

REVISTA
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Setiembre 2002

NUMERO 6
Segunda Época

SUMARIO

Presentación del Sr. Ministro de Industria, Energía y Minería3

Dr. Sergio Abreu

Denominaciones de Origen.....4

Dra. Federica Acosta y Lara

La Frase Publicitaria con protección de Marca Registrada10

Dra. Brenda Justo

**Efectos de la Inscripción de Contratos y Medidas Cautelares,
que tienen por objeto a Signos Marcarios.....28**

Esc. Diego Chijane

**Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio - TRIPS37**

Dra. Esc. Cecilia Perrone

Agotamiento del Derecho de Patentes.....43

Dra. Graciela Road

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA, DR. SERGIO ABREU



Como toda revista, ésta busca entablar también una comunicación con el público. Pero, ¿cuál es el público?. ¿lo es solamente el ya iniciado en el trabajo de la propiedad industrial o el especialista en derechos intelectuales? Éste es una parte del público y con él, por supuesto, que se pretende el contacto. Pero también es nuestro propósito dirigirnos al gran público que necesita enterarse de las grandes orientaciones, de los derechos que tiene y las cautelas a tomar para conservarlos.-

Por eso, esta revista va destinada a todos nuestros creadores, inventores y empresarios, que tal vez, no conozcan debidamente las herramientas jurídicas con que cuentan. Así, se agrega un trabajo sobre denominaciones de origen, que incluso orientará al propio Estado para defender mejor la producción y a los productores; otro, refiere en general, a los aspectos de la propiedad industrial tratados en el Convenio que estableció la Organización Mundial del Comercio. Asimismo hay trabajos con temas más profundos en su tratamiento, con los cuales se pretende, a través del debate de ideas, avanzar en las soluciones de complejos problemas jurídicos y técnicos.-

En fin, se trató de aunar aportes con una visión jurídica que fuera a su vez de investigación y docente, que apuntara a rescatar valores y proyectarlos a la realidad para intentar mejorarla, que ayude a formar vínculos solidarios y acerque al gran público los elementos que posibiliten la utilización de los recursos a su alcance.-

Todos sabemos que no basta solamente con tener leyes y tratados, sino que se requiere siempre del instrumento de la difusión y explicación para que el fruto de tanto trabajo no quede escondido o inutilizado. Esta revista pretende informar y formar: la difusión de los derechos que brinda la propiedad industrial redundará en una mejor calidad de vida para todos los que sepan aprovecharlos.-

Las anteriores Revistas de la Propiedad Industrial contaron con financiación internacional y motivó inclusive el reconocimiento de la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ahora se encara esta nueva etapa sin ese aporte, pero con la ayuda de todos los que trabajan en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Es pues, ni más ni menos, una apuesta a la inversión en conocimientos y a su difusión. Se ha hecho realidad gracias a la colaboración desinteresada de todos los que han entendido la importancia de su misión hacia la comunidad.

Dr. Sergio Abreu

Denominaciones De Origen

Dra. Federica Acosta y Lara

Para comenzar a tratar el tema de las denominaciones de origen, conviene establecer claramente algunos conceptos que por lo general se confunden. Tan es así que a nivel internacional leyes y doctrina no utilizan siempre correctamente los términos relativos a la materia en estudio.

Tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia son indicaciones geográficas, pero su significado es completamente distinto.

Denominación de origen:

La denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos. Esta definición incluida en la Ley de Signos Distintivos N° 17.011 es muy similar a la que figura en el Arreglo de Lisboa administrado por OMPI, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.

Indicaciones de Procedencia:

La indicación de procedencia por su parte es el uso de un nombre geográfico sobre un producto, indicando simplemente, el lugar de producción. Es un complemento de la marca que únicamente permite conocer el lugar de residencia del productor o del distribuidor. Las indicaciones de procedencia se aplican generalmente a productos

terminados, siendo indiferente el lugar de procedencia de los insumos o componentes del producto.

Es así que podemos indicar las más importantes diferencias entre ambas figuras:

a) La denominación de origen se convierte en la denominación del producto, mientras que la indicación de procedencia sólo indica en donde se produce o distribuye (ej. Made in U.S.A.; INDUSTRIA URUGUAYA, HECHO EN MARISCALA).

b) La indicación de procedencia se aplica a cualquier producto de un determinado lugar geográfico, mientras que la denominación de origen se aplica únicamente a un tipo de producto, de calidad y características determinadas.

c) Todas las denominaciones de origen constituyen asimismo indicaciones de procedencia, pero no todas las indicaciones de procedencia son denominaciones de origen.

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Antecedentes de las Denominaciones de Origen

Podemos situar las raíces de este signo distintivo en el Derecho Francés. Son tres grandes fechas las que marcan la historia de las Denominaciones de Origen en Francia:

1°) La ley del 1° de agosto de 1905 sobre la represión de fraudes en la venta de mercancías y de

falsificaciones de productos alimentarios y productos agrícolas (que remplazó las leyes de 27 de marzo de 1851 y de 5 de mayo de 1855 que versaban sobre materias similares).

2º) La ley de 6 de mayo de 1919 relativa a la protección de las Denominaciones de Origen y

3º) El decreto-ley de 30 de julio de 1935, que crea el Comité que luego devendría en el INAO (Institut des Appellations d'Origine) y las denominaciones de origen controladas.

