resolver supuestos de confundibilidad entre gradaciones de color⁵⁶.

En último término, se expresa que los comerciantes deben disponer libremente de cualquier color, en especial los fundamentales o básicos, dado que sólo existe un

número limitado de ellos⁵⁷; contrastando su acentuada escasez con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos⁵⁸. Por tanto, el registro privativo de estos signos otorgaría a su titular una ventaja competitiva desmesurada frente a aquellos competidores presentes o potenciales, que no hubieren acudido primariamente al Registro⁵⁹, los que se verían impedidos de utilizar signos cromáticos para identificar sus productos⁶⁰. Las tesis que niega el registro de signos cromáticos se ha apoyado, básicamente, en éste último argumento, es decir, en el hecho de que los colores representan una suerte de *numerus clausus* en natura.

En el sistema norteamericano, la teoría del agotamiento « color depletion » y la ineficacia distintiva del color per se, dada la imposibilidad de diferenciarse a los distintos matices cromáticos « shade confusion »⁶¹, fueron los

⁵⁴ El autor español MARTINEZ MIGUEZ distingue: a) colores fundamentales en sus formas puras, siendo éstos los siete colores del arco iris, b) colores puros, siendo éstos aquellos que, sin ser ninguno de los que conforman el arco iris, por su especial cromatismo y pureza son perfectamente identificables por cualquiera, así, el color blanco o el color negro, c) tonalidades o matices de color, siendo éstos las distintas gradaciones o variaciones de color que pueden sufrir los colores fundamentales, así, rojo burdeos, rojo cereza, rojo bermellón. *La protección del color único como marca en el Derecho Español*. ADI, Tomo VIII, 1982, p. 124-125 y 129.

⁵⁵ *Idem* p. 130 ss. En similar sentido la OAMI ha indicado que, el registro de una determinada tonalidad, impediría a los competidores utilizar matices cromáticos próximos ya que el consumidor no suele prestar demasiada atención a la tonalidad exacta, sobre todo, en los productos de consumo cotidiano. Resolución de fecha 29/2/2000, Segunda Sala de Recurso. Asunto R 342/1999-2.

⁵⁶ Quienes opinan en contrario señalan que en muchos casos también existen enormes dificultades para apreciar la semejanza entre marcas gráficas o denominativas, sin embargo ello no es óbice para la resolución de la contienda. EBERT, L.B. *Trademark Protection in color: do it by the numbers*, en *TMR* 84, 1994, p. 379 ss. SCHMIDT, Thomas. *Creating Protectible Color Trademarks*, en *TMR* 81, 1991, p. 228.

⁵⁷ La teoría del agotamiento no sería aplicable a las tonalidades de los colores fundamentales ya que el número de ellas, desde la más clara a la más oscura, es ilimitado. MARTINEZ MIGUEZ, Manuel María. Ob. cit. p. 130. En similar sentido, ANDREANI, Filippo María, nota a sentencia del Tribunal de Segunda Instancia de la CE Causa T-173/00, en *Dir. Ind.* N. 3/2003, p. 245.

⁵⁸ Resolución de la OAMI de fecha 25/1/00, Primera Sala de Recurso. Asunto R 136/1999-1. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *El color y las formas tridimensionales en la nueva ley española de marcas* ADI, 1989-1990 p. 50.

⁵⁹ MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel – SOUCASSE, Gabriela. *Derecho de Marcas*. Ed. La Rocca, Bs. As. 2000, p. 82. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *El color y las formas tridimensionales en la...* ob.cit. p. 49 ss.

⁶⁰ EBERT, L.B. *Trademark Protection in color: do it by the numbers*, en *TMR* 84, 1994, p. 387.

⁶¹ SAMUELS, Jeffrey – SAMUELS, Linda. *Color Trademarks: Shades of Confusion*, en *TMR* 83, 1993, p. 554-555.

argumentos básicos para negar la concesión de los signos en estudio⁶².

Durante años rigió en dicho sistema, de forma indiscutible, la *Mere-Color Rule*, regla jurisprudencial según la cual « el color solo no puede apropiarse como marca »⁶³. Sin embargo, dicha regla sufrió un quiebre importante cuando el *Federal Court of Appeals* admitió a favor de la empresa Owens-Corning Fiberglass Corp, el registro del color rosa para identificar aislamientos de fibra de vidrio utilizables en la construcción⁶⁴.

El *Federal Court of Appeals*, señaló que el color rosa no tiene relación con el producto amparado, por lo cual, el registro no actuaría como barrera de acceso al mercado para los restantes competidores. La Corte agregó que en un caso donde no hay necesidad competitiva de colores, la discusión de la teoría del agotamiento es una restricción irrazonable a la adquisición de derechos de marca⁶⁵.

Posteriormente, la Corte Suprema de los Estados Unidos en decisión unánime, por sentencia del 28 de marzo de 1995 en la causa *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*⁶⁶, efectuó un replanteo definitivo del tema al expresar, que conforme a las disposiciones del Acta *Lanham* y principios básicos del Derecho marcario, un color individualmente considerado queda incluido en el universo de signos que pueden adquirir la calidad de marca⁶⁷. Para la Corte, si se atribuye aptitud distintiva a una fragancia, un sonido o una forma, debe admitírsele *a priori* capacidad distintiva a un color, cualidad inexistente cuando el cromatismo constituya una característica funcional del producto (o servicio), fuere esencial para su uso, utilidad o, si afectare su costo de producción o calidad. Dicha decisión refutó además la teoría del agotamiento, indicándose que normalmente, incluyendo las tonalidades, existe un gran número de colores disponibles en el mercado, considerablemente mayor

⁶² ARDEN, Thomas. Ob. Cit. p. 116.

⁶³ PELLISÉ CAPELL, Jaime – SOLANELLES, María Teresa. *La protección del color único como marca en Estados Unidos: de la Per se Prohibition a la Rule of reason*. RDM 226 octubre-diciembre. 1997, p. 1857. SCHMIDT, Thomas. *Creating Protectible Color Trademarks*, en TMR 81, 1991 p. 285 ss.

⁶⁴ Previamente, el examinador de marcas de la USPTO (*Trademark Examining Attorne*), rechazó la inscripción expresando que, por más que el color rosa haya adquirido *secondary meaning*, es una cuestión de legalidad la imposibilidad de registrar el color *per se*. La solicitante presentó recurso ante el *Trademark Trial and Appeal Board*, considerando la autoridad de alzada, que el citado color carecía de aptitud distintiva al cumplir exclusivamente una función ornamental en el producto signado. No obstante el *Federal Court of Appeals* desestimó las apreciaciones antedichas y admitió el registro.

⁶⁵ *Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 227 USPQ 417 (Fed. Cir. 1985)

⁶⁶ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995). A través de la decisión del máximo órgano de justicia de EE.UU. se le reconoció, a la empresa Qualitex, la titularidad marcaria de la tonalidad verde-oro a efectos de identificar fundas para planchas de vapor utilizadas en la industria del lavado en seco.

⁶⁷ Al entender de la doctrina estadounidense, la definición de marca adoptada por el Lanham Act presenta la suficiente amplitud como para comprender en ella a los signos cromáticos. En este sentido: EBERT, Lawrence. *Trademark Protection in color: do it by the numbers*, en TMR 84, 1994, p. 382 ss. *The Supreme Court Decision in Qualitex v. Jacobson - A Comment*, en TMR 85, 1995, p. 100. HUDIS, Jonathan. *Removing the boundaries of color*, en TMR 86, 1996 p. 3. JORDAN, Kevin – JORDAN, Lynn. *Qualitex C. v. Jacobson Products Co., The Unanswered Question - Can Color Ever Be Inherently Distinctive?* en TMR 85, 1995 p. 371.

al de las necesidades de la competencia. Por ello, el registro de un color *per se* no atenta contra los principios de la libre competencia, ya que los restantes empresarios conservarán para sus productos y envases una gama diversa de colores alternativos.

Ahora, si bien actualmente en el sistema estadounidense se admite el registro de los signos en estudio, lo cierto es que el mismo se realiza ante el cumplimiento de rigurosas condiciones. Así, se considera que las marcas de color no son intrínsecamente distintivas *ab origine*, ya que el consumidor no se encuentra predispuesto a percibir las como signos indicativos de origen comercial, sino como una característica del producto que lo hace más atractivo o útil, por tanto, el registro sólo se concede en la medida en que se demuestre distintividad adquirida mediante *secondary meaning*⁶⁸.

Asimismo, no se admite el registro de un color *in abstracto*, es decir, sin indicarse la manera o el contexto en el cual se utilizará, expresándose que sería contrario a

la Ley y al orden público admitir un número ilimitado de marcas en una sola inscripción registral⁶⁹. Habida cuenta de lo anterior, la solicitud debe presentarse con el dibujo del producto o envase, el que deberá realizarse mediante líneas punteadas, indicándose a través de éstas, la zona precisa de colocación del color e informándose además que no se reivindican derechos sobre la forma del objeto o del envase. Si el solicitante no utilizare las líneas punteadas, se asumirá que se solicitó una marca compuesta, consistente en la forma del producto o en la forma del envase en un color particular⁷⁰.

Finalmente, cabe indicar que la *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) y los Tribunales estadounidenses, aplican severamente a los signos cromáticos la doctrina de la funcionalidad⁷¹, a vía de ejemplo, se rechazó el color blanco para identificar mangos de cuchillos por entenderse que dicho cromatismo resalta una función esencial, como lo es, la limpieza⁷². En otra

⁶⁸ En similar sentido *In re Thrifty, Inc.*, 274 F.3d 1349, 61 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001) y USPTO. (TMEP) 3rd Edition. *Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.05 (a) Color Marks Never Inherently Distinctive*. Así, la empresa Owens-Corning Fiberglass Corp demostró que el color rosa era reconocido por los consumidores como marca comercial como resultado de una fuerte campaña publicitaria desarrollada durante 30 años en la que se habían invertido 42 millones de dólares. Para una reseña de la jurisprudencia norteamericana respecto a la *ab origine* ineptitud distintiva de los colores: Arden, Thomas, ob. Cit. p. 53 ss. No obstante, parte de la doctrina estadounidense expresa, que analizando combinadamente las decisiones adoptadas por la Corte Suprema, los colores serían registrables sin demostrarse distintividad adquirida. HUDIS, Jonathan. *Removing the boundaries of color*, en *TMR* 86, 1996 p. 10.

⁶⁹ USPTO. (TMEP) 3rd Edition. *Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.05(c) Color as a Separable Element [R-1]*

⁷⁰ USPTO. (TMEP) 3rd Edition. *Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.05 (d) (i) Drawings of Color Marks in Trademark Applications*.

⁷¹ Para mayor ahondamiento respecto a la doctrina de la funcionalidad aplicada a los colores, PELLISÉ CAPELL, Jaime – SOLANELLES, María Teresa. *La protección del color único como marca en Estados Unidos: de la Per se Prohibition a la Rule of reason*. ob. cit. p. 1863-1871.

⁷² *Russell Harrington Cutlery Inc. v. Zivi Hercules Inc.*, 25 USPQ2d 1965 (D. Mass. 1992). El color negro para motores fuera de borda fue considerado funcional al ser combinable fácilmente con diversos colores de lanchas y reducir en apariencia las dimensiones de los motores. *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.3d 1527, 32 USPQ2d 1120

oportunidad, el *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) rechazó el registro del color rosa para vendas y apósitos utilizables en la cobertura de heridas o incisiones quirúrgicas, indicándose que el color rosa era funcional al ser compatible con el color de la piel humana (sobre todo caucásica) y, consecuentemente, matizable con ella⁷³.

El debate también viene planteado desde larga data en la doctrina europea. Así, la doctrina y jurisprudencia italiana ha indicado, que aún en ausencia de explícita disposición legal, el color resulta registrable como marca, trátase de un color simple o de una tonalidad, siempre que sea novedoso y no se confunda con otra marca de color adoptada para productos idénticos o afines⁷⁴. Autores españoles, antes de sancionarse la nueva Ley de

Marcas de España 17/2001, utilizando argumentos similares a los expuestos por la reciente jurisprudencia norteamericana, indicaban que la prohibición absoluta de registro del color único como marca carecía de fundamento, resultando imperiosa su derogación⁷⁵. Empero, para la doctrina citada, aún admitiendo que un color tenga poder distintivo, su registro como el de otras marcas, pero quizás con un particular cuidado, deberá superar las prohibiciones de registro contenidas en la L.M., concernientes a signos genéricos, descriptivos, de uso común o funcionales⁷⁶. Por tanto, la doctrina española no ha dejado de desconocer la relativa veracidad de

(Fed. Cir. 1994), *cert. denied*, 514 U.S. 1050 (1995). Arden, Thomas. Ob. Cit. P. 117.

⁷³ Solicitud 74/654,765 presentada por *Ferris Corporation*. En otra oportunidad se rechazó la combinación de amarillo-naranja para distinguir cabinas telefónicas dado que dichos colores resaltaban la visibilidad de los objetos identificados. *In re Orange Communications Inc.*, 41 U.S.P.Q. 2d 1037 (TTAB 1996) ARDEN, Thomas, ob. cit, p 118.

⁷⁴ GUERCI, Antonio. *Considerazione sulla brevettabilità dei marchi di colore*. Riv. dir. ind. I 1954.. P. 154 ss. GELATO, Paola. *L'elemento "colore" nel marchio*, en *Il Foro padano* 1989, N° 3, I, p. 439 ss. No obstante, antes de sancionarse la nueva Ley de marcas de Italia del año 1992, la jurisprudencia sólo admitía el registro de particulares combinaciones cromáticas. Recién, luego de sancionada la nueva Ley de marcas, se ha admitido el registro de un solo color. En este sentido: LIUZZO, Lamberto, *Alla scoperta dei nuovi marchi*, en *Riv. dir. ind.* N° 4-5, I, 1997, p. 123 y ss. La doctrina italiana prevalente, admite el registro de colores fundamentales o puros cuando sea arbitrario y represente el despliegue de una actividad creativa, así: VANZETTI, Adriano – DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*, Milano. Giuffrè 1996 p. 142 ss. DI CATALDO, Vincenzo. *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 82.

⁷⁵ PELLISÉ CAPELL, Jaume – SOLANELLES, María Teresa. *Hacia La Protección Del Color Único Como Marca. Una Propuesta de Lege Frenda Desde la Experiencia Jurídica Comparada*. RDM. No. 230. 1998, p. 1591. La derogada Ley de marcas de España número 32/88 admitía el registro de un color bajo la condición de que estuviere delimitado por una forma determinada. La nueva Ley de marcas de España 7/2001 de 7 de diciembre, norma que adapta el sistema español al Reglamento de Marca Comunitaria y a la Directiva 89/104/CE, derogó la citada prohibición.

⁷⁶ PELLISÉ CAPELL, Jaume – SOLANELLES, María Teresa. *Hacia La Protección Del Color* ob. Cit. P. 1594. En cuanto refiere al sistema alemán, con anterioridad de la sanción de la actual Ley de marcas de fecha 25/10/94, los colores no se consideraban amparables por derecho de marca, y su protección quedaba circunscripta a la normativa de competencia desleal, o a la tutela del *trade dress*. FAMMLER, Michael. *The new German Act on Marks: EC Harmonisation and Comprehensive Reform*, en *EIPR* (17) 1, 1995 p. 23. Actualmente, se considera que los colores carecen, en principio, de aptitud distintiva, siendo necesario se acredite la distintividad sobrevenida. Así: BORNHOFEN, Ekkehart. *Du caractère distinctif des marques de couleur (Allemagne)*, en *PIBD* n° 738, II, 2002, p. 46. GOEBL, Mark. *Décision d'une juridiction allemande concernat la protection des marques de couleur*, en *PIBD* n° 738, II, p. 47.

las objeciones tradicionalmente planteadas contra el color único como marca. Por ello, se entiende necesaria una práctica registral rigurosa que acredite la distintividad del signo cromático, quizás originaria en supuestos muy excepcionales o, en la mayoría de los casos, sobrevenida⁷⁷.

A nivel jurisprudencial, en esta misma línea de pensamiento la OAMI ha indicado que el análisis de registro de signos cromáticos debe ser crítico, no pudiéndose privar al mercado de su rica diversidad de colores⁷⁸. A su vez, el TJCE expresó que: « en lo que respecta al registro como marca de colores por sí solos, sin delimitación espacial, el reducido número de colores efectivamente disponibles tiene el resultado de que un pequeño número de registros como marcas para servicios o productos determinados podría agotar toda la paleta de colores disponibles »⁷⁹.

⁷⁷ MARCO ARCALÁ, Luis Alberto. *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. 1ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001. p. 178. En el sistema de marcas suizo, primariamente se negó el registro de la marca de color “lila” a favor de la empresa KJ Suchard S.A., posteriormente, y habiéndose demostrado la distintividad sobrevenida, le fue concedido para distinguir su afamado chocolate “Milka”. TROLLER, Kamen. *Registration of a Color Alone as Trade Mark – Now Allowed*, en *EIPR* (18) 2, 1996 D-50.

⁷⁸ Resolución de la Tercera Sala de Recurso de fecha 18/12/98. Asunto R 122/1998-3.

⁷⁹ Sentencia del TJCE de fecha 6/5/03 Asunto C-104/01. Por idéntico fundamento el *Trade Marks Registry Work Manual* de la *UK Patent Office*, indica que debe tenerse un especial cuidado al examinar la registrabilidad de cromatismos, debiéndose exigir una fuerte evidencia que demuestre que el público consumidor considerará al color un indicativo de procedencia empresarial. *Chapter 6 examination. Unconventional Trade marks 6.1.1 “Single colours”* p. 108.

III) Marcas cromáticas en el sistema jurídico uruguayo.

A) Análisis de la norma prohibitiva.

Todo lo hasta aquí indicado sirve para ilustrar la *ratio legis* del artículo 4 numeral 8º) de nuestra L.M.. Dicha norma preceptúa que no será considerado marca y por tanto irrogará nulidad absoluta: « El color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas ». Evidentemente nuestro sistema marcario se afilia a la tesis que considera inapropiables, y por tanto irregistrables, a los colores individualmente considerados, sean éstos completamente arbitrarios o novedosos en relación al producto, envase o etiqueta sobre el cual se pretendan aplicar⁸⁰. La norma inequívocamente alcanza su esfera prohibitiva a un único color, lo que se desprende de las expresiones: «

⁸⁰ Por Ley 3.452 de 1909, nuestro sistema marcario ya consagraba la imposibilidad de registro del color *per se*; en la discusión parlamentaria de dicha ley, Juan J. De Amézaga refería a algunos de los argumentos tradicionales que fundan la prohibición, ellos son, la teoría del agotamiento y la difícil diferenciación de colores y tonalidades. MARIO LAMAS transcribe lo expresado por AMÉZAGA. *Derecho de Marcas en el Uruguay*, Montevideo, 1999, p. 159-160. Respecto a las combinaciones de colores no concurren las razones que fundan la prohibición de un único color. Así las posibilidades de yuxtaposiciones cromáticas resultan infinitas y cuanto mayor cantidad de colores resulten combinados existirá mayor probabilidad de que el signo goce de aptitud distintiva. En este sentido se manifiesta CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA “El color y las formas tridimensionales en la nueva ley española de marcas” ob. cit. p. 52.

el color », « etiquetas monocromáticos » y, a *sensu contrario*, de la permisión de registro de combinaciones de colores para envases y etiquetas⁸¹. Además, quedan comprendidas en la prohibición las tonalidades ya que éstas son lógicamente colores, refiriendo genéricamente la norma a « el color de los productos y envases » sin efectuar distinción de clase alguna.

En definitiva, nuestra L.M. consagra explícitamente la imposibilidad de registrar un único color, para productos, envases y etiquetas. Idéntica solución es adoptada por otras legislaciones marcarias. Así, el artículo primero de la Ley de Marcas de Argentina, al ejemplificar qué signos pueden constituirse en marcas, refiere a « las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases » mientras que su artículo 2 D prohíbe el registro de « el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos ». Mediante fórmula similar, el artículo 20 i) de la Ley de Propiedad Intelectual de Chile prohíbe el registro del color de los productos y envases. Algunas legislaciones consagran la prohibición refiriendo a « un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica », en tal sentido se manifiestan los sistemas marcarios de Perú y Ecuador, otras preceptúan la irregistrabilidad de « un simple color considerado

aisladamente », a vía de ejemplo, ley de marcas de: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y México.

Por su parte, el nuevo « Código Da Propiedade Industrial » de Portugal aprobado por decreto 36/2003 del 5/3/03, en su artículo 223 e) expresamente indica que los colores no pueden ser marcas, salvo que fueren combinados entre sí, o con gráficos, diseños u otros elementos de manera peculiar y distintiva.

Ahora bien, el artículo 4 numeral 8º) de nuestra nueva L.M., reitera la omisión contenida en la Ley de marcas anterior, ella es, no explicitar la posibilidad de registrar colores combinados para productos. Al respecto, podrían realizarse dos interpretaciones contrapuestas.

Conforme a la primera, serían irregistrables las combinaciones cromáticas para productos, ya que este signo no resulta contemplado en la excepción dispuesta por la norma prohibitiva. Conforme a la segunda, sí debe admitirse el registro, debido a que el precepto en su faz prohibitiva refiere exclusivamente, a la imposibilidad de apropiarse un único color para productos, envases o etiquetas. Por su parte, la faz permisiva de la norma deberá tomarse como una mera ejemplificación de lo admitido, en contraposición, a lo prohibido.

A mi entender, esta segunda interpretación se adecua además a las fuentes normativas de la nueva L.M.. En tal sentido, el ADPIC en su artículo 15.1 considera genéricamente registrables « las combinaciones de colores »; el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de

⁸¹ La norma refiere a un único color sea éste el cromatismo natural o no, del objeto identificado. Ello se deriva de que la norma no efectúa distinción de clase alguna y a *sensu contrario* de la admisión expresa del registro de combinaciones cromáticas.

Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen en su artículo 6.1 reputa inscribibles las « disposiciones de colores ». La derogada Ley de marcas de España 32/1988 solo prohibía el registro del color *per se*; el artículo 124 VIII de la Ley de Propiedad Industrial de Brasil admite el registro de colores combinados. En igual sentido se manifiesta el artículo 128 de la Ley General de Propiedad Industrial de Perú y, por último, la Ley alemana de marcas (Sec. 3.1.) admite el registro de colores individuales y sus combinaciones.

Además, tal como surge de la exposición de motivos de la nueva L.M, nuestro sistema jurídico adoptó un concepto amplio de marca pretendiendo « ubicarnos a la vanguardia de las legislaciones marcarias del MERCOSUR y de toda América Latina y al mismo nivel de las más modernas legislaciones de los países industrializados »⁸². Entonces, acorde a la *ratio legis* del texto sancionado, mal podríamos ceñirnos a una interpretación restrictiva que excluyera de la noción de marca a combinaciones cromáticas utilizables para productos⁸³.

⁸² Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes. Número 2762. 15 de setiembre de 1998, p. 27.

⁸³ En nuestra doctrina MARIO LAMAS expresa: « En mi opinión, realizando una interpretación armónica del numeral 8° del artículo 4° con el principio general del artículo 1°, puede afirmarse que no son registrables los colores aislados de los productos, aunque sí las combinaciones de colores con aptitud distintiva, que aparezcan en los mismos. La referencia a la registrabilidad de las combinaciones de colores para los envases, en la medida que reproduce el principio general del artículo 1°, no puede tener valor para negar la posibilidad de registro de las combinaciones de colores de los productos. »

Pues bien, continuando con el análisis de la prohibición, la norma refiere a la imposibilidad de registrar el color de los envases, no explicitando el impedimento en relación a envoltorios. Discerniendo los conceptos de envase y envoltorio, por el primero, se entiende a todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquieren la forma del que los contiene y, por el segundo, todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases⁸⁴. Conforme a una interpretación *ad litteram* debe concluirse que la prohibición de registro no alcanza al color de los envoltorios. Empero, la *ratio* del impedimento de registro de colores para envases debiera haber fundado la prohibición de registro de colores para envoltorios. Por lo indicado, de *lege ferenda* sería conveniente la adopción de una idéntica solución normativa para ambos supuestos.

Asimismo, el precepto refiere exclusivamente a colores que pretendan registrarse para marcas de producto, sin alusión expresa a las marcas de servicio. Si bien, por definición, los servicios no poseen una forma material *per se*, ni por tanto un color, un signo cromático

ob. cit. pág 161. Por su parte, JUAN MANUEL GUTIERREZ CARRAU señala: « La norma agrega que podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores “para los envases”. Entendemos que no fue feliz la exclusión respecto de los productos. O bien no fue feliz el agregado de la aclaración respecto de los envases. Y está demostrado que pueden ser marcas las combinaciones de colores aplicadas sobre un objeto » *Manual Teórico-Práctico de Marcas*. F.C.U. 1ª. Ed. Montevideo, 1997, p. 59.

⁸⁴ En este sentido, sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) de fecha 12/11/03 Proceso 113-IP-2003.

podría servir para identificar las prestaciones que una empresa oferta en el mercado. En este caso, el color será colocado sobre los objetos utilizados para brindar el servicio, a saber, vehículos, materiales publicitarios, papelería, locales comerciales, uniformes, etc. Así pues, las empresas de aviación identifican sus prestaciones a través de los colores que lucen en los aviones, folletos, uniforme del personal, etc. Atento a que las prohibiciones, como tales, deben interpretarse estrictamente, a mi entender, no resulta aplicable a las marcas de servicio la prohibición contenida en el artículo 4.8) de la L.M., y por tanto un único color puede conformar válidamente una marca de servicio. Pero sin duda, la falta de referencia a las marcas de servicio constituye una nueva omisión legislativa que a futuro deberá salvarse, al no existir fundamentos que ameriten un tratamiento normativo diferencial.

B) Signos cromáticos descriptivos, de uso común, y funcionales.

Ahora bien, sin perjuicio de admitirse el registro de combinaciones cromáticas para productos, envases y etiquetas, y el registro de un único color para servicios, estos signos deberán poseer la distintividad necesaria que les permita constituirse en marcas⁸⁵,

⁸⁵ El *UK Trade Marks Registry Work Manual*, indica que, la combinación de 2 o más colores resulta *prima facie* registrable, pero ello dependerá de la forma como se presenten y apliquen. Si se colocan dentro de una figura como ser un círculo, podrán aceptarse como marcas, en cambio, si se aplican al producto o a su empaquetado será menos probable que sean reconocidos como marca y será exigible la

por tanto no podrán registrarse yuxtaposiciones cromáticas o únicos colores que presenten descriptividad o habitualidad respecto a los objetos identificados⁸⁶. En tal sentido, no podría registrarse la combinación de blanco y marrón para barras de chocolate; amarillo y negro para servicio de taxímetros; naranja para jugos de naranja, azul para moñas escolares, etc. Tampoco resultarán inscribibles aquellos colores que sin ser descriptivos o de uso común, cumplan una función meramente ornamental, o al menos así sean percibidos por el público consumidor.

En cuanto a la funcionalidad de signos cromáticos, en el sistema estadounidense aún antes de existir norma legal expresa, se consideraban irreregistrables a los signos funcionales, entendiéndose por éstos aquellos esenciales para el uso o propósito del producto, o que afecten su costo o su calidad. Para el *Trademarks Manual of Practice and Procedure* de la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia, un color sería por ejemplo funcional, si su propietario obtuviera alguna ventaja competitiva en términos de costo de producción. Así, si alguien se apropiara del color natural de un producto sus competidores tendrían un proceso de producción más costoso ya que

prueba de la distintividad adquirida. 6 *Unconventional Trademarks. Chapter 6 Examination* 6.1.2 *Two or more colours*. P. 109. En cuanto a la necesidad de que los colores presenten un suficiente grado de distintividad: Le STANG, Christina. *The Enforcement of Trade Mark Rights in France*, en *EIPR* (16) 8, 1994, p. 352-354.

⁸⁶ PELLISÉ CAPELL, Jaume – SOLANELLES, María Teresa. *La protección del color único como marca en el Derecho Comunitario*. R.D.MI. N° 229, julio-septiembre, 1998, p. 1150 ss. ARDEN, Thomas. Ob. Cit. p. 54 ss.

deberían agregar una etapa de teñido posterior al acabado del producto⁸⁷.

Ahora bien, ¿en nuestro sistema marcario también procedería la negación de signos cromáticos que presentaren valor funcional? A mi modo de ver, la respuesta es afirmativa. A través del derecho de marca se otorga al titular del signo distintivo un derecho exclusivo para distinguir sus productos o servicios, de tal forma que los signos tutelados por el derecho quedan sustraídos al uso de los demás competidores. Se plantea así una zona de conflicto entre la defensa de la competencia y el régimen jurídico del Derecho de marcas. Por lo indicado, el derecho exclusivo no puede alcanzar a determinados signos, en concreto, aquellos que por su naturaleza deban quedar a la libre disposición de todos los competidores⁸⁸. Dicho principio se erige en la *ratio* de diversas prohibiciones de registro, a saber, la referida a signos genéricos, descriptivos, usuales y a formas amparables por patente de invención o modelo de utilidad.

En lo que respecta a la doctrina española, ésta se ha manifestado en contra del registro de colores funcionales, fundamentándose en una interpretación extensiva de la norma que impide la inscripción de formas que presenten idéntica

cualidad o en la prohibición general de registro de signos contrarios al orden público⁸⁹; normas respectivamente similares a los numerales 5º) y 13º) del artículo 4 de nuestra L.M.

Ahora, si bien resulta inadmisibles interpretar extensivamente las prohibiciones de registro, que a contrario deben interpretarse restrictivamente, sí consideramos contrarios al orden público a los signos cromáticos funcionales, debido a que conspiran contra el principio de libre competencia, contemplado con carácter general, por el artículo 36 de la Constitución; principio básico sobre el que se desarrolla toda economía de mercado⁹⁰.

C) Cómo ha de solicitarse el registro.

Habiéndose delimitado los signos cromáticos que pueden adoptarse como marca, cabe entonces determinar los requisitos que ha de reunir la correspondiente solicitud de registro.

Pues bien, las solicitudes de signos cromáticos deberán gozar de

⁸⁷ IP Australia. *Trademarks Manual of Practice and Procedure. Part. 21 New Kinds of Signs. 4.4.2 Functionality and colour*. En definitiva, la funcionalidad es uno de los principales obstáculos que impide el registro de signos cromáticos. SCHWARZ, Michael, *Registration of colours as trade marks*, en *EIPR* (17) 8, 1995 p. 395.

⁸⁸ RIVERO GONZÁLEZ, María Dolores. *Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas*. *RDM Num.* 238, octubre-diciembre, 2000, p. 1655.

⁸⁹ PELLISÉ CAPELL, Jaume – SOLANELLES, María Teresa. *Hacia La Protección Del Color* p. 1595. Los autores señalan: « Y, a nuestro juicio, tampoco cabría registrar los colores a los que sus particulares cualidades técnicas o estéticas les dan un valor (diferente del distintivo) sensiblemente superior al resto de los otros colores disponibles para los competidores. Ello es importante, porque la admisión de tales colores como marca, así como la concesión del monopolio perpetuo sobre el medio que este derecho conlleva, supondría una intolerable restricción perpetua de la competencia. »

⁹⁰ Así, en el sistema estadounidense, un requisito fundamental para la concesión de colores, es que la apropiación individual no restrinja la competencia. ARDEN, Thomas. *Ob. Cit.* P. 116-117.

máxima precisión respecto a: 1) la forma en que se colocarán sobre los objetos identificados; 2) la definición exacta de los colores reivindicados; y 3) productos o servicios para los cuales serán utilizados.

- El primer requisito plantea la interrogante de si los signos de colores pueden recibir una tutela registral abstracta, esto es, con independencia de formas o contornos, pudiendo utilizarse en proporciones variables de distintos soportes, ya sea productos, envases, envoltorios, etiquetas u objetos utilizables en la prestación de servicios. Oportunamente la OAMI se manifestó afirmativamente indicando que un color *per se*, considerado en general y en abstracto, sin referencia a productos y servicios concretos, ni delimitado por formas o contornos, puede desempeñar la función distintiva de una marca⁹¹.

Por el contrario, para el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) resulta imprescindible la delimitación dado que no podría percibirse ni reconocerse el correspondiente signo, y ello debido a que una distribución desordenada de los colores en los productos, puede suponer numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor considerar y memorizar una combinación concreta, no pudiendo entonces reiterar una experiencia de compra de forma inmediata y certera⁹². En

idéntico sentido, el Manual de Marcas y Procedimientos de la Oficina de Propiedad Industrial de Australia indica que en la representación gráfica de signos cromáticos debe ilustrarse el color reivindicado así como la manera en que será aplicado al producto o envase⁹³, manifestándose de igual forma el Manual de Examen de Marcas de la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá⁹⁴.

señalar que el signo apreciado en su totalidad tiene un carácter abstracto e impreciso en relación con los productos de que se trata y no muestra una combinación sistemática ni un reparto concreto de dichos colores..... Además, dicha combinación de colores no podrá percibirse ni reconocerse, como signo, en la medida en que una distribución no sistemática de los colores en los productos de que se trata puede suponer numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor considerar y memorizar una combinación concreta, que podría utilizar para reiterar una experiencia de compra de forma inmediata y certera ... ». En términos similares: OTAMENDI, Jorge. *El uso y otras cuestiones de la nueva ley de marcas*, en LL 1981-D p. 910.

⁹³ IP Australia. *Trademarks Manual of Practice and Procedure. Part 21 New Kinds Of Signs. 4.8 Representation of colour trade marks*. En similar sentido la Ley de marcas de Argentina indica que son registrables las combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o envases.

⁹⁴ Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) *Le Manuel D' Examen Des Marques De Commerce. IV) Examen de la marque. IV.2.1 Couleur*. Conforme al citado manual, si bien se admite el registro de marcas consistentes en un solo color, el solicitante deberá solicitar la inscripción indicando en que parte del producto o envase será colocado. Al igual que en el sistema estadounidense deberá representarse al producto o envase mediante líneas punteadas. En Alemania, el Tribunal Federal de la Propiedad Industrial (*Bundespatentgericht*) 32 Senat, negó la solicitud de registro de la combinación "grau/magenta" señalando que resulta necesario indicar la forma, a través de la cual, se presentaría a dichos colores. Decisión del 28/1/98 32 W (pat) 72/97, 79/97.

⁹¹ Resolución citada, Asunto R 122/1998-3.

⁹² Sentencia del 25/9/02. Asunto T-316/00. Recientemente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de las Comunidades Europeas por sentencia dictada el 9 de julio de 2003 en el asunto T-234/01 consideró irregistrable la combinación de los colores naranja y gris para máquinas y herramientas de la clase internacional 7 expresando: « procede

Por su parte, Philippe Léger, abogado general del Tribunal de Justicia Europeo, a través de un excelente informe⁹⁵ señaló que los colores no tienen existencia autónoma, son siempre el atributo de algo, si en función de su intensidad y luminosidad, el color de un objeto atrae nuestra mirada, ello se debe a que el cerebro percibe y registra, no al color como tal, sino el objeto revestido de dicho color, por ello, debe darse a conocer el objeto sobre el cual será aplicado⁹⁶. Además, resulta necesaria la indicación de cómo se aplicará efectivamente el color o colores al producto, envase o etiqueta, ya que de lo contrario, el solicitante se reservaría todas las combinaciones absolutas posibles, lo que generaría, por un lado, una vaguedad e imprecisión de derechos contrarios al principio de certeza jurídica⁹⁷ y, por otro lado, la

concesión de un monopolio contrario a los principios de libre competencia.

Así pues, si una empresa solicita el registro del color verde y negro para identificar calzados, los terceros y la propia Oficina de Marcas no sabrán en que parte del producto o envase serán colocados los colores, lo que conferiría un monopolio sin claros límites. Además, si no se indica como se aplicará el signo al soporte material, la autoridad registral no podrá saber si resulta meramente decorativo o si por el contrario presenta vocación distintiva.

Lo indicado se debe a que, por no poseer una existencia autónoma, los colores no pueden disociarse del objeto al que pretenden identificar, en ese sentido nuestra L.M. al consagrar la prohibición examinada refiere a: « el color de los productos », « envases » y « etiquetas »⁹⁸.

En conclusión, la reproducción gráfica del color deberá reflejar el envase, etiqueta o producto al que se aplicará el signo, para entonces poder determinarse si la combinación solicitada resulta descriptiva, usual, funcional o carente de distintividad. Si no se reivindicaren derechos sobre la forma, ello deberá indicarse en el formulario de solicitud, en caso contrario, estaremos ante una marca compleja analizable en el marco de la prohibición in examine y de la contenida en el artículo 4, 5º) de la L.M.

- En cuanto respecta al segundo requisito, la identificación exacta de cada color deberá realizarse a través de su denominación verbal y de la reproducción gráfica de la marca. Ahora bien, no bastará la presentación de una muestra de

⁹⁵ Asunto C-104/01 Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau. No obstante, al dictarse la sentencia de la causa sobre la que versaban dichas conclusiones, el TJCE terminó admitiendo que un color *in abstracto* puede asumir la calidad de marca. Curiosamente, el *Bundespatentgericht* alemán al tener que resolver sobre el posible registro de una yuxtaposición cromática solicitada *in abstracto* sometió nuevamente al TJCE cuestiones prejudiciales, y ello, a pesar de la sentencia antedicha. En esta nueva oportunidad, el Abogado General Philippe Léger, reafirmó su posición por conclusiones presentadas el 15/1/04 (Asunto C-49/02). Lo antedicho sirve para demostrar la falta de consenso, aún dentro de una misma autoridad jurisdiccional, del alcance y caracteres de los signos cromáticos.

⁹⁶ En similar sentido, en Suiza la *Federal Board for intellectual property* ha expresado que los colores no pueden percibirse con independencia del objeto al cual serán aplicados. TROLLER, Kamen. *Switzerland; trademarks – registration of colour alone as trade mark*, en *EIPR* (18) 1, 1996, D26.

⁹⁷ En similar sentido: OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. LexisNexis, Abeledo-Perrot. 4ta. Ed. 2002, Buenos Aires, p 38-39

⁹⁸ Subrayado agregado.

color, ya que en particular el soporte papel, no permite proteger los tonos cromáticos frente al deterioro del tiempo⁹⁹. En cambio, la descripción verbal, en la medida en que está formada por palabras compuestas a su vez de caracteres, mantiene precisado e inalterado el signo que ha de ser registrado.