Este decreto-ley tiene enorme importancia porque exige que las denominaciones de origen garanticen la calidad de origen del producto y no solamente su procedencia y también porque representa asimismo la consagración del sistema de reglamentación administrativa.

¿Qué productos son susceptibles de ser designados con una denominación de origen?

Hemos visto que para que se pueda utilizar una denominación de origen debe existir una conexión directa e íntima del producto con el medio geográfico, sus características han de tener su causa, exclusiva o esencialmente con el lugar físico. Por esa razón tradicionalmente las denominaciones de origen se han utilizado para distinguir productos vinícolas y aguardientes. Sin embargo las últimas tendencias extienden el régimen de denominaciones de origen a otros productos agrarios en tanto las características de dichos productos tengan su causa exclusiva o esencialmente en el medio geográfico, incluidos los factores naturales (como el clima y la materia prima) y humanos (como la mano de obra).

No parece lógico (ni práctico) impedir la aplicación de las denominaciones de origen a los productos no agrarios que cumplen con la condición de deber sus características individualizantes al medio geográfico. Es así que en España, más precisamente en Galicia se protegen: "Los productos procedentes del granito, de la pizarra o de otras piedras ornamentales que tengan calidades y caracteres diferenciales debidos al medio natural y/o su elaboración". En este mismo sentido, la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería está trabajando intensamente en lo que refiere a las piedras semipreciosas obtenidas en el norte de nuestro país, que se destacan de las de nuestros vecinos por su conformación mineral y su excelente color y calidad que constituyen una ventaja comparativa importante.

La titularidad de las Denominaciones de Origen

Teniendo bien identificado entonces el concepto de las denominaciones de origen, es importante destacar que su titularidad no corresponde a los empresarios particulares como ocurre con otros signos distintivos, sino que puede ser una titularidad colectiva o puede corresponder al Estado.

Las Denominaciones de Origen contra las Denominaciones genéricas

Si entendemos que la denominación de origen es el nombre mismo del producto así designado, se plantea el problema

sobre si la denominación que sirve para designar un determinado producto es entonces su denominación genérica, con lo cual se perdería completamente la protección de las denominaciones de origen. Esto puede suceder cuando la denominación de origen ha perdido su carácter inicial para convertirse en la denominación de género de un producto, con lo cual todas las empresas que elaboran ese tipo de producto pueden designarlo con esa denominación. Este es uno de los temas más complicados que han debido enfrentarse en el ámbito internacional.

Tomemos el caso del Champagne, el famoso vino blanco espumoso de la región del Noreste de Francia, bañada por el Mosa y el Sena. No sería equivocado afirmar que en todos los países del mundo se produce este tipo de vino y que siempre se estilaba denominarlo Champagne. Sin embargo, Francia ha logrado luego de mucho esfuerzo, impedir que se utilice esa denominación por productores que no sean de la región de Champagne. España por ejemplo, utiliza la denominación CAVA, como consecuencia de una intensa negociación en sede de la Unión Europea. Otro tanto sucede con el Roquefort, queso de leche de cabra, propio de la región de Roquefort al que algunos le adjudican una existencia de más de mil años, y que se conocen como "Blue Cheese" o queso azul.

Estas controversias surgen casi todos los días a nivel internacional y se suscitan por el interés de los productores de las regiones cuyas denominaciones de origen han alcanzado prestigio y reputación, gracias a enormes

esfuerzos, en mantener su protección. Ellos buscan no perder el valor de esas denominaciones de origen y sus competidores pretenden obtener ganancias con su utilización.

A estos últimos es a quienes les sirve defender la tesis de la genericidad. Serán las normas sobre competencia desleal y las legislaciones sobre signos distintivos y las específicas sobre denominaciones de origen, que puedan impedir esta práctica.

Diferencias entre las denominaciones de origen y las marcas

Las denominaciones de origen son un tipo especial de signo distintivo usado en el comercio y resulta importante diferenciarlas de las marcas.

Las marcas y las denominaciones de origen cumplen funciones distintas y complementarias. Ambas son necesarias para una buena colocación de los productos por ellas distinguidas, pero cada una comunica al consumidor distinta información; la marca indica el origen empresarial, la denominación de origen el origen geográfico y la calidad y características que ese lugar ha dotado al producto.

La marca es un signo de fantasía, no necesariamente denominativo. Por el contrario la denominación de origen es un signo predeterminado por el lugar de origen, no es arbitrario sino necesario en relación con el producto en cuestión.

La titularidad del derecho sobre una marca es un derecho exclusivo perteneciente a una persona natural o jurídica a título

privado, quien puede disponer de ella libremente.

Una denominación de origen no pertenece como ya dijimos, a una persona, es un bien colectivo.

La autorización para usar una marca emana de su titular, quien puede conceder o denegar licencias de uso. El derecho de usar una denominación de origen puede atribuirse por una autoridad competente y a cualquier persona que cumpla con los requisitos y condiciones de calidad exigidos. En definitiva, la marca sólo distingue los objetos vendidos por un fabricante de los que son comercializados por otros, en tanto las denominaciones de origen indican la semejanza de un conjunto de productos y sus diferencias con otros que no pueden beneficiarse de ellas.