En la designación verbal podrán también utilizarse cualquiera de los sistemas comerciales identificadores de color, el depositante puede delimitar con más precisión cada tono utilizando las definiciones de la cuatricromía (porcentaje de cian, de magenta, de amarillo y de negro), asimismo, se puede definir la textura o el acabado dando por ejemplo la indicación "metálico"¹⁰⁰. La correspondiente denominación deberá tener suficiente vocación representativa, es decir, generar la idea indubitable del signo solicitado. La simbolización en palabras no debe gozar de vaguedad, así la OAMI rechazó el registro del signo cromático identificado bajo el vocablo "orange", señalando que dicha expresión resulta imprecisa ya que en ella se engloban un número infinito de tonos cromáticos que van

del oscuro al claro y del amarillento al rojizo¹⁰¹.

- En último término, la solicitud de marca deberá señalar en forma precisa los productos o servicios a los cuales se pretende identificar. Sin duda, la posible relativa escasez de cromatismos reconocibles por el consumidor medio de la específica categoría de artículos o prestaciones y la habitual utilización de cromatismos en el mercado por parte de las empresas, determina que el Derecho de marcas deba tutelar el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro¹⁰².

Habida cuenta de lo anterior, cuanto mayor sea el número de productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo que pudiera conferirse presente un carácter exorbitante contrario al interés general. A su vez, cuanto más indeterminada sea la lista de productos o servicios que pretenden ampararse, menor será la posibilidad de apreciar la aptitud distintiva del correspondiente color o combinación cromática.

IV) Signos consistentes en la denominación de los colores.

En último término, ya no refiriendo a los colores en sí, sino a sus denominaciones verbales, nuestro ordenamiento jurídico como

⁹⁹ Sentencia del *TJCE* de fecha 6/5/03 Asunto C-104/01. En igual sentido, respecto a la conveniencia de la descripción verbal de los colores: ASTIC, Valérie – LARRIEU, Jacques. *Des rugissements aux odeurs: L'évolution des marques commerciales*, en *Le Dalloz*, 1998, No. 41, p. 394.

¹⁰⁰ En tal sentido se manifiesta la Regla 10 3) de la Ley de marcas de Andorra. A partir de los años sesenta una sociedad norteamericana comenzó a codificar las diversas tonalidades, dando así vida a un sistema que, hoy, tiene el nombre de Pantone, consistiendo básicamente en la atribución de un número de identificación a cada tonalidad. Comúnmente, es utilizado el código de identificación internacional RAL.

¹⁰¹ Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 12 de febrero de 1998 asunto 7/97-3.

¹⁰² Sentencia del *TJCE* de fecha 6/5/03 Asunto C-104/01.

la mayoría de las legislaciones, no prohíbe el registro de ellas¹⁰³; no obstante deberá denegarse la inscripción de aquellas que se relacionen directamente con el producto identificado, porque resulten descriptivas o de uso común¹⁰⁴. Así, la *Corte di Cassazione* italiana indicó que la palabra « rosso » no podría monopolizarse para distinguir un vino, pero sí la denominación « viola », porque el vínculo entre color y producto resulta puramente arbitrario, no siendo uno el atributo específico del otro¹⁰⁵. Por su parte, la UK Patent Office indicó que la expresión “Bleu Blue” resulta descriptiva para artículos de ropa, dado que otros competidores legítimamente podrían querer utilizarla con fines descriptivos en el curso normal del comercio¹⁰⁶. En otra oportunidad, la misma Oficina consideró irregistrable la denominación “Orange” para productos de las clases internacionales 18 y 25, indicándose que el consumidor no la consideraría una marca comercial, sino de hecho, una mera descripción de los productos comercializados¹⁰⁷.

Ahora bien, ha de tenerse presente que la forma convencional de designar a los colores resulta aún más limitada que la propia

gama de colores, motivo por el cual, y según el caso, estas marcas podrán presentar escasa fuerza distintiva.

V) Breves conclusiones.

En un contexto de identidad productiva, las empresas buscan captar la atención de los consumidores a través de diversos medios, y entre éstos, cumplen actualmente, un rol fundamental los signos cromáticos. Tal como se expresó, los colores despiertan una serie de sensaciones que suelen ser explotadas comercialmente por las empresas y por ello éstas, en forma cada vez más creciente, procuran apropiarse de colores o yuxtaposiciones cromáticas para identificar sus productos o prestaciones. En tal sentido, han sido solicitadas y registradas diversas marcas ante la D.N.P.I. que podemos encuadrar en la categoría de signos cromáticos.

Respecto a la soluciones normativas planteadas por nuestro sistema marcario, esquemáticamente podemos indicar: a) un único color aplicable a productos, envases, o etiquetas, no resulta apropiable individualmente, pero en principio, sí lo sería respecto a envoltorios; b) un único color puede registrarse para identificar prestaciones; c) las combinaciones cromáticas son admitidas para identificar productos y servicios, d) en todos los casos los cromatismos no podrán ser descriptivos, usuales o funcionales; e) las denominaciones de los colores pueden registrarse si no resultan usuales o descriptivas para el objeto identificado.

¹⁰³ En sentido contrario el art. 124 VIII de la Ley de Propiedad Industrial de Brasil expresa que no son registrables los « colores y sus denominaciones, salvo si dispuestas o combinadas de manera peculiar y distintiva »

¹⁰⁴ CHAVANNE, Albert – BURST, Jean-Jacques. *Droit de la Propriété Industrielle*, 4a. Ed. Dalloz, París, 1993, p. 496 ss.

¹⁰⁵ Sentencia del 14/3/2001. *Foro It.* N°. 9, settembre 2001, p. 2539 y ss.

¹⁰⁶ The UK Patent Office. Resolución del 23/8/00. Solicitud 2185306.

¹⁰⁷ The UK Patent Office. Resolución de agosto de 2000. Solicitud 2108402A

En último término, ha de recordarse que nuestro sistema ha sido relativamente restrictivo a la hora de admitir el registro de colores; por ello ha de tenerse especial cuidado a la hora de concederse derechos marcarios sobre ellos. Además, como ya vimos, la solicitud no debe realizarse en forma abstracta.

Deberá indicarse con precisión en qué parte del producto, envase, o etiqueta será aplicado el signo cromático; de contrario se admitiría la apropiación de un número ilimitado de posibles marcas lo que degeneraría en una inconcebible falta de certeza jurídica y restricción del derecho de la competencia.

Reseña De La Evolución Histórica De La Propiedad Intelectual En El Uruguay En El Contexto Nacional E Internacional

Dr. Alfredo Caputo.

En 1853 (Ley N° 325) se promulga nuestra primera Ley de Patentes de Invención, llamada de Privilegios industriales (Patentes de Invención) al poner énfasis en el privilegio o monopolio que se concedía en su explotación (20 de junio de 1853, bajo la presidencia de Francisco Giró).-

Eran tiempos de progreso, con una paz obtenida recientemente a raíz de la terminación de la Guerra Grande (1839 - 1851).

Precisamente, los industriales y comerciantes de la época presionaban al Parlamento para la obtención de esta ley que "estimularía el espíritu de empresa". Se favorecería la inmigración; había que poblar al país que contaba con 130.000 habitantes (30.000 en Montevideo) de los cuales un treinta por ciento aproximadamente eran extranjeros. Existía una Sociedad de Amigos de los Inmigrantes, que lejos de ser filantrópica, se encargaba de hacer propaganda en Europa, con sucursales en La Coruña, Génova, Burdeos, etc. Y facilitaba el arribo de inmigrantes con hábitos de trabajo. Ya se planteaba si acaso se podía estimular el crecimiento de la población con gente de distintas religiones y empezaron a inclinarse por hacerlo así, aumentando en

Uruguay, - de esa manera -, su potencialidad por la tolerancia. -

La esclavitud se había abolido ya definitivamente; la libertad se afirmaba en todos los planos pero no aún en forma total. En el aspecto económico, esta libertad se ve empujada con la creación de privilegios industriales que, lejos de cercenar la libertad de explotación, estimulaban a todos a ejercer su industria con libertad, pero con ingenio, y se aseguraba ese ingenio por un tiempo razonable; era la manera de estimular el trabajo creador, el espíritu de empresa, la propia libertad de comercio e industria. Los industriales de la remolacha azucarera y del aceite, eran algunos de los interesados en la protección de la patente (Puede verse: Eduardo Acevedo, "Estudios Históricos del Uruguay").-

Sin embargo, no aparece una ley que proteja los Derechos del Autor. Aparece la Ley de Marcas de Fábrica el 1 de marzo de 1877, con una definición de Marcas de Fábrica, similar a la posterior de 1909 y a la de 1940, pero es recién en 1912 que se aprueba la Ley de Propiedad Literaria y Artística. Es que por un lado, no existía interés en hacerlo; no se concebía en aquél tiempo que de esta manera se estimulase el trabajo intelectual o se favoreciera la industria. Por otro

lado, faltaba un presupuesto básico: un clima absoluto de libertad en todos los planos. Eran tiempos en que las dictaduras estaban siempre amenazantes (Venancio Flores, Lorenzo Latorre, el Presidente Santos cuasi dictatorial, etc.).-

E incluso en épocas constitucionales, el desarrollo de la libertad no era en toda su dimensión imaginable como preconizaba Artigas en 1813 cuando sostenía que había que garantizar la libertad civil y religiosa ("Promover esa libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable"). Sólo dentro del esquema artiguista, dentro de su ideario y de su concreción hubiese sido posible el clima de libertad civil y religiosa que favoreciese la creación literaria, artística, científica, etc. Porque tan sólo cuando esto existe, y la imprenta y los escritos impresos se protegen, cuando se obtiene una difusión de estos textos, entonces aparece el autor que quiere que su obra se proyecte hacia todos lados, que considera que es suya, y pretende una satisfacción económica por su utilización, por su divulgación, etc. (Puede verse el trabajo de Ulrich Uchtenhagen sobre "Historia del Derecho de Autor y los Derechos Conexos", presentado en el Curso de Derechos de Autor, de OMPI, Punta del Este, 1997). Pero hay otras razones que fueron las que mediaron, en por ejemplo, Austria, para que tardíamente se reconociese el Derecho de Autor, ya en las postrimerías del siglo diecinueve. Es que se temió que la difusión del conocimiento, especialmente escolar o universitario, se truncara con la Ley de Derechos de Autor; en suma, que la Enseñanza se perjudicaría. -

En Uruguay, la Reforma Vareliana, la Educación del Pueblo,

con una ley de Derechos de Autor, podría, en la época, parecer impensable, contradictoria; no se comprendía el alcance y la sintonía entre ambos fenómenos. A la Ley de Derechos de Autor se le vio tal vez como una enemiga de la educación del pueblo. Pero en cambio, en plena reforma vareliana surge la Ley de Marcas de Fábrica y nace el registro de las mismas como garantía de comerciantes y del público. Más tarde, con una definición similar de marca, en 1909, Gabriel Terra, - su redactor -, sostenía que dicha ley tenía dos finalidades: por un lado, garantizar al comerciante e industrial la distinción de sus productos; y por otro, al público consumidor, la certeza de a quién pertenecía el producto y su procedencia. -

En la época de la primera Ley de Marcas, en 1877, justamente el país quería organizarse, ordenarse, y se crean varios registros, inclusive el de Estado Civil. Así pues, registros para las personas, registros para las cosas. Se quería también fomentar la unidad nacional a través de la enseñanza en todo el país del idioma español, de su lectura y escritura, y se apoya abiertamente a José Pedro Varela para que emplee los medios que estime más adecuados para que se apruebe su reforma. Varela a su vez sabía y lo decía así: que la educación del pueblo es la mejor arma para combatir y evitar las dictaduras. -

Por la época, en 1876 se reglamentó la Ley de Patentes de 1853. Se le otorga gran importancia a la invención, y aparece un invento sumamente útil para la producción nacional que se quería favorecer: el invento de la Conservación por Frío y su aplicación en las travesías marítimas. Esto impactó en la

sociedad y alentó a la producción y la exportación de carne. Máximo Santos en 1885 perfecciona la Ley de Patentes, incluso se llega a otorgarle un cierto efecto constitutivo al registro a ultranza, dado que la cesión producía efectos entre las partes recién con el registro de la transmisión. Mientras tanto, carecía de validez. Esto surge de la Ley de 1885 (Ley N° 1849) y su Decreto Reglamentario dictado días después (13 y 16 de noviembre, respectivamente). Santos se preocupó de la higiene y de la realización de obras, pero pretendió un ejercicio cuasi-dictatorial del poder; quiso arrasar con la autonomía universitaria que por ley se había obtenido y propuso su derogación; iniciativa que no prosperó en el Parlamento. No siempre estimular la libertad de comercio e industria va unida a estimular el ejercicio de todas las libertades, incluyendo la política o religiosa; eran épocas difíciles, pero se avanzaba en algún término.-

En 1885, cuando se aprueba la segunda Ley de Patentes (Ley 1849), se acababa de celebrar el Convenio de París sobre Propiedad Industrial (en 1883) y se estaba en los umbrales de Berna sobre Derechos de Autor (1886). El 19 de julio de 1909, como dijimos (bajo la presidencia de Claudio Williman) surge la segunda Ley de Marcas; Ley N° 3542. En 1928, la Ley 8292 sobre Registro de Prenda sin Desplazamiento agrega una serie de maquinaria industrial a las PATENTES y las MARCAS, por estimar que cabe dentro del concepto de herramientas jurídicas industriales; no es un bien material industrial, pero sí un bien incorporal mueble, que sirve a fines de aplicación en la industria (patentes) o industria o comercio (marcas).-

Ya a nivel constitucional, en 1934 se prevé la protección del autor e inventor. En 1912 aparece la primera ley sobre Derechos de Autor. Hay un pasaje del Uruguay bárbaro al Uruguay ciudadano (al decir de José Pedro Barrán), pero es lento. Y es lento porque la historia "marcha en espiral" y las leyes a veces reflejan ese proceso; otras veces tienden, en tarea educativa, a acelerarlo. La historia de las Marcas y las Patentes en nuestro país se inscribe en este fenómeno.-

Más adelante, y luego de un largo proceso de elaboración (tal como sucediera con el Código Rural en la época), aparecen, en 1940 y 1941, respectivamente, la Ley de Marcas y la Ley de Patentes, que nos rigieron hasta finales del siglo pasado. Ambas leyes son promulgadas en la presidencia de Alfredo Baldomir, que luego devendría dictador en 1942 hasta 1943.-

A la par que se palpaba la necesidad de dotar al dueño de establecimientos rurales de determinadas tutelas, incluso de autotutelas, se vislumbra la necesidad de adecuar algunos instrumentos jurídicos para proteger mejor al comerciante, al industrial, al consumidor común; pero las leyes de marcas y patentes tienen una proyección más general en el país y responden a los nuevos avances técnicos y jurídicos en el mundo. La Constitución de 1934 así lo ordenará, inclusive, y en este orden también aparecen leyes protectoras del Derecho de Autor: la N° 9739 de 1937, con el antecedente de la ley N° 3956 de 15 de marzo de 1912 sobre Propiedad Literaria y Artística. Resulta curioso que mientras que en el mundo aparece consagrado ya bajo la Reina Ana en Inglaterra en

1709 el Derecho de Autor y en Francia en 1791 (y en 1793 las Patentes), en Uruguay pasa exactamente al revés: primero se protege al inventor en 1853 (por las razones apuntadas) y en 1912 al autor. En el marco de los Tratados de Montevideo de 1889, se celebraron los tratados de: Marcas, Patentes de Invención y Propiedad Literaria y Artística. En 1883 se celebra el Convenio de París sobre Propiedad Industrial, precisamente dos años antes que apareciera nuestra segunda ley de patentes, y a poco de nuestra primera ley de marcas de 1877.-

El 10 de enero de 2003 la Ley 17.616 se aprueba nueva ley sobre Derechos de Autor modificativa de la 9739

EVOLUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE LLEVAR EL REGISTRO DE MARCAS Y EL DE PATENTES

Originariamente, el Registro de Patentes lo llevaba el Bibliotecario Público bajo la competencia del Ministerio de Hacienda (Decreto del 7 de agosto de 1876 que reglamenta la Ley de Patentes del 20 de junio de 1853). Luego, en mayo de 1877, casi un año después, se transfiere toda la competencia en materia de Privilegios Industriales al Ministerio de Gobierno. Pero ya el 1° de marzo de 1877 por Decreto Ley, se había creado la Sección Marcas de Fábrica en el Registro de Patentes y bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Como se dijo, en 1885 se dicta la ley de Patentes y allí se habla del Registro de Marcas y Patentes bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. En 1907 (el mismo año en que es abolida la pena de

muerte) se crea el Ministerio de Industria por Ley 3.147 de 12 de marzo de 1907, reglamentada por decreto de 14 de marzo de 1907. Al Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, se le atribuye la competencia en materia de registro de Marcas y de Patentes de Invención. En 1909 la Ley de Marcas mantiene esta competencia, que seguirá bajo la órbita del Ministerio de Industria en leyes posteriores: 1940 (Ley 9956) y 1941 (Ley 10.089) (marcas y patentes respectivamente y sus decretos reglamentarios) y asimismo las disposiciones de la Ley N° 14.549 sobre Patentes de Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (29 de julio de 1976). Así pues, la competencia originaria era de Hacienda. –

REGISTRO ATRIBUTIVO DE PROPIEDAD

La Ley de Marcas N° 1325 de 1° de marzo 1877, en su artículo 5° había establecido: "La propiedad absoluta de las marcas ... así como el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial o comerciante que haya llenado los requisitos exigidos por este decreto" (se trataba de un Decreto Ley). Otros artículos del mismo cuerpo legal establecían sobre el particular: Artículo 13°: "Todo el que desee obtener la propiedad de una marca de fábrica o de comercio, deberá solicitarla de la Sección del Ministerio de Gobierno". Artículo 17°: "El certificado de marcas que dará la Sección de Patentes del Ministerio de Gobierno...". Artículo 19°: La sección de Patentes llevará un libro

en el cual se asentarán por su orden las concesiones de marcas..."-.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley N° 3542 de 1909 había dispuesto: "El registro de marcas es atributivo de propiedad..."-.

PARTICULARIDADES - TRANSFERENCIAS DE PATENTES

La Ley N° 1849 de 1885 en su artículo 35 había establecido que para que la transferencia de una patente tuviera validez, era imprescindible su inscripción en el Registro. 'Todo aquel que haya obtenido una patente ... podrá transferir sus derechos ... debiendo hacer siempre la transferencia por escritura pública, previo aviso a la Oficina de Patentes, sin cuyo requisito no tendrá valor la tramitación que se hiciera a favor de tercero'-. Y el Decreto Reglamentario de 1885 en el numeral 2 del artículo 8 habla del Libro de Transferencias para los efectos del artículo 33."

SITUACIÓN ACTUAL

Así llegamos al año 2000, con la Ley de Patentes de Invención de 2 de setiembre de 1999 N° 17.164, reglamentada por Decreto 11/000 de 13 de enero de 2000 y la Ley de Marcas N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, reglamentada por el Decreto 34/999 de 3 de febrero de 1999. El 10 de enero de 2003 la ley 17616 modifica la ley 9739 sobre Derechos de Autor. El actual decreto reglamentario de la ley de derecho de autor es el 154/2004 de 3 de mayo de 2004. A su vez la ley 17.805 de 26 de agosto de 2004 modifica parcialmente la ley madre de derecho de autor.