Una política adecuada de reconocimiento de las denominaciones de origen fomenta el desarrollo de industrias de productos de calidad, y tiende a promover los sectores agrícolas, agropecuario, artesanal e industrial, así como al sector de pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a las diferencias existentes entre las denominaciones de origen y las marcas colectivas y de certificación o garantía, el tema es más delicado. En efecto, hemos dicho que la denominación de origen es de uso colectivo, pero no es una simple marca colectiva utilizada por una asociación o grupo de productores, comerciantes o prestadores de servicios. Las marcas colectivas solo indican que los productos o servicios que ellas identifican son producidos o prestados por grupos identificables de empresarios, pero no tienen relación con el medio geográfico, ni éste tiene influencia alguna en los

productos o servicios. Por su parte las marcas de certificación o garantía, si bien certifican características comunes como ser componentes o metodología empleada, no hacen alusión al medio geográfico, pudiendo certificarse las circunstancias mas diversas, por ejemplo, que el producto no contiene gluten, que no fue testado en animales, que no fueron usados productos químicos e infinidad de otras características imposibles de detallar.

Llegamos entonces a que la denominación de origen es un signo distintivo, de uso colectivo, que acredita la calidad o características de los productos pero que además de todo eso tiene un plus, que es la íntima relación entre el medio geográfico y el producto en cuestión.

Marco Normativo Nacional

La ley N° 17.011 de 25 de setiembre de 1998 incluye varias disposiciones sobre las indicaciones geográficas.

Su art. 4 inciso 4 establece que no serán consideradas marcas:

“Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.”

En los arts. 73 a 79 de la ley ya indicada, se establecen los conceptos de Indicación de Procedencia y Denominación de Origen que se han manejado

anteriormente. Por el art. 76 se crea el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

El art. 78 permite registrar como marca los nombres geográficos que no sean Denominaciones de Origen ni Indicaciones de Procedencia siempre que no se induzca en error en cuanto al verdadero lugar de origen de los productos o servicios marcados.

El art. 79 recoge la disposición del art. 24 de los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) o TRIPS, por su sigla en inglés, comúnmente llamada “cláusula del abuelo”. Es así que se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994 (fecha del acta final del acuerdo adoptada en Marrakech).

Otra norma importante para citar es el art. 67 del Decreto 34/99 de 3 de febrero de 1999, reglamentario de la Ley N° 17.011 que establece como autoridad competente en materia vitivinícola al INAVI (Instituto Nacional de Vitivinicultura).

La Denominación de Origen en el Uruguay

A casi dos años de entrada en vigencia la Ley N° 17.011, no se ha presentado ninguna solicitud de registro de denominaciones de origen. Si se han realizado una serie de consultas sobre el tema desde varios sectores.

La Embajada de Perú manifestó interés en conocer el procedimiento de registro, para la denominación PISCO. Desgraciadamente existe una controversia internacional entre ese país y Chile por ese signo, la cual hasta el momento no ha sido solucionada. También hemos debido denegar el registro de dos denominaciones de origen, legítimamente solicitadas por sus titulares pero como marcas, lo cual vimos, está especialmente prohibido por nuestra legislación.

Existe mucho interés entre productores agrícolas en saber más sobre el tema y se ha concertado entre la DNPI y el PREDEG (Proyecto de Reconversión y Desarrollo de la Granja) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, comenzar a trabajar en Comités Técnicos a efectos de asesorar a los interesados en el tema.

Podemos decir que las denominaciones de origen se han puesto de moda, ya que en general evocan características de refinamiento y excelencia, pero es importante tener en cuenta que su manejo debe ser realizado con cuidado y respeto. En efecto, una utilización desprolija resultaría en que el trabajo y esfuerzo económico que se emplee no dotarán a los productos uruguayos del valor agregado que se busca conseguir con la denominación de origen, porque a eso se reduce el tema, a un sentido económico que otorgue ventajas en la comercialización de los productos.

Conclusiones

1- Las denominaciones de origen constituyen un signo distintivo

adicional que añade valor agregado al producto,

2- La utilización indiscriminada por la competencia supone el peligro de que las denominaciones de origen se conviertan en genéricas, con la consiguiente pérdida de valor.

3- La adopción y protección de denominaciones de origen, constituye una estrategia valiosa para la mejor colocación de los productos para países como el nuestro, que basan su economía en la producción agroindustrial.

La Frase Publicitaria, Con Protección De Marca Registrada.

Dra. Brenda Justo Delorenzi.

INTRODUCCIÓN

Quienes asistimos a la aurora del nuevo milenio, nos vemos sorprendidos por una multiplicidad de cambios que se producen en forma vertiginosa y revolucionaria. En los últimos 50 o 60 años se han revertido sistemas políticos, sociales, tradiciones y líneas de pensamiento.

El ser humano como tal, tiende a estar en armonía con su entorno y adaptarse a los grandes cambios; a las mutaciones del acontecer universal.

Paulatinamente va desapareciendo el individualismo que caracterizó al Siglo XX, para dar paso a una reflexión que gira en torno al beneficio colectivo.