La Biblioteca Nacional y los Registros sobre derechos intelectuales.

Actualmente la Biblioteca Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, lleva el Registro de Derechos de Autor. En cuanto al Registro de Patentes y de Marcas, se puede sostener, que originariamente, al menos, lo llevaba también la entonces Biblioteca Pública, que era la denominación originaria de la Biblioteca Nacional.

Esto porque cuando se reglamentó la ley de Patentes 325 de 1853, mediante Decreto reglamentario del 7 de agosto de 1876 se encomendó al Bibliotecario Público; en buen romance, al encargado de la Biblioteca Pública, llevar el registro de Patentes.

Debe advertirse sin embargo, que por aquel entonces, la Biblioteca Pública funcionaba en la órbita del Ministerio de Gobierno

El Decreto del 7 de agosto de 1876 curiosamente establece la competencia formal del Ministerio de Hacienda para llevar el registro de Patentes, pero atribuye o encarga al bibliotecario público que actuaba en otro Ministerio, - el de Gobierno - , llevar efectivamente dicho registro.

Claro está, que en cuanto al lugar físico, todos los Ministerios se ubicaban en el mismo lugar, en el histórico FUERTE, existente desde la época de la Colonia, y que subsistió hasta su destrucción en 1878, en la Plaza Zabala. Es que allí, en el Fuerte, residía el Gobierno; es decir era sede de la Presidencia y de los Ministerios de Gobierno, Hacienda y Guerra. Cuando en 1853 se creó el de Relaciones Exteriores pasó a

funcionar curiosamente donde era la sede del Poder Legislativo, en el Cabildo.

Ya en 1877, podemos afirmar que desde la ley 1325 de Marcas, el registro de patentes y el de marcas que se crea, son llevados por el Ministerio de Gobierno formalmente. Hasta 1907 en que se crea el

Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública.

Así, que la Biblioteca Nacional a lo largo de la historia, ha llevado todos los registros en materia intelectual, de autor, actualmente, y antaño, los relativos a propiedad industrial.

Propiedad Industrial y Competitividad para las PYMES.

Lic. Rosario Moreira.

NOTA: El presente trabajo forma parte de una investigación realizada en el año 2002 sobre Uso de Signos Distintivos por Pymes dedicadas a la Producción Orgánica en el Uruguay, que incluyó los rubros de carne, miel, arroz, vino, producción de hortícola y de hierbas aromáticas. Fue presentada como tesina final de la Maestría Comercio Internacional e Integración de la Universidad de Montevideo. En este artículo se incluyen alguno de los resultados para la producción de miel.

I. PYMES, COMPETITIVIDAD Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

I.1. Introducción

Es una cuestión generalmente aceptada la afirmación de que nos hallamos en un proceso de globalización de las economías en que la competitividad es un factor determinante para la supervivencia de las empresas de todos los tamaños, en particular para las PYMES.

Las Pymes representan aproximadamente el 90% de las empresas del mundo y producen cerca del 50% de la totalidad de productos y servicios¹⁰⁸. Los primeros estudios en América Latina y el Caribe señalan que las micro, pequeñas y medianas empresas conforman más del 95% del total de negocios establecidos y absorben más del 85% del empleo. En Uruguay, el estudio "Agendas para la competitividad industrial"¹⁰⁹ se concluyó que el 99% de las unidades económicas del país está

constituido por Pymes. Estas cifras son reveladoras del papel que desempeñan en las estructuras productivas nacionales como creadoras de empleo y fuente de riqueza, de ahí la necesidad de mantener y mejorar su competitividad.

Por su incidencia en la estructura productiva de los países, podemos sostener que la competitividad de las Pymes afecta la posición competitiva de las economías en su conjunto.

La mayor segmentación de la demanda sobre pautas de consumo basadas en la calidad y especialidad, ha determinado que la creación de las ventajas competitivas de las empresas constituya un elemento clave para el crecimiento de las Pymes. En este contexto, la propiedad intelectual puede cumplir importantes funciones en la comercialización de productos y servicios, en la generación de nuevas tecnologías, en la producción de bienes innovadores y en la diferenciación de productos a través del diseño y de la marca. La cuestión fundamental es determinar cómo se integra en los negocios de las

¹⁰⁸ OMPI, Las Pyme y la Propiedad Intelectual, Revista, N°9, setiembre 2001, Pág. 9

¹⁰⁹ OPP, MGAP, PNUD, IICA, MIEM

Pymes para que tenga mejores efectos en la competitividad.

El desafío para las Pymes está en mantenerse y crecer, superando las limitaciones de escala, de productividad, de un mercado interno reducido y de la competencia de productos importados. La identificación de nichos de mercados de exportación, con productos diferenciados, aparece como una de las posibilidades para el crecimiento.

1.2. La Propiedad Industrial y la competitividad

El concepto de competitividad es muy complejo y varía según los autores. Para emprender su estudio se han tomado diferentes agentes económicos de referencia. En este sentido se habla de competitividad nacional, competitividad de un sector y competitividad empresarial, dependiendo de si se considera como unidad de análisis un país, un sector de la economía o una empresa, respectivamente.

Encontramos aportes en términos de los factores de competitividad en las disciplinas de Economía de las Organizaciones y de Economía Industrial. En forma coherente con estos desarrollos, aparecen definiciones de competitividad asociadas a ventajas competitivas adquiridas o generadas en los análisis de Michael Porter, en la visión de la escuela alemana sobre competitividad sistémica, y en forma más reciente en las escuelas inglesas y españolas, que centran la competitividad en el llamado “capital humano”, el conocimiento.

Si bien existen diferencias en los contenidos y enfoques, los

expertos coinciden en que la competitividad se encuentra hoy en el centro del mercado globalizado.

Tomaremos como unidad de análisis a la empresa, ya que tanto la competitividad de una economía como la de un sector va a depender de la capacidad de competir de sus empresas, que son las que, en definitiva, producen y comercializan los bienes y servicios y compiten en función de precios, de la calidad, del diseño, de la tecnología utilizadas y del servicio al cliente. Por eso, no es casual el número de estudios dirigidos a analizar la mejora de la competitividad empresarial y sus determinantes principales, en un entorno caracterizado por su dinamismo, turbulencia e incertidumbre.

Los cambios tecnológicos acelerados, la reducción del ciclo de vida de los productos y las variaciones en los valores de compra de los clientes, determinan que las empresas deben afrontar un mayor grado de intensidad competitiva. Así, la mejora de la competitividad se convierte en un objetivo permanente para las empresas.

La competitividad empresarial puede estar determinada por factores físicos y por factores empresariales. Los factores físicos se refieren a los bienes de capital, insumos, infraestructura, activos financieros y se contabilizan en los balances de las empresas como activos físicos. Han sido los más importantes a la hora de determinar el valor de una empresa en el mercado. Los factores empresariales se refieren a los recursos y capacidades de cada empresa.

En cuanto a los factores empresariales, están adquiriendo una creciente importancia los denominados intangibles: el capital comercial (reputación, prestigio, imagen de marca, lealtad de los clientes), el capital humano (formación, motivación, habilidades, experiencia y conocimientos del personal), el capital organizativo (estructura organizativa, cultura empresarial, estilo de dirección, relaciones con proveedores y clientes, cooperación entre empresas e instituciones), y el capital tecnológico (know how, dominio de tecnologías, capacidad de innovación, búsqueda de la calidad, desarrollos logísticos. Estos factores pueden constituirse en fuente de ventajas competitivas duraderas y sostenibles.¹¹⁰

Una ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la aísla de la competencia directa dentro de su sector.

Existen dos formas de alcanzar la competitividad: la opción tradicional de reducir costos y precios relativos y las nuevas vías de competencia, basadas en la diferenciación de productos o servicios. Un mercado es susceptible de diferenciación cuando los clientes están dispuestos a pagar más para obtener un producto o servicio de una empresa que de otra, en productos que son comparables.¹¹¹

La globalización junto con la segmentación de mercados, están provocando una inclinación de la balanza hacia la competencia de las empresas vía diferenciación. Esta

tendencia que se consolida en los años 90, obedece a una nueva visión de la estrategia comercial de las empresas en la que las marcas, las patentes, los diseños industriales, las licencias, se convierten en un activo intangible, con capacidad de producir ganancias a largo plazo y fuente de ventajas competitivas sólidas y sostenibles en el tiempo.

La identidad de marca es un factor de diferenciación que tiene un impacto directo sobre el precio que los clientes están dispuestos a pagar. Esto se produce cuando el comprador necesita calidad, muchas veces asociada a diferencias tecnológicas reales, pero que si no se puede apreciar directamente el comprador se guía por el prestigio, es en este momento en que se establecen las bases de la diferenciación.

El costo de crear un activo intangible sólo necesita llevarse a cabo una vez. A medida que los activos intangibles adquieren una posición privilegiada, las empresas deben estudiar la mejor manera de aprovechar esos activos como fuente de beneficios y de valor en sus operaciones comerciales. La optimización del valor de la propiedad intelectual es una cuestión de estrategia del sector de los negocios.¹¹²

I. 3. Propiedad Industrial y PYMES

La mayoría de los productos o servicios disponibles en los mercados son el resultado de una creación intelectual. El dinamismo

¹¹⁰ Jaramillo J, Dirección Estratégica, McGraw Hill, Madrid, 2000, pp.23-34

¹¹¹ Jaramillo J. Ob.ct, pp.24-26

¹¹² Kay J. Fundamentos del éxito empresarial, Editorial Ariel S.A., Barcelona, 1994, pp. 391-408

actual de algunos sectores económicos se explica por el uso intensivo del conocimiento.

La rápida diseminación de la innovación en procesos, productos y servicios a través de la economía vía efecto derrame, ha tenido un fuerte impacto en el crecimiento económico, en particular, en los países más desarrollados.

Paralelamente al desarrollo tecnológico, la propiedad intelectual se ha convertido en una cuestión que está presente en sectores tan diversos como el comercio, la cultura y el patrimonio, las inversiones y los negocios, la salud pública y la seguridad alimentaria. Por ello, se concibe a la propiedad intelectual como una herramienta para la creación de riqueza con impacto en el bienestar social general.

La propiedad intelectual cumple importantes funciones el desarrollo comercial y la estrategia competitiva de las empresas: en la inversión para la creación y protección de procesos y productos, en la promoción y comercialización, en las franquicias y licencias.

En el Foro de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Pequeñas y Medianas Empresas (Milán, 2001), se señaló que “las Pymes pueden mejorar significativamente su competitividad, sus oportunidades de exportación, sus cuotas de mercado y el valor global de mercado, mediante la comercialización y gestión eficaces de su propiedad intelectual”¹¹³

Sin embargo, a pesar de que las cifras revelan una gran importancia de la participación de las Pymes en la economía mundial,

recientes estudios revelan que no han explotado plenamente el valor de la propiedad intelectual o su potencial de desarrollo empresarial. Varias serían las razones que explican este fenómeno:

1. Desconocimiento del funcionamiento y ventajas de la propiedad intelectual para aumentar la competitividad.
2. Desconocimiento de fuentes de información disponibles y de su valor comercial.
3. Bajo reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual como activos de valor económico.
4. Servicios de asesoría y consultoría en propiedad intelectual poco desarrollados.
5. Escasa inclusión de la enseñanza de la propiedad intelectual en los centros de estudio.
6. Ausencia del tema en cursos de formación para empresarios y en los programas de apoyo a la innovación de las Pymes.
7. Las instituciones de apoyo a las Pymes carecen de servicios relacionados con la propiedad intelectual.
8. Escasas políticas de difusión y promoción por las oficinas nacionales. Costos de adquisición y mantenimiento de derechos considerados elevados por las empresas.

El éxito de las Pymes más innovadoras podría depender en gran medida, de su estrategia de propiedad intelectual en cuanto a adquisición, mantenimiento y gestión de derechos así como de la utilización de las fuentes de

¹¹³ OMPI/IP/MIL/01/5 Plan de Acción de Milán, Pág.2

información tecnológica y comercial disponibles.¹¹⁴

Diversos estudios nacionales realizados por la OMPI en América Latina revelan que, las Pymes de una amplia gama de sectores, utilizan signos distintivos en sus actividades comerciales, independientemente de su dimensión o capacidad innovadora, pero no siempre se valora la importancia de su registro. La protección legal de la propiedad intelectual convierte a los activos intangibles en derechos de propiedad exclusivos.

II MARCAS Y VENTAJA COMPETITIVA

II.1. Introducción.

Las marcas cumplen una función comercial esencial, permiten individualizar los productos o servicios de un empresario frente a su clientela y a su vez, distinguirlos y diferenciarlos de los ofrecidos por sus competidores. En un mercado donde existe una multiplicidad de productos, en la mayoría de los casos casi idénticos o que pueden ser sustituidos con facilidad, satisfacer o superar las expectativas de los clientes es una tarea difícil, sólo las empresas que pueden hacer frente a este reto mantienen una clientela fiel.

Las empresas deben hacer grandes esfuerzos para crear y mantener una identidad de marca. La marca es el vínculo entre la empresa y el cliente, por lo que se

puede afirmar que el objetivo estratégico de una marca es obtener la preferencia de compra de los clientes.

En el momento que el cliente rechaza marcas alternativas y está dispuesto a pagar un precio más alto por el producto de esa marca, se consolida la ventaja competitiva de la empresa. Así, la marca pasa a constituirse en un activo muy importante que debe protegerse para evitar que los competidores puedan utilizar el mismo nombre, aprovecharse de su prestigio y obtener ganancias inmerecidas.

Desde el punto del vista del marketing, la marca también cumple un papel muy importante en la estrategia comercial de las empresas. El marketing moderno se basa en un concepto de producto centrado en las necesidades del consumidor (por los problemas que resuelve) y no en el concepto del producto en sí mismo (la suma de características y atributos físicos).

Un mismo producto puede ser percibido de distinta manera según la marca con que se comercializa. La creación de una marca que ofrezca valores agregados o una imagen positiva que rebase las características físicas del producto generará una corriente de lealtad que no se logra con el simple concepto de producto.¹¹⁵

Una marca se establece cuando un producto se vende a un precio superior al de un producto funcionalmente equivalente, es esto lo que distingue una marca del nombre del producto. El desempeño de la marca desafía el ciclo del producto de Vernon, que

¹¹⁴ OMPI, La propiedad Intelectual para las empresas, Ginebra, Pág.4

¹¹⁵ Arnold D. Manual de la Gerencia de Marca, Pág.17

establece que a la larga todos los productos son desplazados por productos alternativos.

La marca es la expresión de la relación entre las necesidades que satisface el producto y los deseos valorados y utilizados por los clientes para diferenciar entre las diversas alternativas de un producto, por eso, si la marca tiene una imagen favorable, todo nuevo producto que se identifique con dicha marca contará con una ventaja competitiva que facilitará su comercialización.¹¹⁶

Las empresas deben tener presente que una marca exitosa debe ofrecer al consumidor percepción de calidad superior, por ello debe ser administrada en forma continua con la finalidad de adquirir una posición destacada o una personalidad que se traduzca en liderazgo y rentabilidad. A las marcas están asociadas palabras como preferencia, lealtad o reputación, goodwill.

La determinación de una marca sólida y el desarrollo positivo de la marca depende del éxito que obtenga en términos de cuota de mercado, de ventas, de beneficios reales y del valor que le asigna el cliente. El objetivo final de la concepción de marca es lograr una posición en el mercado que represente una ventaja competitiva sustentable para la empresa.

De la amplitud del concepto de marca dependerán las posibilidades del tipo de signos que pueden ser registrados como marca.

La ley N° 17.011, vigente en Uruguay, en su Artículo 1 dispone que “se entiende por marca

todo signo con aptitud para distinguir los productos de una persona física o jurídica de los de otra”. Por tanto, una marca puede ser una palabra o conjunto de palabras, abreviaturas, nombres, elementos figurativos, una combinación de colores, la forma de un envase, los hologramas, incluso elementos no visibles como los sonidos y las fragancias. Se admite el registro de las frases publicitarias.

II. 2. Elementos para la concepción de marcas.

La elección del nombre de una marca que se está volviendo una tarea cada vez más especializada si tenemos en cuenta el número de marcas que se registran anualmente. Los analistas de marcas coinciden en que para concebir una marca se deberían tener en cuenta algunos elementos básicos:

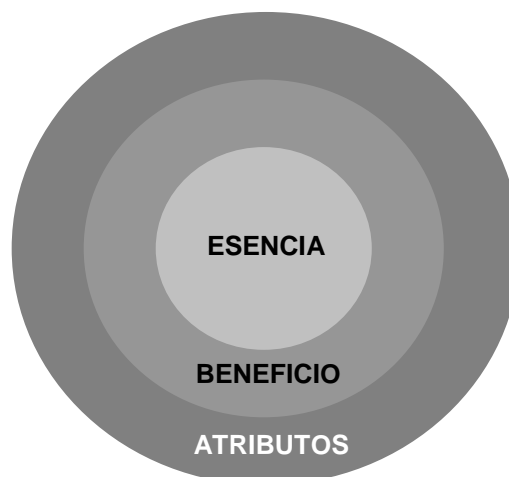
1. La marca debe ser distinta de las marcas competidoras
2. Se debe tener la certeza de que la marca está disponible.
3. Además de distinguir, la marca no debe inducir a engaño al consumidor.
4. El nombre de la marca debe ser sencillo y corto, debe sonar bien.
5. La marca debe ser fácil de leer, deletrear y de pronunciar. La pronunciación se debe considerar si se aspira a la internacionalización.
6. La marca debe ser fácil de recordar y reconocer.

¹¹⁶ Santasmases M., Marketing, conceptos y estrategia, pp.387-388

7. La marca puede ser asociable al producto o a alguna de sus características o a la imagen de la empresa.
8. El nombre de la marca debería tener una connotación positiva.
9. La marca no debe tener restricciones jurídicas que impidan su protección legal

Además, en la concepción de una marca debería existir un equilibrio entre elementos tangibles y elementos intangibles, lo que da por resultado una personalidad definida. Si bien los beneficios intangibles son cada vez más importantes y la gestión de la marca debe centrarse en este nivel de valores, en los últimos años los consumidores han comenzado a apreciar aspectos funcionales, tales como los materiales utilizados, procesos de producción, impacto ecológico, etc.¹¹⁷

La relación entre los elementos de una marca puede diagramarse. La esencia de la marca es la "personalidad" de la marca y debe ser el elemento distintivo en su categoría de mercado. En este aspecto de carácter emocional se basa la lealtad del consumidor. Luego apreciamos los beneficios que proporciona la marca, es decir, su funcionalidad con relación a las necesidades y deseos que satisface. Por último, consideramos los atributos del producto.¹¹⁸



II. 3. La gestión de marcas por las empresas.

Una vez concebida la marca, es necesario convertir ese activo intangible en un derecho de propiedad industrial, mediante su registro en la oficina de propiedad industrial. De esta forma se podrá impedir que terceros, sin consentimiento del titular, utilicen la misma marca en operaciones comerciales.

La gestión de marcas involucra acciones coordinadas de la empresa que van desde la vigilancia legal a la vigilancia del mercado. La primera es realizada por personas especializadas en aspectos legales (agentes de propiedad industrial, abogados, etc.) la segunda, es recomendable que sea realizada por personas calificadas en marketing.

Desde el punto de vista del marketing, el proceso de gestión de marca comprende las siguientes etapas:

1. Análisis de las tendencias del mercado.
2. Análisis de la situación de la marca: sus fortalezas y debilidades

¹¹⁷ Arnold D, ob.cit. pp.17-23

¹¹⁸ Arnold, D, ob.cit. pp.23-24

3. Predicción de futuros escenarios de competencia y metas de futuro
4. Estudio de nuevas ofertas a partir de pruebas de marketing
5. Planificación y evaluación del desempeño: objetivos, beneficios de la marca, disponibilidad en el mercado.

II. 4. Estrategias de marcas.

La marca, por las posibilidades de aplicación que ofrece, la imagen del producto que genera y la posible lealtad que provoca en los consumidores, puede ser utilizada como un importante elemento de la estrategia de marketing.

La estrategia de marca incorpora básicamente dos variables: la configuración precisa de la oferta que se hace al mercado y los sectores a los que va dirigida. El proceso por el cual se establece un puente entre estas dos variables se llama posicionamiento y es la esencia de la estrategia.

Existen tres enfoques respecto al concepto de posicionamiento: posicionamiento de mercado masivo, posicionamiento por nichos o posicionamiento diferenciado.

En el posicionamiento de mercado masivo, el objetivo de la empresa es captar clientes de todos los sectores con la misma marca. En el posicionamiento por nichos, se ofrece una marca a un segmento específico. En el posicionamiento diferenciado se diversifica la oferta de marcas en cada segmento, lanzando nuevas marcas o extensiones de línea. Las empresas deben analizar las ventajas y desventajas de cada una de estas estrategias, teniendo claro que el

objetivo es lograr una posición en el mercado que represente una ventaja competitiva sustentable.

Se distinguen seis alternativas básicas de estrategias al establecer la marca.¹¹⁹

1. Estrategia de marca única: consiste en poner la misma marca a todos los productos de la empresa aunque sean distintos entre sí.

Si la imagen de la empresa y de la marca es positiva, los nuevos productos sobre los que se coloca la marca se beneficiarán de ese prestigio. La publicidad beneficiará a todos los productos con que pueden reducirse costos en promoción y publicidad. Pero si alguno de los productos tiene dificultades de posicionamiento, o de mala imagen, o no hay asociación entre los productos actuales y el nuevo, estas connotaciones negativas pueden afectar al resto de los productos, por lo que la extensión de marca puede no ser aconsejable.

Estrategia de marcas múltiples: es contraria a la anterior. Si bien existen mayores costos en promoción y publicidad, permite una mayor segmentación del mercado y llegar a un número mayor de consumidores.

2. Estrategia de segundas marcas. Pertenecen a empresas con otras marcas más importantes que con esta estrategia pretender segmentar y ampliar el

¹¹⁹ Santesmases M, Marketing, Pirámide, Madrid, 1992, pp.-398-403

mercado alcanzando a otros segmentos diferentes a los que habituales. Es la estrategia seguida por la empresa de relojes Omega, que ofrece otros con la marca Tissot.

3. Marcas del distribuidor. Son las marcas privadas o comerciales propiedad del distribuidor. La proporción de estas marcas aumenta en períodos de recesión, pues llegan al consumidor sin los costos de promoción y publicidad (ej: marcas de los supermercados).
4. Marca vertical: marca que combina una fuerte identificación entre el producto y el concepto ambiente de tienda, por ej. Benetton y Zara.
5. Alianzas de marcas: son acuerdos entre marcas complementarias con el fin de reforzar su imagen y la percepción de calidad.

II. 5. El valor de la marca

Desde el punto de vista de consumidor, la marca es el valor añadido que esta proporciona al producto y por el cual está dispuesto a pagar más. El Marketing Science Institute definió el valor de la marca como “el valor añadido del nombre que es recompensado por el mercado con márgenes de beneficio o cuotas de mercado mayores. Los consumidores y/o distribuidores pueden ver el valor de la marca como un activo financiero y como un

conjunto de asociaciones favorables y de comportamiento”.¹²⁰

Por su parte, David Aaker,¹²¹ establece cinco categorías de activos que componen el valor de la marca, ellas son: la lealtad de marca, el reconocimiento del nombre o reputación, certificado de calidad percibida, asociaciones adicionales a la de calidad percibida como garantía de continuidad y disponibilidad del producto, otros activos en propiedad de la marca: marcas registradas, patentes, licencias, relaciones con el canal, etc.

Las marcas crean valor a las empresas en la medida que proporcionan márgenes más altos de ganancias, fortalecen la posición negociadora ante los canales de comercialización y distribución, constituyen una barrera de entrada a nuevos competidores y proporcionan fidelidad de clientes.

La tendencia a valorar las marcas en los países desarrollados es creciente y se han propuesto varios métodos. Uno de los más conocidos es el creado por la firma Interbrand de Gran Bretaña, que para estimar el valor de mercado de una marca toma en cuenta siete criterios: el liderazgo, la estabilidad, el mercado, la internacionalización, la tendencia, el soporte de la marca y la protección. En países como Gran Bretaña y Australia, las regulaciones contables permiten incluir el valor de las marcas en los balances corporativos.

¹²⁰ Santesmases, ob.cit. Pág.396

¹²¹ Aaker D. The value of Brand Equity, Journal of Business Strategy, 13, N° 4, julio- agosto 1992, Londres, pp. 37-22

II. 6. Promoción de marcas

A medida que se hace más difícil hallar un diferenciador distinto de imagen, reputación o personalidad, la promoción cobra mayor importancia.

La promoción es comunicación. Es el proceso por el cual se trasmite la información del sobre el producto o servicio del vendedor al comprador con la finalidad de estimular la demanda.

La promoción es un instrumento esencial del marketing, permite dar a conocer la existencia del producto, sus características y atributos, las ventajas que ofrece y las necesidades que satisface. Sus fines básicos son informar, persuadir y recordar.

Las actividades que incluyen la promoción son: la venta personal, la publicidad, las relaciones públicas y la promoción de ventas.

Tradicionalmente la publicidad ha desempeñado un rol muy importante en la formación del concepto de marca. Sin embargo, en los últimos años se han perfeccionado las promociones de ventas y han surgido otras formas alternativas como el correo directo, el telemarketing.

La revolución de las tecnologías de la información ha ampliado las posibilidades de comercialización y el E-Commerce gana terreno día a día. Allí también se está dando la batalla de las empresas por llegar a nuevos clientes. En la actualidad, los consumidores son menos receptivos al marketing que hace 25 años, existiendo maneras de eludir el marketing y la publicidad; la respuesta táctica para Santesmases es “ser genuinamente diferente.”

El método de promoción debe ser elegido en función de los productos y servicios ofrecidos y de los objetivos de la empresa. Los especialistas tienen mucho que hacer para fortalecer la ventaja competitiva que se deriva de la imagen de marca en un contexto tan dinámico.

III. LAS MARCAS COLECTIVAS

III. 1. Introducción.

Las marcas adoptan una gran variedad de formas y existen varios criterios de clasificación. Pueden ser marcas de productos o de servicios, estas últimas han tenido un gran desarrollo en los últimos años, ante la creciente importancia del sector servicios en las economías. La legislación de Uruguay admite la posibilidad de registro de las marcas colectivas, nos centraremos en su análisis por entender que puede convertirse en un instrumento adecuado para las Pymes.

La marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad (Art. 38, Ley 17.011).

Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación (Art. 38, Ley N° 17.011)

Sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común

de productos o servicios proporcionados por empresas diferentes que utilizan la misma marca para comercializar sus productos.

Indican que quienes usan la marca colectiva son miembros de esa asociación y que tienen un determinado vínculo que puede ser de producción o de procedencia geográfica. Por ello, la marca colectiva es un instrumento de protección útil para productos originarios de un lugar geográfico que presentan características especiales como ser productos agrícolas y artesanales.

Pueden ser registrados como marcas colectivas los signos que no sean confundibles (directa o indirectamente) con otro signo ya registrado y los que no estén comprendidos en los artículos 4 y 5 de la Ley N° 17.011.

El titular de la marca colectiva es la asociación y los miembros de la asociación pueden utilizar la marca colectiva siempre que respeten las condiciones establecidas para su uso en el Reglamento creado a tales fines y que debe acompañar la solicitud de marca. Esta circunstancia es lo que hace posible que los integrantes de la asociación también usen sus marcas individuales junto con la marca colectiva, aumentando el valor y la imagen de la marca.

El Reglamento de uso deberá indicar (Art. 39 de la Ley N° 17.011)

- Datos de identificación de la asociación solicitante
- Personas autorizadas para utilizar la marca
- Las condiciones de afiliación a la asociación
- Las condiciones de uso de la marca

- Los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro de la Asociación.

Cualquier modificación en el Reglamento de Uso para que surta efectos contra terceros debe ser comunicado por el titular de la marca colectiva al Registro de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Esto incluye otros cambios que se sucedan con relación a la marca (cambio de domicilio, de nombre, etc.) lo que será publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial (Art. 39 de la Ley N° 17.011)

El reglamento de uso de la marca colectiva es un conjunto de normas de uso interno con impacto en la estandarización de los productos y servicios que identifica la marca, lo que asegura la calidad, la homogeneidad, la continuidad en la producción. Es un sistema basado en el autocontrol y la confianza.

El derecho sobre esta categoría de marcas se adquiere por el registro ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Este registro se concede por 10 años y es renovable indefinidamente por períodos iguales.

La marca colectiva puede ser cancelada de oficio por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o a petición de parte, cuando sea usada por el titular contraviniendo el reglamento de uso o cuando sea usada sólo por el titular o sólo por una de las personas autorizadas, pues en ambos casos no tendría sentido la existencia de la marca colectiva. (Art. 41 de la Ley N° 17.011)

La marca colectiva no puede ser transmitida a terceras personas, ni

autorizarse su uso a quienes no estén oficialmente reconocidas por la asociación. (Art. 42 de la Ley Nº 17.011) Tampoco puede licenciarse a personas distintas a las autorizadas por el titular, salvo disposición en Reglamento de Uso (Art. 42 del Decreto reglamentario).

III. 2. Ventajas de las marcas colectivas para las Pymes.

Son varias las ventajas que ofrecen las marcas colectivas para las Pymes, entre ellas:

- Permiten compartir entre la colectividad los costos de adquisición, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual de las marcas protegidas.
- Se reducen los costos de creación de la marca, de publicidad y de promoción al compartir los gastos entre todos los miembros de la colectividad.
- Posibilidad de crear marcas fuertes, respaldadas por la estandarización de procesos y productos sobre la base de criterios de calidad.
- Elaboración de una estrategia común para dirigirse al segmento del mercado a que está destinada.
- Aumenta el poder de negociación en los canales de comercialización y distribución.
- Aumentan la posibilidad de ganar competitividad en menor tiempo y para un mayor número de empresas, derivada de la disminución de

costos y de la promoción conjunta para dotar a la marca colectiva de personalidad propia.

- Aumentan las posibilidades de desarrollo económico local de determinadas colectividades
- Es un instrumento de comercialización adecuado para asociaciones de Pymes con escasos recursos por el ahorro en los costos.

Los pilares sobre los que se sustenta una marca colectiva son la asociatividad y el compromiso de los miembros en respetar las normas de uso de la marca, de manera de generar confianza y credibilidad en el consumidor.

Si la marca colectiva logra el posicionamiento buscado, los beneficios se obtienen para toda la asociación.

Pueden ser el instrumento idóneo para establecer redes de cooperación empresarial con el objetivo de elaborar estrategias conjuntas para ganar en competitividad y economías de escala, romper el aislamiento que ha caracterizado a las Pymes y aumentar su poder de negociación para impulsar políticas de promoción y desarrollo.

IV. LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE MIEL

En Uruguay existen condiciones naturales para la producción orgánica como la riqueza de recursos naturales, muy poco modificados por la mano del hombre; en el año 2002 ocupó el sexto lugar en el mundo en el índice

ESI (Environmental Sustainability Index) en el año 2002; tiene la mayor proporción de suelos productivos con relación a su superficie: 87%, entre otras.

Según la Guía Orgánica Uruguay 2002, el total de productores

orgánicos en el año 2002 ascendía a 438, de los cuales 334 estaban certificados y 104 sin certificar. El área ocupada por la producción orgánica ascendía a casi 250.000 hs. distribuidas en los siguientes rubros:

Rubro	Superficie certificada	Superficie s/ certificar	Total
Ganadería	243.496,5	2.108,0	245.604,5
Citricultura	500,00	0,0	500,0
Horticultura	315,60	29,6	345,2
Fruticultura	305	1,0	306,0
Agricultura intensiva	302,0	1,0	303,0
Lechería	63,00	143,4	206,4
Viticultura	16,50	0,00	16,5
Animales granja	2,0	5,0	7,0
Hierbas aromáticas	0,9	0,2	1,1
Otros	0,0	1,7	1,7
Total	244.983,3	2.295,9	247.279,2

La expansión de esta producción en los últimos años obedece a los programas de producción de carne orgánica para la exportación, ejecutados por los Frigoríficos PUL y Tacuarembó. Otros rubros ofrecen de gran potencial destinados a la exportación son el arroz (+ del 90%) y la miel (+70%),

El 76 % de las producciones está certificada por las certificadoras nacionales.

Si bien la producción orgánica es consistente con la imagen de País Natural que se promociona, es incompatible con el uso de transgénicos y de plaguicidas usados en la agricultura convencional y que están prohibidos en otros países (insecticida clorado

Mirex), lo que preocupa a los productores.

Las exportaciones de miel de abeja del año 2002 totalizaron un volumen físico de 9.980.648 kilos y un valor FOB de 15.368.789 dólares: la información relativa a miel orgánica no está desagregada en estas cifras. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Reino Unido.¹²²

La coyuntura favorable de mercados y precios internacionales determinó una fuerte exportación de la miel ecológica y no ecológica, provocando escasez en y suba de precios en el mercado doméstico.

De acuerdo a la Guía Orgánica 2002, existen en Uruguay un total de 14.833 colmenas dedicadas a la

¹²² Infocoex, LATU, Gerencia de Comercio Exterior

producción orgánica, de las cuales están certificadas 11.629 y sin certificar 3.204.

Los Departamentos de Florida y Durazno, en el centro del país, agrupan el mayor número de productores, 17 en Florida y 11 en Durazno, si bien existen otros apíarios en el país que trabajan con la Central Apícola Cooperativa.

URIMPEX y el Grupo Apícola de Durazno

La experiencia de producir miel orgánica surge de la iniciativa de Urimpex S.A., una pequeña empresa familiar, fundada en 1947, en la que trabajan sólo seis personas y que fue pionera en el año 1971, en la exportación de miel convencional. Hoy es también pionera en la exportación de miel orgánica, lo que le valió el Premio Especial a la Exportación Innovadora, otorgado por la Red Propymes en el año 2002, por su ingreso al mercado de Irlanda.

Urimpex se ubica en el tercer lugar de empresas exportadoras de miel, con un volumen total que llegó a 977.788 de kilos y U\$S1.557.605 de valor FOB en el año 2002.¹²³

La empresa inició esta experiencia en 1998, en respuesta a la demanda de una comercializadora de Alemania y con 4 productores del Departamento de Durazno. En el año 2001 son 11 los integrados al sistema, totalizando 4000 colmenas.¹²⁴

La producción de miel orgánica está certificada por la certificadora

AGRECO de Witzenhhausen-Gertenbach, Alemania.

En esta producción, se da un proceso de integración vertical entre productores y procesador-comercializador, de manera de asegurar la trazabilidad del producto, resguardando la calidad y garantizando el cumplimiento de las condiciones exigidas en todas las etapas de la cadena.

El nicho de mercado de la miel orgánica es muy exclusivo y de alto poder adquisitivo, los sobreprecios alcanzan un 30% del producto convencional, por lo que es posible atender la demanda con volúmenes de pequeña escala.

La exportación de miel orgánica se realiza a granel, en tambores de 200 litros llenados por cada apicultor. No es posible el envase fraccionado por el proceso que demanda y por la carencia de stock de envases de vidrio.

Urimpex no posee marca comercial para identificar sus productos: propóleos, cera y miel, aunque "sabe de la importancia de la marca". Tampoco utiliza marketing para promocionar sus productos pero el uso de Internet, la presencia en la feria mundial de apicultura bi-anual y "mucho perseverancia", han permitido consolidar una relación estable con sus compradores del exterior (fundamentalmente de Alemania y Reino Unido)

Los problemas de comercialización que se mencionan son:

- Las dificultades de acceso al mercado de la Unión Europea: barreras no arancelarias sobre certificación y reglamentaciones.

¹²³ Infocoex, LATU, Gerencia de Comercio Exterior

¹²⁴ El País Agropecuario, Montevideo, Año 7, Nº 78, Pág. 7, 29/08/01

- Los subsidios a la producción operan a la baja del precio de los productos de terceros países.
- Falta de confianza del consumidor en los productos de los países en desarrollo, en cuanto a calidad y seguridad.
- La competencia de comercializadoras locales que monopolizan el acceso a los canales de comercialización y a las grandes superficies y concretan contratos con condiciones de pago (de 6 a 12 meses con cobro a los 90 días), que no son sostenibles para los exportadores.
- Ausencia de crédito local para financiar negocios de exportación.
- Los altos costos de la certificación.

A pesar de estas condiciones, la miel de Uruguay obtiene los mejores precios derivados de la diferenciación por calidad y certificación. Las mieles de Uruguay no se conocen por su marca sino sólo por la etiqueta que indica el origen. Son los envasadores de Alemania, Reino Unido, Francia y España los que fraccionan la miel y colocan sus marcas.

Los entrevistados señalan que existen posibilidades de envasar la miel con marca y tener un plus en el precio, tema que está planteado en el grupo de productores liderados por esta empresa. No obstante, para los productores, el énfasis está puesto en la certificación del producto más que en la marca.

. Grupo Apícola de Florida

Está integrado por 17 productores, divididos en dos grupos, Cooperativa Apícola de Florida CADEF 1 y 2. Se trata de empresas familiares, de pequeños productores, que venden su miel ecológica certificada por URUCERT, a granel, en toneles de 300 litros con destino a la exportación (Alemania, Italia, Estados Unidos) o fraccionada, con destino al mercado interno, comercializada por un distribuidor. En el año 2002 vendieron por licitación toda su producción a la empresa Seylinco S.A. para la exportación. Por el momento no se han planteado distinguir sus productos con una marca, sin embargo, una alianza empresarial de los productores detrás de una marca colectiva, para la clase número 30 y la elaboración de un Reglamento de Uso de la marca, podría constituirse en un adecuado instrumento para este tipo de productores.. De esta forma, no sólo se gana en escala sino que también se ahorran gastos de adquisición y mantenimiento de derechos .

La marca colectiva determinará una imagen única para este producto con el objetivo de acceder a un nicho de mercado en crecimiento, con un producto diferenciado certificado.

En la hipótesis de una estrategia de marca colectiva para la miel orgánica exportada a la Unión Europea, debería buscarse su protección como marca comunitaria.

Consecuencias Del Sistema Internacional De Patentes En Los Países En Desarrollo.

Getachew Mengistie

Director General Interino

Oficina de Propiedad Intelectual de Etiopía

“Documento original suministrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna en cuanto a las modificaciones que se hagan al mismo”.