Las empresas se han vuelto respetuosas por el medio ambiente; la *“Iniciativa del Cuidado Responsable”*, -un programa ambiental que congrega a 185 miembros- lanzada por la Asociación de Fabricantes Químicos en los Estados Unidos, es una de las tantas pruebas de ello.

El avance tecnológico de las comunicaciones ha adquirido proporciones insospechadas. Los medios de difusión desempeñan un rol protagónico, donde cada uno tiene características propias y otorga distintas posibilidades según el fin que se persiga. En este sentido, la publicidad comercial consigue generar grandes expectativas.

Obviamente, el Derecho no puede permanecer ajeno a los cambios operados, ya que se manifiesta en un determinado contexto social, acompaña las transformaciones y se adapta a éstas.

Dentro de este marco temático, es que se inscribe el objeto de nuestro trabajo, el cual no pretende establecer conceptos absolutos ni soluciones definitivas, sino que nuestra modesta tarea se limita a proponer algunas pautas como forma de ayudar a comprender uno de los aspectos de nuestra legislación marcaría.

LA PUBLICIDAD

Siempre está presente. Nos acompaña dondequiera que vamos; en la calle, en la oficina, en todo tipo de espectáculos y medios de transporte, cuando leemos una revista u ojeamos el periódico; es más, nos visita en nuestro hogar sin ser invitada, a través de la televisión o la radio. Nos resulta tan familiar, que apenas tenemos conciencia de su existencia. Sin embargo, no podríamos vivir sin ella, o, en el decir de Robert Guerin:

“El aire que respiramos está compuesto de Oxígeno, Nitrógeno y Publicidad”¹. Se la ha bautizado como **“la industria de la persuasión”**, **“el mundo**

¹ ROBERT GUERIN “Les français n’aiment pas la Publicité”, citado por FRANCISCO IZQUIERDO NAVARRO en “La Tercera Sociedad”. Oikos-Tau S.A. Ediciones, Barcelona, España Pág. 58.

soñado” o “el nirvana espiritual” - entre otros- no obstante, persuadir también es un arte y quienes lo realizan son verdaderos artistas.

En efecto, es un mundo atrapante y apasionante, tanto para sus detractores como para sus defensores.

Es el primer contacto que abre el camino hacia las relaciones mercantiles permanentes.

Es la actividad que más hace conocer; sin embargo, poco conocemos acerca de ella.

Singular paradoja...

Pero por sobre todas las cosas, en su acepción más amplia, la publicidad informa.

Todos vemos y escuchamos anuncios y reaccionamos de distinta forma ante ellos, pero no sabemos quienes son los encargados de llevar adelante la tarea publicitaria y de que forma ésta se desarrolla.

Detrás de un comercial, hay cientos de personas trabajando unas con otras, tratando de sobreponerse a las diferencias de carácter y de opinión con el propósito de crear un anuncio que informe, atraiga y convenza al consumidor.

Ahora bien, a esta altura, el lector se estará preguntando:

¿ Qué es la publicidad ? ¿ Qué significa ?

En el sentido natural y obvio, “publicidad” significa hacer público algo; dar a conocer algo. “Calidad o estado de aquello que es público. Conjunto de medios que se emplean en divulgar o extender la noticia de ciertas cosas o hechos”²

Y acá nos surge otra interrogante... ¿ es lo mismo hablar de **publicidad** que hablar de **propaganda** ?

Es necesario efectuar una distinción...³

Según el Diccionario de la Real Academia Española, publicidad es:

“1. f. Calidad o estado de público. 2. [f.]Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos.

3. [f.]Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.”⁴

Y, en el aludido diccionario, propaganda es:

“Del lat. propaganda, que ha de ser propagada. 1. f. Congregación de cardenales nominada. De propaganda fide, para difundir la religión católica. 2. [f.]Por ext., asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc. 3. [f.]Acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores. 4. [f.]Textos, trabajos y medios empleados para este fin.”⁵

Aunque el tema no es tan sencillo como parece, y va más allá de las definiciones proporcionadas por el diccionario, las distintas posiciones coinciden en que el elemento definitorio es el fin perseguido. Vale decir que, la actividad publicitaria, tiene por objeto influir en el público con una finalidad o motivo de lucro; mientras que, en el caso de la propaganda estamos ante una

² GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO. Ed. PLAZA & JANES S.A. Edición Especial para Solaris S.A. Buenos Aires-República Argentina. Tomo IV. Año 1993.

³ MASCHERONI LEMES JORGE. Contrato de Publicidad. FCU. Pág.8.

⁴ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Edición Electrónica. Versión 21.2.0, supervisado por el Instituto de Lexicografía de la Real Academia Española. Ed. Electrónica, Espasa Calpe S.A. Año 1998.

⁵ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ob. Cit.

acción de difusión en el terreno de las ideas que no persigue fines comerciales.

Es por este motivo que no se habla de "publicidad electoral" sino de "propaganda electoral", ya que el fin perseguido es que el destinatario adhiera a determinado partido político.

No obstante, cierta parte de la doctrina sostiene que esta diferenciación pertenece al pasado, siendo hoy, términos sinónimos.⁶

EL MENSAJE PUBLICITARIO

El mensaje publicitario constituye y es, en esencia, una apología del producto. Su rasgo más típico es resaltar las cualidades del mismo. Jorge Mascheroni Lemes ha señalado con gran acierto que el mensaje publicitario está caracterizado por su necesaria ausencia de objetividad, éste pretende persuadir al receptor-destinatario, a que realice la contratación que procura el anunciante.⁷

Un elemento fundamental a tener en cuenta para que el mensaje publicitario cumpla su función con éxito, es estar conciente y tener claro cuál es la intención o el propósito que se desea transmitir.