S

A/39/13 Add.1

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 15 de agosto de 2003

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI

Trigésima novena serie de reuniones

Ginebra, 22 de septiembre a 1 de octubre de 2003

**CONSECUENCIAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES EN LOS
PAÍSES EN DESARROLLO: ESTUDIO DEL SR. GETACHEW MENGISTIE**

Documento presentado por la Secretaría

1. El estudio que se reproduce en el presente documento constituye uno de los cuatro estudios sobre las consecuencias que podría tener el sistema internacional de patentes en los países en desarrollo, que fueron encargados por el Director General y que ahora se presentan con la signatura A/39/13 Add. 1 a Add. 4. Para mayor información, consúltese el documento A/39/13.
2. El autor del estudio, Sr. Getachew Mengistie, es Director General interino de la Oficina de Propiedad Intelectual de Etiopía.
3. Las opiniones expresadas en el estudio son sólo las de su autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de los Estados miembros de la OMPI ni el de su Secretaría.

CAPÍTULO 3:

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Como hemos visto, hay instrumentos jurídicos internacionales que se ocupan de la armonización de las cuestiones de forma y de fondo relativas a las patentes. En este capítulo se intentará examinar los principales efectos de estos instrumentos en los países en desarrollo e indicar las polémicas que suscitan.

3.1 LAS CONSECUENCIAS EN EL PROGRESO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO

3.1.1. La protección de las invenciones

En los países en desarrollo la tendencia a patentar invenciones ha aumentado, no sólo en términos de solicitudes nacionales, sino también en términos de solicitudes internacionales. No obstante, las solicitudes de patente que presentan y las patentes de que son titulares los habitantes de los países en desarrollo son escasas. Los titulares de la inmensa mayoría de las patentes son los residentes extranjeros. Esto puede

comprobarse viendo los datos de México y el Brasil. En 1996, en México sólo 389 solicitudes de patente fueron realizadas por residentes del país, frente a más de 30.000 solicitudes en el extranjero. Ese mismo año, las solicitudes nacionales en el Brasil representaban el 8% del total de solicitudes (Maskus, 2000).

La razón de la escaso patentamiento en los países en desarrollo por parte de sus ciudadanos y residentes puede explicarse por varios motivos, entre ellos no utilización del sistema por las universidades e instituciones locales de investigación (IERSNU, 2000). Se ha indicado que muchas invenciones de países en desarrollo, especialmente en las universidades financiadas por el estado, no han sido reconocidos como patentables. Por tanto, “a menudo los avances tecnológicos potenciales nunca llegan a salir a la luz” (Idris, 2002:44) (traducción oficiosa de la Oficina Internacional).

El bajo nivel de actividad inventiva local también se refleja en el escaso patentamiento en el extranjero. El porcentaje de los países en desarrollo en la distribución mundial de patentes es insignificante, aunque su posición ha mejorado notablemente. El siguiente cuadro muestra el grado de participación de los países en desarrollo en las solicitudes internacionales de patentes.

Cuadro 1: Solicitudes presentadas en virtud del PCT

	1998	1999	2000	2001	2002
De todas las partes contratantes	67.007	74.023	90.948	103.947	114.048
De los países en desarrollo	1.197	1.745	3.152	5.379	5.359
Porcentaje de los países en desarrollo	1,79	2,36	3,47	5,17	4,7
Número de Estados contratantes	100	106	109	115	118
De éstos, países en desarrollo	46	52	55	61	64
Número de países en desarrollo de los que se recibió al menos una solicitud	13	16	20	25	31

Fuente: OMPI, The Patent Cooperation Treaty and the Developing Countries in 2002;
http://www.wipo.int/cfdpct/en/statistics/pdf/cfdpct_stats_02.pdf

El cuadro anterior muestra un notable aumento de las solicitudes de patente presentadas por solicitantes de los países en desarrollo. Sin embargo, para tener una perspectiva completa de la diferencia entre los países en desarrollo debe examinarse la distribución de las solicitudes.

La publicación de la OMPI a la que se hace referencia más arriba muestra que la mayoría de las solicitudes en virtud del PCT procedían de unos pocos países en desarrollo. Los diez solicitantes principales en virtud del PCT en 2002 fueron: la República de Corea (2.552), China (1.124), la India (480), Sudáfrica (407), Singapur (322), el Brasil (204), México (128), Colombia (33), Filipinas (26) y Cuba (13). Las estadísticas mencionadas muestran también que, del total de solicitudes en virtud del PCT presentadas por países en desarrollo durante el mismo año, Asia y el Pacífico representaban el

84,31 por ciento, África el 7,8 por ciento, América Latina y el Caribe el 7,33 por ciento, y el 0,56 por ciento restante procedía de Chipre y de países árabes. La participación de los países en desarrollo en el sistema del PCT va en aumento. En el cuadro anterior puede observarse que en 2002 más del 50% de los miembros del PCT eran países en desarrollo. El cuadro muestra también que el número de solicitudes en virtud del PCT procedentes de países en desarrollo ha aumentado de manera exponencial en términos de cifras absolutas (de 1.197 en 1998 a 5.359 en 2002, es decir, un aumento de más del 400%). El número de países en desarrollo que presentaron al menos una solicitud en virtud del PCT también ha mostrado la intensidad del crecimiento, que ha sido superior al 50% (de 13 en 1998 a 31 en 2002).

Aunque el porcentaje de países en desarrollo en las

solicitudes en virtud del PCT es bajo, se ha producido un avance importante en lo relativo a las instituciones que participan en las solicitudes de patente. Las instituciones públicas y las universidades de los países en desarrollo están entrando ahora en el sistema de la solicitud de patentes. Se ha observado que el Consejo Indio de Investigación Científica e Industrial y la Universidad Nacional de Singapur presentaron respectivamente 184 y 28 solicitudes en virtud del PCT en 2002¹³.

El porcentaje y el número de solicitudes de patente realizadas por y en los países en desarrollo parecen estar vinculados a su capacidad tecnológica. En la etapa inicial, cuando la capacidad tecnológica de un país era escasa, además de que la actividad inventiva y de patentamiento local era limitada, había poco interés extranjero en el mercado local en cuanto a la tecnología, y por tanto en cuanto a la protección por patente. La experiencia de Corea demuestra que cuanto menor es la capacidad tecnológica de un país, menos interesa a las empresas extranjeras solicitar protección por patente en ese país. Por tanto, el porcentaje de solicitantes extranjeros en Corea anteriormente, por ejemplo, era bajo con respecto al número total de patentes. En cambio, la capacidad tecnológica de las empresas nacionales mostraba la intensidad del crecimiento, y el mercado para la tecnología resultó

atractivo en la década de 1980, y el porcentaje de los derechos de propiedad intelectual coreanos alcanzó rápidamente al de los de propiedad extranjera. La rápida mejora de la capacidad tecnológica de las empresas coreanas fue posible gracias a la ingente inversión en I+D, y provocó un rápido aumento de las solicitudes de patente internacionales por parte de las empresas coreanas (IERSNU, 2000). Algunos estudios señalaron que, desde principios de la década de 1990, Corea se situó entre los 10 ó 15 países más importantes del mundo en términos del número de patentes registradas en los Estados Unidos de América (IERSNU, 2000). En cuanto a la información solicitada a la USPTO, las patentes que eran propiedad de coreanos aumentaron de 7 en 1982 a 3.558 en 1999. La proporción de titulares de patente coreanos en los Estados Unidos aumentó del 0,01% al 2,09% en ese mismo período, y Corea ocupó el sexto lugar en términos de patentes concedidas en los Estados Unidos en 1999, detrás de los Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido y Taiwán (IERSNU, 2000).

La protección por patente es un negocio costoso. Muchos inventores de países en desarrollo no tienen la capacidad de presentar y tramitar sus solicitudes en otros países. El PCT ha ayudado a combatir este problema al permitir presentar una sola solicitud internacional por un costo menor. Los habitantes de los países en desarrollo tienen derecho a una reducción del 75% en todas las tasas del PCT. Esto facilitará la protección de las invenciones

¹³ Véase OMPI, The Patent Cooperation Treaty and the Developing Countries in 2002; http://www.wipo.int/cfdpct/en/statistics/cfdpct_stats_02.pdf.

producidas en países en desarrollo en tantos países miembros del PCT como sea posible y, al mismo tiempo, haría más fácil obtener beneficios de la explotación de las invenciones protegidas en el extranjero mediante, por ejemplo, las regalías de los acuerdos de licencia. De todos modos, esto dependería de la capacidad tecnológica nacional que tenga un país para generar inversiones. Si esta capacidad es débil, los beneficios que los países en desarrollo puedan obtener de los acuerdos internacionales en materia de patentes serán limitados.

3.1.2 *La transferencia de tecnología y la inversión*

Los autores no llegan a un acuerdo sobre cuál es la repercusión del sistema internacional de patentes en la transferencia de tecnología y en la inversión extranjera directa (IED). A este respecto, hay quien sostiene que la ausencia de protección de la propiedad intelectual fomenta la transferencia de tecnología y el aprendizaje tecnológico mediante la copia y la imitación, mientras que otros afirman que la protección de la propiedad intelectual es un mecanismo que fomenta la transferencia de tecnología procedente del extranjero a través de la inversión directa o la concesión de licencias, y tiene como efecto indirecto el de proporcionar un medio eficaz para el aprendizaje tecnológico (CIPR, 2002). Los partidarios de la existencia de una relación positiva entre las patentes y la transferencia de tecnología o la IED sostienen que la ausencia de protección o una protección de

patentes débil dificultaría la toma de decisiones sobre la transferencia de tecnología o las inversiones y que, incluso en caso de adoptarse una decisión, variarían la forma y el tipo de tecnología que se transferiría o las inversiones que se realizarían.

Uno de los argumentos clave planteados por los partidarios de unos derechos de propiedad intelectual mundiales más fuertes es que un sistema de este tipo, tal y como queda plasmado en el Acuerdo sobre los ADPIC, produciría un aumento de la IED y de las transferencias de tecnología asociadas hacia los países en desarrollo (UNCTAD, 1996). Idris (2002) señaló que muchos expertos en esta esfera han reconocido el vínculo directo entre la fuerte protección de la propiedad intelectual y el aumento de la entrada de IED. Explicó que el sostenido y fuerte aumento de la IED en la India y el espectacular crecimiento en el Brasil se han debido al aumento de la protección por patente después de la revisión de las legislaciones en materia de patentes de estos países. Algunos autores afirman que la forma y el tipo de tecnología que deba transferirse o la inversión que deba realizarse dependerían del nivel de la protección por patente. Vish-Wasrao (1994), citado en Maskus (2000), señaló que en los países con patentes flojas la tecnología transferida sería obsoleta y de menor calidad, y que una fuerte protección de la propiedad intelectual podría facilitar la transferencia de tecnología no sólo en términos de cantidad, sino también cualitativamente. El incentivo para que las empresas

extranjeras concedan licencias sobre sus tecnologías de prácticas óptimas radica en el grado de protección de la propiedad intelectual (Maskus, 2000). Algunos estudios empíricos demuestran que la fuerza de los derechos de propiedad intelectual y la capacidad para hacer cumplir los contratos influyen notablemente en las decisiones de las empresas multinacionales sobre dónde invertir y el nivel (la sofisticación) de la tecnología a transferir (Maskus, 2000).

En contraste con lo anterior, algunos autores mantienen una postura diferente y afirman que la existencia de patentes o de unas patentes más fuertes afectaría al interés y frenaría el desarrollo tecnológico de los países en desarrollo. Hay preocupación por la posibilidad de que unas patentes más fuertes hagan aumentar el precio de la tecnología, por lo que disminuiría la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo. Se ha afirmado que una patente fuerte reforzaría todavía más la firme postura negociadora de los proveedores de tecnología, lo que les permitiría negociar unos mayores costos de licencia y tasas de regalías que disminuirían las corrientes de entrada de tecnología (UNCTAD; 1996).

El sistema internacional de patentes también ha sido descrito como una de las causas de los problemas de desarrollo tecnológico que experimentan los países en desarrollo. Algunos expertos afirman que el sistema internacional de patentes es lo que mantiene a los países en desarrollo en su

estado de dependencia y atraso tecnológico. A este respecto se ha afirmado lo siguiente:

“Las legislaciones en materia de patentes de los países en desarrollo, cumpliendo con las normas internacionales, han legalizado una situación anómala, que había llegado a funcionar como un sistema inverso de concesión de preferencia a los titulares extranjeros de patentes en los mercados de los países en desarrollo. En lugar de reforzar las capacidades nacionales y tratar de obtener una preferencia especial para sí mismos, estas legislaciones, legitimadas por las normas del Convenio de París, han provocado esta situación. Es evidente que debe realizarse una revisión en profundidad de todo el sistema de patentes para cambiar esta situación peculiar, e incluso perversa.” (Odle y Arthur, 1985:33).

Odle y Arthur (1985) dijeron, además, que el sistema internacional de patentes supone un costo social importante, puesto que no transfiere tecnología sino que otorga derechos.

Si bien algunos autores han afirmado que, desde la perspectiva de los países en desarrollo, el Acuerdo sobre los ADPIC es considerado como un mecanismo importante para atraer entradas de tecnología avanzada de otros países (Maskus, 2000), otros no opinan lo mismo. A este respecto, se ha señalado que “algunos países pueden utilizar regímenes de

propiedad intelectual débiles como medio para tener acceso a las tecnologías extranjeras y desarrollarlas utilizando la retroingeniería, con lo que mejora la capacidad tecnológica autóctona. La aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC limita actualmente la capacidad de los países en desarrollo para seguir este camino” (CIPR, 2002).

Algunos estudios revelan que la relación entre las patentes fuertes o débiles y la transferencia de tecnología y la IED varían de un sector a otro y según el tipo de inversión que debe realizarse o la tecnología que debe transferirse. Se ha observado que el papel de la patente se considera importante en las industrias química y farmacéutica, en contraste con otros sectores como los de distribución o servicios. Estos estudios también revelaron que las empresas, que dedican una inversión considerable a actividades de I+D, son reacias a invertir en tecnologías o a transferirlas a países que tienen una protección de la propiedad intelectual débil.

A pesar de la divergencia de opiniones entre los especialistas respecto al papel que desempeña la protección de patentes fuerte o débil en la transferencia de tecnología y en la inversión extranjera directa, muchos coinciden en que además de las patentes existe una serie de factores que puede afectar a la transferencia de tecnología y a la inversión. Las decisiones de una parte extranjera respecto a la inversión o la transferencia de tecnología pueden depender del tipo de tecnología, de si la tecnología es

sencilla o sofisticada, de si la tecnología es fácil o difícil de copiar, de la existencia de capacidad tecnológica y del tamaño del mercado.

Algunos estudios han revelado que la protección de la propiedad intelectual en sí misma no es un factor suficiente para atraer IED. Un estudio señaló lo siguiente:

“Según el material publicado, queda claro que unos derechos fuertes de propiedad intelectual no bastan para ofrecer a las compañías los incentivos necesarios o suficientes para invertir en unos países en concreto... La decisión de invertir depende de muchos factores”. Para la mayoría de las industrias de tecnología poco sofisticada, del tipo que tienen más probabilidades de atraer los países en desarrollo menos adelantados tecnológicamente, los derechos de propiedad intelectual no suelen ser un factor importante en la decisión de sus inversiones. Cuando las tecnologías son más sofisticadas, pero relativamente fáciles de copiar, los derechos de propiedad intelectual pueden ser, aunque no necesariamente, un factor importante en las decisiones sobre inversiones si un país tiene la capacidad científica para copiar y un mercado lo suficientemente grande para justificar los costos de patentamiento y si la imposición de los derechos y otros factores pertinentes son favorables”

(CIPR, 2002: 23-24)
(traducción oficiosa de la Oficina Internacional).

Otro estudio también indicó que la oportunidad que tienen los países menos adelantados de atraer IED (excepto en los sectores de la extracción) es marginal debido a la ausencia en estos países de otros factores de atracción, como un alto nivel de productividad, educación y capacitación (Maskus, 2000).

Los factores decisivos en la transferencia eficaz de tecnología son muchos y variados. La capacidad de los países para absorber conocimientos de otros lugares para después utilizarlos y adaptarlos a sus propios objetivos tiene una importancia vital. Esta característica depende del desarrollo de la capacidad local a través de la educación, las actividades de I+D y el desarrollo de las instituciones adecuadas. Si esta capacidad no existe, es difícil que se logre la transferencia de tecnología en los términos más ventajosos. Una transferencia de tecnología o IED eficaz requiere que el país receptor disponga de capacidad autóctona¹⁴.

Es importante evaluar las capacidades internas del país receptor para medir la repercusión que tendrá la transferencia internacional de tecnología. Rosenberg (1982) afirma al respecto lo siguiente: "... puede que el factor más decisivo para determinar el éxito de la transferencia de tecnología sea la temprana aparición de una capacidad tecnológica autóctona" (Citado en Segai, 1986:101). Esto es aplicable tanto a los países desarrollados como a los nuevos

países industrializados. Segai (1986) también afirma que la transferencia internacional de tecnología no puede estructurarse para fomentar la capacidad autóctona. Esto quiere decir que lo contrario es siempre cierto, en el sentido de que la capacidad autóctona es un requisito para que los arreglos de transferencia de tecnología tengan sentido, independientemente de cuál sea su modalidad.

A pesar de todo ello, los países en desarrollo culpan al sistema de transferencia internacional de tecnología por el subdesarrollo tecnológico que padecen, alegando que las tecnologías resultan inaccesibles debido a los regímenes en materia de patentes. Sin embargo, algunos estudios indican que lo que mantiene a los países en desarrollo en un papel de meros observadores en un mundo tecnológicamente competitivo es su incapacidad de aprovechar las oportunidades disponibles. A este respecto, un estudio del Banco Mundial (1981) ha señalado que:

"El país que carece de la capacidad para realizar investigaciones por su cuenta apenas saca provecho de las investigaciones realizadas en otros lugares. La capacidad de un país en desarrollo para seleccionar, tomar prestados y adaptar conocimientos científicos y tecnología requiere básicamente la misma capacidad de investigación que se necesita para generar nueva tecnología. Sin embargo, hasta el momento sólo unos pocos sistemas nacionales han desarrollado las capacidades

¹⁴ Véase, por ejemplo, CIPR, 2002 y Freeman, 1987.

administrativas y técnicas necesarias para absorber y adaptar de manera eficaz los conocimientos y la tecnología que tienen a su disposición gracias al trabajo de los centros internacionales y de las instituciones de investigación de los países desarrollados” (citado en Segai, 1986:104) (traducción oficiosa de la Oficina Internacional).

Según el argumento anterior, la transferencia internacional de tecnología sólo puede ser aprovechada para los fines de desarrollo nacional en una situación en que el país cuente con un buen historial de actividades de investigación y desarrollo, unido a un nivel bastante elevado de capacidad tecnológica local. Como señalaba Freeman (1987), siempre hay un motivo del éxito y el fracaso en el desarrollo tecnológico. Por eso sólo unos pocos países han tenido éxitos en esta esfera, mientras que para la mayoría de los países en desarrollo la situación continúa siendo negativa y poco halagüeña. No están en condiciones de cambiar su posición en el mundo tecnológicamente dividido. En este sentido, Segai (1986) ha expresado la realidad usando expresiones bíblicas: “muchas son las sociedades llamadas a la ciencia y la tecnología, pero son pocas las elegidas”. Se ha señalado a menudo que desde el siglo XVIII Europa occidental, Norteamérica y recientemente Japón se han convertido en exportadores, mientras que Asia, América Latina y África eran y siguen siendo importadores. El desequilibrio es el resultado directo del hecho de que los exportadores fueran los primeros en adquirir y mantener una

capacidad científica y tecnológica interna.

Además, la percepción de la tecnología y la política gubernamental han sido identificados como factores que pueden influir en la transferencia de tecnología y en la IED. Se ha observado que el principal problema surgido en relación con la transferencia de tecnología está principalmente asociado a la propia percepción de la tecnología, que es considerada como un simple producto final (McIntyre, 1986). Sin embargo, la tecnología son unos conocimientos aplicados cuya adquisición y adaptación requieren una cierta capacidad.

Las políticas gubernamentales tienen también el importante deber de utilizar la IED como una oportunidad de aprendizaje y como un canal de transferencia de tecnología. Algunos estudios indican que la dificultad no radica en importar, sino en transformar las tecnologías extranjeras, ya sea en forma de bienes de capital, licencias o inversiones directas, para contribuir a una auténtica mejora del desarrollo de la tecnología industrial (Hambert, 2000). La disponibilidad de tecnología extranjera no puede contribuir a mejorar el desarrollo tecnológico de un país a no ser que éste disponga de un nivel mínimo fundamental de capacidad interna para aprovechar la tecnología, absorberla y adaptarla a las condiciones locales. El establecimiento de unas políticas adecuadas podría contribuir en parte a lograrlo.

3.1.3 *El acceso a la información tecnológica contenida en los documentos de patente y su utilización*

El PCT pone a disposición de los países en desarrollo documentos de patente, facilitando así el acceso a la valiosa información contenida en los documentos de patente y su utilización. La valiosa información a la que se da acceso a través de los documentos de patente ayuda a tomar las decisiones sobre la transferencia de tecnología y las inversiones, y también a evitar la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de recursos en actividades inventivas y de I+D. El problema de la duplicación y del desperdicio de recursos, debido principalmente a la falta de información o de sensibilización sobre la importancia y el carácter de la información contenida en los documentos de patente, constituye un grave problema en muchos países. A este respecto, Idris (2002) ha señalado que la Oficina Europea de Patentes calculó que la industria europea pierde 20.000 millones de dólares anuales por falta de información sobre las patentes, lo que ocasiona la duplicación de esfuerzos y la reinención de productos que ya existen en otros lugares. Los documentos de patente hacen posible la explotación de las tecnologías que no están protegidas en un país determinado o de las patentes que caducan antes de que expire la protección. Los países en desarrollo, donde se solicita poco la protección por patente, se hallan en una posición favorable para explotar libremente las invenciones patentadas en otros

países, utilizando la información tecnológica divulgada en los documentos de patente. Incluso cuando las patentes están protegidas, los países en desarrollo pueden utilizar la información para inventar basándose en la patente o reproducir la patente cuando ésta caduque. La mayoría de las patentes caducan antes de que finalice el período de protección por falta de mantenimiento. Las legislaciones en materia de patentes requieren el pago de una tasa de mantenimiento durante un período de tiempo establecido. Si la patente no es mantenida, se considera que ha caducado. Se ha señalado que “el mantenimiento de las patentes que no son explotadas puede resultar caro, y “la duración real” media de una patente antes de ser abandonada es de cinco años. Sólo el 37% de las patentes son mantenidas hasta que finaliza el período establecido” (Idris, 2002) (traducción oficiosa de la Oficina Internacional). A pesar de todas estas oportunidades y ventajas, los países en desarrollo, que en su mayoría son países del África subsahariana, apenas si aprovechan este valioso recurso.

3.1.4 *El acceso a los medicamentos básicos*

La relación entre las patentes y los medicamentos básicos ha llamado la atención recientemente, en particular con la aparición de la pandemia del VIH/SIDA. Hasta su aparición, se tenía la idea de que los problemas de salud eran achacables a la precaria infraestructura sanitaria, a la falta de profesionales de la salud, a la situación económica, a las políticas

gubernamentales erróneas, etc. La pandemia del VIH/SIDA suscitó un acalorado debate sobre la relación entre las patentes y el acceso a unos medicamentos asequibles. Se ha calculado que en los países en desarrollo hay casi 40 millones de personas, 29,4 de ellos en África, contagiadas con el VIH/SIDA (Baker, B).

La principal preocupación se basa en el argumento de que las patentes disparan el precio de los medicamentos, impiden la competencia de los medicamentos genéricos e impiden que los medicamentos estén disponibles y sean asequibles¹⁵. Se ha afirmado que un elemento clave para determinar el costo de un medicamento es su patente¹⁶. Hay estudios que muestran la relación entre las patentes y los precios. Según la OMS (citada en Williams, 2001), la mayoría de los medicamentos patentados se venden a un precio entre 20 y 100 veces superior a su costo marginal. Además, Oxfam U.K. señaló, en su informe titulado "South Africa Vs the Drug Giants: A Challenge to Affordable Medicine", que todos los principales antirretrovirales utilizados están protegidos por patente y son cuatro veces más

caros que sus equivalentes genéricos en el mercado mundial.

Además de la repercusión de una patente sobre el precio de los medicamentos, también se menciona el efecto de esta protección sobre la fabricación de medicamentos genéricos como una de las causas de la falta de acceso a los medicamentos básicos. Antes del Acuerdo sobre los ADPIC, algunos países excluían de patentabilidad a las invenciones farmacéuticas o limitaban la protección por patente al procesado de las invenciones de procesos. El artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige la disponibilidad de las patentes en todas las esferas de la tecnología sin discriminación, obligó a los países a conceder protección por patente a las invenciones farmacéuticas. Por tanto, se ha afirmado que no sería posible fabricar productos genéricos y esto podría tener un efecto no deseado, tanto en las empresas de fabricación como en la accesibilidad de los medicamentos para la población. Los detractores han señalado que las patentes afectarían más profundamente al sector de la salud, ya que los fabricantes de las versiones genéricas de los medicamentos, que desempeñan una función importante al hacer que los precios sean asequibles para la mayoría de las personas pobres, dejarían de producirlos. En relación con esto se ha observado que países como la India, Argentina y los países de Oriente Medio afirman que el Acuerdo sobre los ADPIC afectará gravemente a las industrias especializadas en la fabricación de medicamentos genéricos y la

¹⁵ Véanse los documentos presentados en una reunión celebrada en Nairobi (Kenya), los días 15 y 16 de junio de 2000, sobre el tema "Acceso del África Oriental a los medicamentos básicos", disponibles en: <http://www.haiweb.org/mtgs/nairobibi200006.html>.

¹⁶ Véanse Owng'Wen, 2001, y Correa, C: *Beyond TRIPS: Protecting Communities knowledge*, disponibles en: <http://csf.colorado.edu/mail/eln/sept97/0047.html>.

mejora del proceso de producción (Dumoulin, 1998). Se ha mencionado como ejemplo el Fluconazole, utilizado para el tratamiento de la meningitis relacionada con el SIDA, ya que se ha comprobado que existen en el mercado varias versiones genéricas de este producto a 0,30 dólares por cada cápsula de 200 miligramos, mientras que el medicamento que está patentado en Kenya cuesta 18 dólares.¹⁷

Sin embargo, otros argumentos mencionan la necesidad de la protección de los productos farmacéuticos mediante patente para fomentar las actividades de I+D y estimular la transferencia de tecnología y la inversión. La industria farmacéutica afirma que la mayor parte de la inversión en actividades de I+D (que se calcula que en 1999 fue de 24.000 millones de dólares) es posible gracias a la garantía que proporciona la protección por patente (Juma, 1999). Como señalaba Juma (1999), menos de un tercio de los medicamentos aprobados recuperan los gastos medios en actividades de I+D, y a principios de la década de 1990 el costo de introducción de un nuevo medicamento en el mercado superaba los 500 millones de dólares. Por tanto, las empresas tienen que depender de medicamentos rentables para financiar otros nuevos.

Además, se ha afirmado que la transferencia de tecnología y la inversión sólo serán posibles si existe la protección por patente, ya

que los productos farmacéuticos son sensibles a la protección por patente.

En lo referente al vínculo entre las patentes y el VIH/SIDA, hay estudios en que se afirma que no hay ninguna relación entre el precio de los medicamentos y las patentes. A este respecto, se ha señalado que la mayoría de los medicamentos contra el SIDA no están sujetos a patentes en la mayoría de los países africanos, de modo que los gobiernos tienen libertad para importar o fabricar las versiones genéricas. El estudio realizado por Attran y Gillospie-White entre octubre de 2000 y marzo de 2001 en 15 tratamientos antirretrovirales de 53 países de África mostró que, salvo en Sudáfrica, la mayoría de los medicamentos no estaban patentados¹⁸. El estudio concluía que prácticamente no había tratamiento para los enfermos de SIDA con antirretrovirales en estos países africanos, y que el patentamiento no se consideraba un gran obstáculo para acceder al tratamiento¹⁹. El problema del uso de medicamentos no patentados en los países africanos es, al parecer, la falta de capacidad²⁰. A menudo

¹⁸ Véase PhRMA: Health Care in the Developing World: IP and Access to AIDS Drugs, disponible en <http://www.world.phrma.org/ip.access.aids.drugs.html>.

¹⁹ El IPII llegó en 2000 a la conclusión similar de que la protección por patente no es un problema en África.

²⁰ Es fundamental señalar que el problema de la falta de capacidad no se limita a los medicamentos que están patentados en otros países, que pueden ser nuevos y sofisticados, sino que incluye los que no están patentados y son relativamente menos sofisticados. Véase IPII, 2000.

¹⁷ Véase la referencia citada en la nota 15.

se ha dicho que los países africanos tienen poca capacidad de crear combinaciones de medicamentos que sean eficaces, fáciles de tomar y tengan pocos efectos secundarios sin chocar con los monopolios de patentes de las empresas farmacéuticas²¹. Hay quien ha señalado que entre los 40 principales exportadores de productos medicinales y farmacéuticos del mundo entre 1994 y 1998 había seis países en desarrollo de Asia (China, la R.A.E. de Hong Kong, la India, Singapur, la República de Corea y Tailandia), y otros cuatro de la región de América Latina (México, la Argentina, el Brasil y Colombia). No había ni un solo país del continente africano (véase el cuadro 5, en Kumar, 1b).

Se ha afirmado que el problema de la atención sanitaria en los países en desarrollo, así como el acceso a la medicina, van más allá de la disponibilidad de la protección por patente. La Comisión Independiente sobre la Propiedad Intelectual²², por ejemplo, ha observado que el sistema de la propiedad intelectual es sólo uno de los diversos factores que afectan al acceso de las personas pobres a la atención sanitaria. Otros importantes obstáculos que dificultan el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo son la falta de recursos y la ausencia de la infraestructura

sanitaria adecuada para administrar los medicamentos de manera segura y eficaz. Según la Organización Mundial de la Salud (citado en IPI, 2000), “el 50 por ciento de la población de los países en desarrollo no tiene acceso a los medicamentos básicos; entre el 50 y el 90 por ciento de los medicamentos de los países con economías en desarrollo y transitorias están muy por encima del poder adquisitivo de las personas pobres de estos países; hasta un 75 por ciento de los antibióticos no se recetan con el cuidado y la diligencia debidos, y los pacientes que toman sus medicamentos correctamente son menos del 50 por ciento; la resistencia microbiana aumenta de un modo alarmante en la mayoría de las principales enfermedades infecciosas; menos de un tercio de los países en desarrollo tienen autoridades de regulación sobre los medicamentos plenamente operativas; entre el 10 y el 20 por ciento de los medicamentos analizados no superan los controles de calidad en muchos países en desarrollo, lo cual a menudo da lugar a que existan productos tóxicos y, en ocasiones, letales”.

Algunos especialistas reconocen la necesidad del acceso a las invenciones farmacéuticas en los países en desarrollo y sugieren maneras de atender al interés público. En este sentido, por ejemplo, Juma (1999) ha señalado que las intervenciones en materia de políticas son imprescindibles para establecer un equilibrio entre la oferta de incentivos a los inversores y el interés público. Una de las intervenciones en materia de

²¹ Véase *Health Global Access Project: Myths and Realities: In the Global Struggle for AIDS Treatment Access*, disponible en http://www.globaltreatmentaccess.org/content/press_releases/01/10080_HGAP_FS_myths.pdf.

²² Véase CIPR: Boletín de prensa, 12 de septiembre de 2002, disponible en <http://www.biotechinfo.net/independent-commission.html>.

política es la financiación del sector público para garantizar que los excedentes de las actividades de I+D beneficien a toda la sociedad que carece de los privilegios de derechos exclusivos. Juma (1999) sostiene que, en ausencia de este apoyo público a las actividades de I+D, una de las alternativas que se presentan es ampliar la protección de la propiedad intelectual.

Con respecto al acceso a los medicamentos, también se ha indicado que en el sistema de patentes hay garantías incorporadas que permitirían atender a los intereses del público. Entre éstas se incluyen las importaciones paralelas, la concesión obligatoria de licencias y la excepción de Bolar²³. La concesión obligatoria de licencias y la importación paralela han sido definidos como instrumentos cruciales para que en los países en desarrollo mejore el acceso a medicamentos básicos más baratos.

El Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Estados miembros establecer el agotamiento de los derechos y prevé los motivos para la emisión de una licencia obligatoria (Artículos 6 y 31). Sin embargo, el uso de la licencia obligatoria ha sido difícil. La mayoría de los países en desarrollo no tienen ningún licenciatario con potencial para la fabricación a nivel local. Además, el apartado f) del artículo 31 limita este uso al abastecimiento del mercado interior.

Este requisito hizo que fuera difícil importar medicamentos baratos producidos por otros países en desarrollo. La preocupación por la salud pública y la limitación establecida en el apartado f) del artículo 31 fueron objeto de negociaciones en la OMC, que condujeron a la Declaración Ministerial de Doha sobre la salud pública. Los ministros aclararon que el Acuerdo sobre los ADPIC no debía impedir que los países adoptaran medidas para proteger la salud pública y confirmaron que, según los términos del Acuerdo, podían otorgarse licencias obligatorias por los motivos que establecieran los países miembros. Además, podía abastecerse la demanda interna con importaciones paralelas. También reconocieron que en los países que carecían de la suficiente capacidad de fabricación había un problema especial para explotar una licencia obligatoria, y ordenaron al Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC encontrar una solución para finales de año. Sin embargo, el Consejo no ha logrado la solución que se esperaba. Hay diferencias entre los países respecto a la interpretación de los motivos y el alcance de la licencia obligatoria. Los Estados Unidos, por ejemplo, quieren limitar los motivos de concesión de la licencia obligatoria y su alcance dando una definición restrictiva del término “crisis de salud pública” y enumerando las enfermedades para las que puede otorgarse una licencia obligatoria²⁴. Se ha instado

²³ Véase también CIPR, 2002, y los documentos presentados en la reunión de Nairobi, anteriormente referenciados en la nota 15, y Correa, C.: *Beyond TRIPS*, anteriormente referenciado en la nota 16.

²⁴ Véanse las diversas propuestas realizadas durante la reunión oficiosa del Consejo del Acuerdo sobre los ADPIC celebrada el 5 de febrero de 2003 en <http://www.icstd.org/weekly>.

en varios foros a que se acelere el proceso. Un ejemplo de ello es el llamamiento realizado por la Asamblea Parlamentaria Conjunta del ACP-UE. La Asamblea se reunió en Brazzaville, República del Congo, del 31 de marzo al 3 de abril de 2003 y aprobó una resolución en que se destacaba la necesidad de acelerar el proceso para atender a las necesidades de salud pública de los países en desarrollo²⁵.

3.1.5 *El acceso a los conocimientos tradicionales y a los recursos genéticos*

Hay un reconocimiento del valor y una demanda cada vez mayores de los conocimientos tradicionales y de los recursos genéticos para abordar diversos problemas socioeconómicos y tecnológicos. Los conocimientos tradicionales han desempeñado un papel importante a la hora de identificar los recursos biológicos que merecen ser explotados económicamente. Se ha señalado que la búsqueda de nuevos productos farmacéuticos a partir de materiales biológicos de origen natural se ha guiado por datos etnobiológicos (McCheney, 1996). Además, se han utilizado los recursos genéticos como base para la búsqueda de nuevos productos. Se ha indicado que, de los 119 medicamentos del mercado mundial elaborados a partir de especies vegetales superiores, aproximadamente el 74% se descubrieron partiendo de un fondo

común de medicina tradicional a base de hierbas (Laird *et al*, 1993). En términos monetarios, esto es bastante importante. Se calcula que en 1995 el mercado mundial anual de medicamentos derivados de plantas medicinales descubiertas por los pueblos indígenas ascendió a 43000 millones de dólares (Mugabe, 1999, y Blakeney, 1999). Sin embargo, a menudo estos recursos han sido objeto de apropiación indebida, se ha accedido a ellos y se han utilizado libremente sin la autorización de las comunidades locales que los han conservado y alimentado durante generaciones y sin que éstas obtuvieran beneficios de ello.

El sistema de patentes es criticado, entre otras cosas, por no ser capaz de impedir la apropiación indebida ni de proporcionar un sistema que garantice el reparto de beneficios y un mecanismo de protección de los conocimientos tradicionales. Se ha observado que se ha concedido un gran número de patentes sobre recursos genéticos y conocimientos obtenidos de países en desarrollo sin el consentimiento de los propietarios de los recursos y los conocimientos (Correa, 2001). A este respecto, cabe mencionar como ejemplos las patentes concedidas por la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP). La USPTO concedió en 1998 una patente para un método de uso del polvo de cúrcuma para curar lesiones. La cúrcuma es una planta de la familia del jengibre que ha sido utilizada por los indios durante años para curar lesiones y erupciones. El Consejo Indio de Investigación

²⁵ Véase la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE sobre las negociaciones de la OMC respecto a cuestiones de salud, ACP/EU 3565/03/fin. Aprobada el 3 de abril en Brazzaville (República del Congo).

Científica e Industrial impugnó la validez de la patente, y finalmente ésta fue revocada. El caso, que costó al Gobierno indio unos 10000 dólares, es considerado como un hito, ya que fue la primera vez que una patente basada en los conocimientos tradicionales de un país en desarrollo era impugnada con éxito (CIPR, 2002).

La OEP concedió una patente a un método para controlar las plantas de hongos con ayuda del aceite hidrófobo extraído de la margosa en 1994. Las comunidades locales de la India utilizan los extractos de margosa para curar las enfermedades micóticas desde tiempos inmemoriales. La patente fue impugnada por ONG internacionales y por representantes de los agricultores indios y fue revocada en 2000 (CIPR, 2002).