En principio, la finalidad del mensaje publicitario es vender productos o servicios, no obstante, este propósito no es el único: hay mensajes destinados a atraer la atención sobre determinado evento, con fines educativos, con fines informativos y hay algunos, -los menos- cuyo objetivo principal es divertir.

Pero el soporte de todo mensaje publicitario, tiene nombre propio. Cuando alguno de nuestros sentidos capta uno de ellos, lo primero que resalta, no es el producto, sino el elemento esencial que lo identifica y distingue: **su marca**.

De hecho, hoy por hoy, el noventa y nueve por ciento de las campañas publicitarias que se llevan a cabo no son de productos sino de marcas.

La marca es el ámbito natural de actuación de la publicidad como "producción institucionalizada de diferencias".⁸

Pero ¿cuál es el elemento que marca esas diferencias? ¿Que es lo que hace que una marca se torne poderosa? ¿Por qué existen marcas que, casi sin notarse van ganando terreno a costa de sus competidoras?

La marca "poderosa", la que perdura a través del tiempo, proporciona una imagen distintiva mediante un conjunto de asociaciones que provoca en el consumidor un fuerte sentimiento de lealtad hacia la misma.

Hay una serie de elementos que coadyuvan a lograr este objetivo. Y son elementos clave: **Calidad, Rendimiento y Eficiencia**.

La **calidad** abarca conceptos tales como tecnología, desarrollo, supervisión, precios razonables y garantía de duración.

El **rendimiento**, abarca el concepto amplio de servicio, sondeando en el consumidor su escala de prioridades y si la marca se ajusta a éstas; la confiabilidad y la seguridad, constituyen principios rectores, que no deben olvidarse.

La **eficiencia**, consiste en responder a todas las expectativas del

⁶ KEMELMAJER DE CARLUCCI, AIDA. Publicidad y Consumidores. Revista de Derecho Privado y Comunitario. N° 5 .Págs.63 y ss.

⁷MASCHERONI LEMES JORGE.Ob.Cit.Pag.28.

⁸ BAUDRILLARD, citado por JOSE SANCHEZ GUZMAN en "Teoría de la Publicidad" Ed. TECNOS Madrid Pág. 175.

consumidor, de manera rápida, práctica y sobre todo honesta.

Todos estos elementos interactúan entre sí, a tal punto que no puede concebirse uno sin los otros a la hora de crear una marca.

Pero estos aspectos carecerían de relevancia si el producto y su marca permanecieran en el anonimato.

En efecto, es necesario establecer un programa estratégico de comunicación el cual se lleva a cabo mediante el mensaje publicitario. Este, cuando es bueno y se precia de tal, debe causar una fuerte impresión, entretener, y sobre todo implicar al público. Simultáneamente, lograr que el receptor asocie las emociones y percepciones que el anuncio provoca, con la marca aludida en el mismo.

Ahora bien, hay una eterna interrogante que se plantea la mayoría de los empresarios: ¿Es necesario aumentar el presupuesto en publicidad para crear una marca poderosa?

Depende. Según la calidad del mensaje desde el punto de vista de su contenido. Excelencia y creatividad no son sinónimos de costo elevado. Varios estudios han demostrado que, en publicidad, es más importante la calidad, que el presupuesto que se invierte en ella.

En este sentido, es de destacar la tarea realizada por los publicitarios⁹

⁹“Los que trabajamos dentro de este gran triángulo de la publicidad, ¿cómo nos llamamos? **PU-BLI-CI-TA-RIOS**. ¿Parece obvio? No lo es. A menudo escucho o leo cómo se equivocan al mencionarnos a los publicitarios como publicistas. Ya hace más de 20 años me lo comentó un hombre que admiré, AMADEO DELL AQUA -gran artista y excelente amigo- y todavía hoy se sigue incurriendo en ese error. A mí mismo, muchas veces me han presentado como publicista (y lo soy recién ahora a partir de la publicación de este libro), de ahí que vea la necesidad de la aclaración. El *Diccionario Enciclopédico Salvat*, edición 1955, define así

uruguayos. Por cierto, en oportunidad de su visita a nuestro país, Jens Olesen, - entonces coordinador general para América Latina de la Agencia McCann Erickson- manifestó su admiración por la calidad de la publicidad nacional, teniendo en cuenta el bajo presupuesto que se maneja en nuestro medio.

Pero volviendo al mensaje publicitario, si estudiamos el léxico utilizado por éste, es necesario analizar la motivación que puede provocar en el receptor.

Esta, puede dividirse en tres tipos:¹⁰

Fonética, Morfológica y Semántica.

La **motivación fonética**, -el estudio de los sonidos del idioma- en el nombre de la marca, utiliza determinadas propiedades, que adquieren cierta significación. "En este último nivel, el análisis de la marca se sitúa en el campo de lo que ha sido denominado, "la magia de los nombres propios" la función evocadora de los nombres propios, a partir de sus cualidades fónicas, puede ser aplicada al estudio de la

los términos: **Publicista**: Autor que escribe del derecho público, derecho de gentes, política, economía social, etc./ Persona que escribe para el público, generalmente de varias materias/ por ext., cualquier escritor público, pero más especialmente el periodista que escribe sobre política. **Publicitario, ria**: adj. Perteneciente o relativo a la publicidad utilizada con fines comerciales. Tengámosla clarita desde el punto de partida: los que hacemos publicidad somos **PU-BLI-CI-TA-RIOS...**” ALBERTO (Tito) SCOPESI. "Publicidad, Ámala o Déjala" Ediciones Macchi. Bs. As. Repca. Argentina. Año 1994.Cap.I.Pag.3

¹⁰ SANCHEZ GUZMAN JOSE Ob. Cit. Págs 175 y ss.

constitución fonética de las marcas publicitarias"¹¹.

Así tenemos que las letras **K, R, y T**, en una marca, son fonemas agresivos, mientras que las letras **M, N, L y W**, entre otras-, son fonemas más suaves al oído.

La **motivación morfológica**, -la forma y accidentes de las palabras consideradas en forma aislada- se vale de varios elementos, como por ejemplo los neologismos, vale decir, los vocablos o giros nuevos dentro del idioma permite, además de explicar la génesis de la nueva palabra convertida en marca, transmitir información acerca de ésta; es el caso por ejemplo de **MAXIDUCHA, MINIBANCO, SUPERAMIGOS, MULTIFONDOS, MINICUOTAS**, etc.

Otra técnica muy usada es lo que se denomina **"haplologías"**, donde se renuncia a la mera fusión y se crea la marca tomando como base palabras independientes que se alteran, se mutilan o se comprimen, dando lugar a un neologismo; tal es el caso de **ASADOBO, BABYSAN, CHORIPRON, ANULERGIA, CHOCOBLEAS**, etc.

La **motivación semántica**, -ciencia que se ocupa de las palabras, de los objetos designados por ellas y su denotación, designación y significación- encuentra su mayor desarrollo dentro del **slogan publicitario**, donde es habitual el uso de términos en sentido figurado. Este, emplea lo que se denomina **"palabras-frase"**; es decir, frases que se utilizan como un cuerpo compacto de términos.

Es así, que encontramos una serie de recursos mediante los cuales el slogan transmite su mensaje:

1.- Modificación de la expresión original, dándole otro sentido, pero manteniendo la referencia, al vocablo o expresión que se omite, p.ej.

"AL QUE MADRUGA DILTON LO AYUDA."

2.- Invitación al destinatario-consumidor a descubrir el doble sentido en una misma expresión, valiéndose para ello del humor, p.ej.

"ES COMO TENER UN GERENTE DE FAMILIA."

"ENCIENDELO CON QUIEN AMAS O CON QUIEN QUIERAS AMAR."

3.- Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras, haciendo pasar desapercibido el hecho de mencionar dos veces lo mismo, p.ej.

"LE DA GUSTO A SU GUSTO."

"POR UNA VIDA DIGNA TODA LA VIDA."

"A PUNTA, CALIDAD DE PUNTA."

"LA CREME DE LA CREME."

4.- Desarrollo del sujeto de la oración en el predicado, de manera tal, que el predicado revela la naturaleza del sujeto, p.ej.

"LA IDEA ES EL LIMITE."

5.- Sujeto y predicado son iguales en una misma oración, p.ej.

"SEVEN UP ES SEVEN UP."

**El artículo 3º de la Ley de Marcas
Nº 17.011 del 25 de setiembre de
1998.**

El dinamismo que caracteriza los derechos de propiedad industrial, las nuevas formas de contratación, la diversificación de actividades, la suscripción de tratados internacionales por parte de nuestro

¹¹ SANCHEZ GUZMAN JOSE Ob. Cit. Págs 175 y ss

país, y, en general las necesidades de este tiempo de quienes ejercen el comercio o la industria, trajo como consecuencia situaciones no previstas por nuestra ley de Marcas N° 9956, del 4 de octubre de 1940. Si bien es cierto que la misma reguló la materia en forma efectiva desde entonces, no es menos cierto que requería una correcta adecuación y actualización.

Es por este motivo que se incluyó el art. 3° en la Ley 17.011, el cual otorga protección registral a la **frase publicitaria**, lo que constituye una innovación –aunque no es la única– en nuestra legislación marcaria.

En este sentido, es muy clara y concreta la Exposición de Motivos, la cual, refiriéndose a este artículo, expresa textualmente: *"...de acuerdo a las modernas concepciones doctrinarias y jurisprudenciales, también se admite el registro de las frases publicitarias con lo que se aceptan las nuevas tendencias comerciales que enlazan indisolublemente a la marca con la publicidad del producto o del servicio, a efectos de que el consumidor realice una asociación más estrecha entre aquellas, el producto o servicio y su origen."*

No obstante, existió otra razón para incluir a la frase publicitaria en la nueva ley. Durante la vigencia de la Ley 9956, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial entendía que las frases publicitarias, presentadas solas, estaban inhibidas de ser registradas en cuanto no constituían un signo distintivo de los admitidos en el artículo 1° de la citada ley. Es decir, mayoritariamente se entendía que la frase publicitaria cumplía una función diferente de la propia de las marcas y que ésta inhibía la concesión del registro.