La razón de la concesión de las patentes mencionadas y de otras similares, que también se denominan patentes mal concedidas, está relacionada con la no disponibilidad o la falta de acceso a la información y a la documentación pertinente por parte de los examinadores de patentes. A menudo los conocimientos no tradicionales no están documentados. Incluso cuando lo están, es posible que no estén disponibles de una manera organizada que ayude a los examinadores de patentes a realizar la búsqueda en el estado de la técnica. El modo en que se dispone de los conocimientos tradicionales y su accesibilidad fueron alegados como motivos para la emisión de patentes mal concedidas. Correa

observó que el Gobierno estadounidense ha justificado los problemas que han causado la concesión de patentes no válidas de este modo:

“Los sistemas informales de conocimientos dependen a menudo de la comunicación cara a cara, por lo que el acceso a la información se limita a las personas que están en contacto directo unas con otras. El público en general no se beneficia de los conocimientos, y tampoco pueden desarrollarse los conocimientos. Además, si la información no está escrita, los examinadores de patentes de cualquier lugar no pueden acceder a ellos, como estado de la técnica, cuando examinan las solicitudes de patente. Por tanto, es posible que se emita una patente en que se reivindica como invención la tecnología que conoce una comunidad indígena determinada. Sin embargo, la culpa de ello no es del sistema de patentes, sino de la inaccesibilidad del conocimiento en cuestión fuera de la comunidad indígena” (Correa, 2001:7) (traducción oficiosa de la Oficina Internacional).

El problema, sin embargo, va más allá de la falta de información. Incluso cuando se dispone de información como la utilización pública previa, ésta no puede considerarse parte del estado de la técnica a efectos de determinar la novedad de una supuesta invención. No hay ninguna uniformidad en las legislaciones en materia de patentes sobre lo que constituye el “estado de la técnica”. En la mayoría de las legislaciones

sobre patentes la utilización pública previa o la divulgación de una invención va en contra de la novedad de la invención²⁶. No obstante, en los Estados Unidos no es así. Según el apartado 102 del Derecho de Patentes estadounidense, la información que haya sido publicada por escrito en los Estados Unidos o cualquier otro país no es patentable, pero si la información ha sido utilizada públicamente pero no documentada en otro país, la novedad no se pierde. Correa (2001) afirmó que, a menos que se modifique esta norma relativa sobre la novedad, los problemas de la apropiación de conocimientos tradicionales seguirán sin resolverse.

Ésta es una de las cuestiones que está examinando actualmente el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes de la OMPI. El proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes que se está negociando tiene el objetivo de determinar qué constituye el estado de la técnica. Como señaló Maskus (2000), la divulgación oral de los conocimientos tradicionales será parte del estado de la técnica y podrá utilizarse para rechazar reclamaciones de patente de acuerdo con el presente proyecto de disposición del Tratado.

La India revisó su derecho de patentes para impedir la concesión

de patentes basadas en conocimientos que no estuvieran necesariamente documentados. Se habían incorporado disposiciones para incluir la previsión de invenciones a las que se tiene acceso utilizando conocimientos locales, incluidos los conocimientos orales, como uno de los motivos para oponerse a las patentes y revocarlas, en caso de concederse la patente (Maskus, 2000).

El sistema de patentes actual es criticado por no proporcionar una compensación o un mecanismo que facilite el reparto de los beneficios. Por ejemplo, se ha señalado que de acuerdo con el Derecho de Propiedad Intelectual de Australia las empresas que utilizan los conocimientos medicinales tradicionales de los aborígenes no tienen ninguna obligación de proporcionarles una compensación ni de reconocer su equidad en la aplicación comercial de sus conocimientos (Blakeney, 1999).

Las legislaciones en materia de patentes no exigen que los solicitantes de patentes divulguen en sus solicitudes de patente el origen de los recursos biológicos utilizados en las invenciones. Recientemente se han realizado esfuerzos para modificar las legislaciones actuales en materia de patentes a fin de imponer la obligación de indicar el origen de un recurso genético. La India ya ha tomado la iniciativa en este sentido. El proyecto de segunda reforma de la legislación en materia de patentes de la India establece los motivos para el rechazo de la solicitud de patente y para la revocación de la patente. Entre ellos se incluye la no

²⁶ Véase la recomendación del Grupo de Trabajo de la OMPI sobre Biotecnología para volver a examinar esta cuestión, documento WIPO/BIOT/WG/99/1, párr. 49 (28 de octubre de 1999).

divulgación o la divulgación falsa de la fuente o el origen del recurso biológico o de los conocimientos en la solicitud de patente. También se obliga a los solicitantes de patentes a divulgar en su solicitud de patente la fuente original de los materiales biológicos usados en la invención²⁷.

No obstante, la simple revisión de las legislaciones nacionales en materia de patentes no es suficiente. Ésta debe ser incorporada también por los demás países, especialmente los países desarrollados que tienen la capacidad de usar recursos genéticos a los que acceden a través de países en desarrollo. De todos modos, la propuesta de incorporar esta obligación, realizada por la delegación de Colombia durante la negociación del Tratado sobre el Derecho de Patentes, no fue aceptada²⁸.

La incorporación de este requisito tanto en las legislaciones nacionales como internacionales permitiría la protección de los derechos de los países que proporcionan los materiales y la aplicación del principio del reparto de beneficios, tal como se estipula en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) (Correa, 2001).

Hay una clara necesidad de protección de los conocimientos tradicionales. Sin embargo, no hay entendimiento común sobre las razones ni uniformidad en los enfoques sobre la protección de los conocimientos tradicionales y los

recursos genéticos. Como señaló Correa (2001), unos entendían el concepto de protección en el sentido de excluir el uso no autorizado, mientras que otros consideraban la protección como un instrumento para proteger los conocimientos tradicionales de los usos que pudieran afectar negativamente a la vida o la cultura de las comunidades que lo han desarrollado y aplicado. Entre los enfoques empleados o que se ha propuesto emplear están el uso de los sistemas de derechos de propiedad intelectual actuales, un nuevo sistema *sui generis*, la documentación y el registro, y los contratos. Diversos países han utilizado los derechos de propiedad intelectual actuales, incluidas las patentes, para cubrir la necesidad de protección de los conocimientos tradicionales. China, por ejemplo, ha usado su legislación en materia de patentes para proteger la medicina tradicional. Se informó de que en 1999 se presentaron a la Oficina China de Patentes 12000 solicitudes de patente para la protección de la medicina tradicional, la mayoría de las cuales fueron solicitudes internas (Yongfeng, 2002).

Algunos críticos han afirmado que el sistema de patentes vigente, sin embargo, es insuficiente para satisfacer la necesidad de protección de los conocimientos tradicionales. El sistema no se ocupa de ningún conocimiento ni de ningún producto de éste, sino de creaciones concretas del intelecto que puedan constituir una invención. Esto excluiría los conocimientos tradicionales que no puedan considerarse como la invención de un producto o un

²⁷ Véase también Correa (2001).

²⁸ Correa (2001) señaló que los demás miembros no aceptaron la propuesta de Colombia.

proceso. Además, los estrictos requisitos, como el de la novedad, excluyen los conocimientos que son de dominio público. Incluso cuando los conocimientos son secretos, el requisito de la divulgación puede hacer que no se utilice el sistema. Los poseedores de los conocimientos tradicionales a menudo tienen dudas respecto a divulgar sus conocimientos, principalmente por dos razones. En primer lugar, es posible que no confíen en el sistema. Los poseedores de los conocimientos tradicionales, como por ejemplo los practicantes de la medicina tradicional, temen perder sus medios de subsistencia si se divulga ese conocimiento sin que haya ningún mecanismo para compensarles. El otro motivo son las creencias y los sistemas de valores. Los poseedores del conocimiento tradicional creen que el valor medicinal de un determinado producto del conocimiento se perdería si éste es divulgado.

A menudo se ha propuesto el uso de un sistema *sui generis* para cubrir la necesidad de protección de los conocimientos tradicionales, y algunos países lo han adoptado. *Sui generis* es una expresión latina que significa “de un modo particular”. Un sistema *sui generis*, por ejemplo, es un sistema diseñado específicamente para atender a las necesidades y los intereses sobre una cuestión concreta. El sistema podría ser un régimen de derechos de propiedad intelectual conocido²⁹

²⁹ Según la OMPI, dentro del Derecho general en materia de propiedad intelectual se han desarrollado mecanismos *sui generis* específicos para abordar necesidades u objetivos

o un régimen totalmente nuevo. Este régimen puede tener la finalidad específica de proteger los conocimientos tradicionales o ciertos aspectos de éstos, como los asociados a los recursos biológicos o a la biodiversidad. En este último caso, la protección de los conocimientos tradicionales se integra en un grupo de objetivos más amplio, como los sistemas de acceso o de reparto de beneficios y la legislación marco sobre conservación (Dutfield, 2000). Posiblemente sea esta razón por la que los sistemas de protección *sui generis* han sido adaptados por algunos países y propuestos por diversos especialistas.

El sistema *sui generis* tiene como objetivo proteger los conocimientos tradicionales asociados a los recursos naturales. Entre los países que han adoptado un sistema de protección de los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad se encuentran las Filipinas, Costa Rica y el Brasil.³⁰ La principal finalidad de

de políticas concretos sobre temas específicos: entre éstos se incluyen disposiciones jurídicas específicas y medidas prácticas o administrativas. Por ejemplo, las obligaciones de divulgación *sui generis*, en forma de requisitos de depósito de muestras, pueden aplicarse a los procedimientos de patente relativos a nuevos microorganismos (de acuerdo con el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes – WIPO/GTRKF/IC/3/8); lo que hace que un sistema de propiedad intelectual sea un sistema *sui generis* es la modificación de su temática y las necesidades específicas de políticas que han conducido al establecimiento de un sistema distinto.

³⁰ Véase la orden presidencial ejecutiva de 1995 y la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas n° 8371 de 1997 de Filipinas,

estos regímenes es regular el acceso a los recursos y a los conocimientos conexos y garantizar el reparto de los beneficios. Por ello, los regímenes no pueden considerarse como sistemas de protección de los conocimientos tradicionales. Ni siquiera hay una definición de los conocimientos tradicionales, y los requisitos que deberían cumplirse para la protección y el alcance de los derechos no están determinados. La necesidad de documentar los conocimientos tradicionales es ampliamente reconocida y ya se han adoptado medidas al respecto. La documentación y el registro de los conocimientos tradicionales tiene como objetivo, entre otras cosas, controlar la piratería biológica, evitar la pérdida de conocimientos y garantizar el reparto de beneficios.³¹ Varios países desarrollados y en desarrollo han coincidido en la importancia de documentar los conocimientos tradicionales. Una vez publicada, no se podría reivindicar la novedad de la información divulgada. La iniciativa del Gobierno de la India de crear un Sistema Bibliotecario Digital de Conocimientos Tradicionales es considerada como un hito importante para paliar los problemas que pueden surgir en relación con la protección de los derechos de propiedad intelectual y con los conocimientos tradicionales. La India ha creado una biblioteca digital de conocimientos tradicionales, consistente en una base de datos electrónica de

conocimientos tradicionales en la esfera de las plantas medicinales, y ha tomado la medida de poner la base de datos en una red para que tengan acceso a ella las oficinas de patentes de todo el mundo. Cualquier persona que solicite cualquier tipo de protección de los derechos de propiedad intelectual de la investigación basada en los recursos biológicos o en los conocimientos obtenidos de la India necesitará haber obtenido aprobación previamente.³² El principal objetivo de la documentación en la India parece ser evitar la piratería biológica y sentar las bases para el reparto de los beneficios que se obtengan de la utilización de estos conocimientos. Esta medida positiva debería complementarse con la adopción de una medida similar en el plano internacional. A este respecto, Maskus (2000) señaló que el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore obra para erradicar el problema de la emisión de patentes mal concedidas estableciendo vínculos entre las oficinas de patentes y las recopilaciones de documentación de conocimientos tradicionales ya existentes, y fomentando la documentación de otros conocimientos tradicionales que sean de dominio público.

La cuestión de la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos, así como la ausencia de sistemas de reparto de beneficios, han llamado la atención en todo el

y las Leyes sobre la Biodiversidad de Costa Rica y el Brasil.

³¹ Para más información sobre las razones del registro, véase Seedling Solutions, vol. 2, pág. 53-54.

³²

Véase OMPI/GRTKF/IC/1/13 pág. 12.

mundo. Se están realizando esfuerzos en los planos regional e internacional para abordar la cuestión de la protección de los conocimientos tradicionales. Cabe mencionar como ejemplos las iniciativas regionales llevadas a cabo por la Organización de la Unidad Africana (OUA)³³ y el Grupo Andino. Entre los foros internacionales donde puede debatirse la cuestión de los conocimientos tradicionales, a fin de explicar con más detalle los conceptos y cuestiones que abarcan, se encuentran la OMPI, la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la UNCTAD, la OMS y la OMC. El Comité Intergubernamental de Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI se ocupa de las cuestiones relativas a las prácticas contractuales, las bases de datos sobre los conocimientos tradicionales y la elaboración de un documento que incluya elementos para un posible sistema *sui generis* de protección de los conocimientos tradicionales. El foro de la OMC tiende a centrarse en la elaboración de los conceptos relativos a los conocimientos tradicionales, así como en la revisión de la relación entre los instrumentos jurídicos internacionales existentes, como la relación entre las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en

particular el párrafo b) del artículo 27.3, y el CBD.³⁵

3.2 LAS CONSECUENCIAS SOBRE EL CAMBIO DE LEGISLACIÓN Y LA OBSERVANCIA DE LAS PATENTES

La armonización de los requisitos de forma y de fondo de las patentes tiene sus costos y sus beneficios. Un ejemplo de armonización beneficiosa es la que realiza el PCT. El sistema, que hace posible la presentación de una sola solicitud de patente, prevé una búsqueda con métodos avanzados, un informe de examen preliminar y una publicación centralizada de las solicitudes, resulta ventajoso para los solicitantes, las oficinas de patentes y los países en desarrollo. Esto puede explicarse en detalle tomando como ejemplo la búsqueda en el estado de la técnica a la que se tiene acceso. El solicitante puede utilizar el informe para decidir si continúa o no con la solicitud. Las oficinas de patentes pueden utilizar el informe para decidir si una invención cumple o no los criterios de patentabilidad. Esto es muy importante, en particular para las oficinas de patentes de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, puesto que carecen de mano de obra cualificada, de la información y la documentación adecuadas y de los servicios para procesar las solicitudes de patente.

³³ Véase la legislación modelo de la OUA sobre la protección de los derechos de las comunidades, los agricultores y los ganaderos y la regulación del acceso a los recursos biológicos.

³⁵ Véase el régimen común sobre el acceso a los recursos genéticos de la comunidad andina, Decisión 391, y el régimen común sobre propiedad intelectual de la comunidad andina, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2000.

Sin embargo, los detractores sostienen que la armonización de los requisitos de fondo como la llevada a cabo por el Acuerdo sobre los ADPIC reduce la libertad de los países en desarrollo para ajustar su sistema de patentes a su nivel de desarrollo tecnológico y económico. Además, se ha señalado que los países en desarrollo pueden incurrir en costos como resultado de la armonización. Antes del Acuerdo sobre los ADPIC, los países eran libres de excluir del patentamiento invenciones como los productos farmacéuticos, los productos alimenticios o los materiales biológicos; de limitar el derecho exclusivo del titular de la patente, como excluir el monopolio sobre las importaciones del derecho exclusivo del titular de la patente, establecer la duración flexible de una patente, como por ejemplo vincular la extensión de la duración de una patente a la explotación nacional de la invención protegida, etc. (Kohr, 2001). Se ha afirmado, por ejemplo, que antes del Acuerdo sobre los ADPIC más de 40 países no habían

proporcionado protección por patente a los productos farmacéuticos, muchos proporcionaban sólo patentes de procesos y no de productos, y la protección duraba mucho menos de 20 años en muchos países, y el Acuerdo sobre los ADPIC ha reducido mucho estas libertades (OMS, 2001).

Además de lo anterior, la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC implica, entre otras cosas, la modificación de las legislaciones existentes, la adopción de otras nuevas, el refuerzo de la administración de los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo de la capacidad de observancia. Todo esto implica un enorme costo económico para los países en desarrollo. Para entender el problema, se han extraído de un estudio de la UNCTAD la reforma requerida y el costo estimado en los países seleccionados a modo de ejemplo, tal y como lo muestra el siguiente cuadro (UNCTAD, 1996).

Cuadro 2: Estudio de casos de la UNCTAD relativo a los costos previstos para la reforma y la creación de capacidad en los países seleccionados

<i>País</i>	<i>Reformas necesarias</i>	<i>Costo en dólares EE.UU.</i>
Bangladesh	Redacción de nuevas legislaciones, mejora de su observancia	250.000 dólares una vez, más 1.100.000 dólares anuales
Chile	Redacción de nuevas legislaciones, formación del personal que administra las legislaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual	718.000 dólares una vez, más 837.000 dólares anuales
Egipto	Formación del personal que administra las legislaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual	1.800.000 dólares
India	Modernización de la Oficina de Patentes	5.900.000 dólares
Tanzanía	Redacción de nuevas legislaciones, desarrollo de la capacidad para hacer cumplir las legislaciones	Entre 1.000.000 y 1.500.000 de dólares

También se ha señalado que los cálculos aproximados anteriores no incluyen los costos de capacitación, que serían elevados en los países en desarrollo donde los profesionales capacitados son extremadamente escasos. Idris (2002) subrayó la posibilidad de que los cálculos aproximados anteriores fueran a la baja, ya que no fueron preparados sobre la base de unos estudios exhaustivos usando una metodología estandarizada. También ha señalado que existe la inquietud de que el mayor costo de la aplicación de un sistema administrativo eficaz venga dado por el traspaso de los escasos recursos técnicos y profesionales de otras actividades productivas a esa administración (Idris, 2002).

Los países en desarrollo deben hacer un uso eficaz de las lagunas, así como de las oportunidades para abordar los problemas que puedan sufrir en su esfuerzo por cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC. Se ha planteado la posibilidad de explotar las flexibilidades incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC a la hora de diseñar legislaciones en materia de patentes.³⁶ A fin de abordar el problema asociado al costo administrativo y a la creación de capacidad, los países en desarrollo pueden explotar una serie de vías, como imponer tasas sobre los servicios administrativos, o solicitar asistencia técnica a los países desarrollados. Estos últimos tienen la obligación de proporcionar asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para facilitar la aplicación del Acuerdo sobre los

ADPIC.³⁷ Idris (2002) ha subrayado que los países en desarrollo pueden solicitar ayuda técnica y financiera a los países industrializados y a las organizaciones multilaterales, como la OMPI y la OMC.³⁸

También se ha señalado la unión a los sistemas regionales de patentes y a los acuerdos internacionales en materia de patentes, como el PCT, como una medida alternativa para sobrellevar la carga administrativa a la que los países en desarrollo pueden enfrentarse en su intento por cumplir con las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC.³⁹ Maskus (2000), por ejemplo, sugería que los países en desarrollo podrían unirse al PCT que proporciona ventajas importantes. Los examinadores deben consultar las opiniones de las principales oficinas de patentes sobre la novedad y la aplicación industrial, en vez de realizar un examen técnico ellos mismos (Maskus, 2000). Esto permitiría reducir los costos y la carga que recae sobre los pocos examinadores de patentes capacitados, en caso de haberlos, de las oficinas de patentes de los países en desarrollo.

³⁶ Véase CIPR, págs. 49, 114-121 y Maskus, págs. 177-180.

³⁷ Véase el Artículo 67 del Acuerdo sobre los ADPIC.

³⁸ Otros autores también han hecho sugerencias similares. Véase, como ejemplo, CIPR (2002).

³⁹ Véase CIPR (2002), Maskus (2000) y Idris (2002).

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 2004 - Número 10
Segunda Época

En los artículos contenidos en esta Revista, las opiniones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad.

Se prohíbe la reproducción de cualquier material incluido en esta Revista, sin indicar la fuente.

Octubre 2004