El Art. 1° disponía: *"Podrán usarse como marcas.... " ... cualquier otro signo con que se quiera distinguir..."*

Atento a este artículo, la Oficina sostenía que para que un signo fuera registrable, debía revestir "per se" cierta aptitud distintiva atendiendo a razones objetivas, por lo que no correspondía el registro de eslóganes, en virtud de que su finalidad es diferente de la que se atribuye a las marcas y que, la competencia registral cometida legalmente no podía ser ampliada por interpretación legal.

Pero de todas formas las frases publicitarias existían y se solicitaba su registro.

Esto trajo como consecuencia, -y no en pocas oportunidades- que fuera desestimado el registro como marca de algunas frases publicitarias por considerar que no poseían aptitud marcaria.

El art. 3°

El mismo dispone: ***"Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley"***

A efectos de su mejor interpretación, nos permitimos dividir el artículo en 3 partes:

1) "Podrán constituirse como marcas..."

El art. 1° de la ley N° 17.011, indica cual es el signo que, **"Se entiende por marca..."**; a diferencia de éste, el art. 3° establece **"Podrán constituirse como marcas..."**, lo que equivale a desconocer tácitamente el carácter marcario intrínseco de la frase publicitaria; aunque, formalmente, la ley lo eleva

a la categoría de marca a efectos de su registro.

El fundamento de esta disposición es claro: la función esencial de la frase publicitaria no es distinguir productos o servicios de un comerciante o industrial, ni indicar el origen o procedencia de los mismos, sino que su cometido es esencialmente de difusión, es decir, que por sí misma no posee aptitud marcaria.

Pero a la ley 17.011, no le interesa la finalidad para la cual fue creado el signo; sólo le interesa que posea aptitud marcaria.

¿Y cual es la aptitud marcaria?

Sencillamente, a la frase publicitaria se le exigen exactamente las mismas características que debe poseer toda marca; vale decir: que sea un signo, que posea aptitud distintiva suficiente, que no esté incluida dentro de las prohibiciones de la ley, etc., etc.

Pero, a nuestro entender, queda fuera de toda discusión el carácter marcario otorgado por la Ley 17.011 a la frase publicitaria.

Por consiguiente, no sería correcto conferirle a la misma un tratamiento diferente.

Sin embargo, en un principio surgieron algunas dudas -hoy superadas-desde el punto de vista formal a la hora de presentar la solicitud de registro de una frase publicitaria ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Se entendía que la Oficina consideraba a la frase publicitaria incluida dentro de una categoría diferente de la del resto de las marcas, y eso no sería jurídicamente correcto desde el momento que no es lo dispuesto por la ley. Aclarado el punto, hoy las dudas están superadas.

No obstante, es necesario enfatizar, que la frase publicitaria no constituye una categoría autónoma de marca, tales como las marcas colectivas o de certificación -las cuales poseen un régimen especial-sino que es un tipo de marca común y puede ser usada para publicitar y para distinguir productos y servicios. Ciertamente, no surge de la interpretación del texto legal, ni de la voluntad del legislador la intención o el propósito de otorgarle a la frase publicitaria un tratamiento diferente a la del resto de las marcas.

II) "...las frases publicitarias..."

La palabra "**slogan**" o "**eslogan**", es una voz inglesa de traducción inexacta al idioma español -en principio- que fue adoptada por los publicitarios y pasó a integrar el lenguaje corriente. Deriva del gaélico "**sluagh-ghairm-sluagh**"; éste, era el grito de guerra lanzado por los jefes de los clanes, en las montañas de Escocia, para alentar a sus huestes durante los combates.

Recurriendo nuevamente al diccionario, encontramos que éste lo define como:

*"Del ing. slogan. 1. m. Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc."*¹² O bien,

*"Palabra o frase concisa y elocuente de tipo publicitario o propagandístico. Consigna política. Voz Inglesa."*¹³

Esto es en cuanto al significado mismo de la palabra, pero en sentido amplio, vale decir, en cuanto a su contenido, no constituye una tarea

¹² DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ob. Cit.

¹³ GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO. Ed. PLAZA & JANES S.A. Edición Especial para Solaris S.A. Buenos Aires-República Argentina.

fácil definir lo que es una frase publicitaria.

¿Por qué? Porque una frase publicitaria es mucho más que una frase. Significa muchas cosas a la vez.

Traduce y transmite una serie de sentimientos, percepciones, emociones y conceptos que pueden ser racionales o no.

Es un grito que se graba en la mente del consumidor.

Es una frase que resume la esencia de un anuncio.

Es una campaña publicitaria condensada.

Es la frase que da apoyo a una marca, reforzando el concepto central que se pretende posicionar.

Es la seducción misma por medio de la palabra, destinada a anclarse, atraer, perdurar y convencer.

La frase publicitaria tiene el poder de accionar en la mente del receptor, un mecanismo asociativo instantáneo que se dispara con el solo hecho de percibirla y que incluye la fantasía, la imaginación, la expectativa y la persuasión.

Es una gota embriagante de aroma publicitario, que atrae y envuelve, y cuya carga emotiva es imposible resistir.

Cuando estamos en presencia de una frase publicitaria, siempre la identificamos; es justamente esa gama de sentimientos y asociaciones lo que nos indica que estamos delante de ella; no obstante, consideramos que hay otras cualidades que nos permiten reconocerla:

Transmite una Idea fundamental.-

Cualquier idea puede expresarse con palabras; de hecho se formula en la mente con palabras.

La tarea del creativo es encontrar las palabras exactas y adecuadas que

traduzcan esa idea y se fijen en la mente del receptor.

Esta idea fundamental es la meta que el anunciante se ha trazado y que, obviamente, va a depender del objetivo perseguido por éste.

Concisión.- Como sinónimo de extracto, síntesis o condensación.

Concisión, no significa necesariamente brevedad. Sucede que las mejores frases publicitarias, las que han sobrevivido al paso del tiempo, poseen el don de transmitir una idea en pocas palabras, lo cual facilita su fijación mediante la reiteración perpetua. Además, y huelga decir, que es más fácil recordar una frase compuesta por pocas palabras.

Sencillez y Claridad.- Por lo general una frase clara es sencilla y una frase sencilla es clara. Esto excluye la sofisticación.

No todos los receptores poseen un vocabulario amplio, por lo tanto, la frase publicitaria expresada en un lenguaje grandilocuente es perjudicial como estrategia y pierde su cometido esencial. Esta, debe emplear palabras accesibles de manera tal que puedan ser comprendidas por un niño en edad escolar, lo cual redundará en un triple beneficio:

Para el publicitario, porque tiene la posibilidad de catapultar una marca, - de un producto o servicio- con la certeza de que su tarea cumple el fin propuesto llegando a mayor cantidad de receptores en virtud de la sencillez del lenguaje, con la consiguiente satisfacción profesional que trae aparejada.

Para el anunciante, constituye una garantía de difusión en masa, y

Para el consumidor, porque debido a la naturalidad de la expresión,

puede evaluar con mayor seguridad la opción que se le ofrece.

Capta y trasmite la esencia de la Identidad de Marca.

Consiste en una serie de asociaciones que representa lo que la marca respalda, sus características fundamentales, y manifiesta sus cualidades permanentes. Implica el cómo se desea que la marca se perciba, mira hacia el futuro y refleja las sensaciones a las que ésta aspira provocar.

La marca puede respaldar muchísimas cosas, como por ejemplo innovación, liderazgo, un producto reconocido mundialmente por su tecnología y sofisticación, o un trato amigable y respetuoso con los clientes.

La misma puede sustentar su identidad y estrategia en aspectos tales como: buen precio, alta calidad, durabilidad y confiabilidad.

Pero la identidad de marca también proporciona el sentimiento de comprar y usar lo mejor. Los equipos de fotografía Nikon son reconocidos a nivel internacional por su calidad extraordinaria. Un fotógrafo profesional que presume de ser el mejor, desea un equipo de primera línea para realizar su trabajo. Usar los productos Nikon, también es una forma cómo la persona expresa sus valores: a los demás y a sí misma.

Por otra parte, implica un compromiso de la empresa para con el cliente, en cuanto a calidad y beneficios se refiere. Beneficios que pueden ser de orden práctico, afectivos o con una determinada significación personal.

La identidad de marca viene dada por 4 perfiles fundamentales:

- A) La marca como producto.
- B) La marca como símbolo.
- C) La marca como persona.
- D) La marca como empresa.

A) La marca como producto.- Una marca es más que un producto, no obstante es importante porque influye directamente en la elección que realiza el consumidor. Responde a la pregunta, ¿Con cuál producto está asociada la marca?

Para Mc Donald's, la respuesta es hamburguesas, para Coca Cola, bebida refrescante, para Visa, tarjetas de crédito.

Es la relación instantánea que se establece entre la marca y el tipo de producto; vale decir que ésta se recuerda cuando el tipo de producto se menciona.

Por eso, el fin más importante, responde a la misma pregunta pero formulada en sentido inverso; cuando se desea consumir una bebida refrescante, se piensa en Coca Cola. Este concepto, se ve reforzado cuando la marca ofrece atributos extras, que son difundidos a través de la publicidad, y en particular, mediante el **slogan publicitario**, porque Coca Cola es, además, "**La Chispa de la Vida.**"

B) La marca como símbolo.- Esta característica se aprecia fundamentalmente en las marcas figurativas y/o mixtas, aunque no excluye las denominativas. Cualquier elemento o persona que represente la marca puede constituir un símbolo: el clásico perrito sentado con una mancha negra en el ojo de la RCA, el óvalo y el cocinerito de Blue Patna, o la figura de Ronald McDonald's.-

El símbolo posee una gran virtud y habla por sí mismo; se recuerda la marca con el solo hecho de verlo.

La marca Marlboro, logró mayor impacto de comunicación sobre otras marcas, debido a los símbolos utilizados en sus campañas publicitarias.

C) La marca como persona.

También llamada "**Personalidad de Marca**" Podría definirse como el conjunto de características humanas asociadas con una marca determinada.

Igual que una persona, ésta puede percibirse como alegre, confiable, formal, activa, competente, joven o intelectual.

No es casualidad que el consumidor elija cierta marca; independientemente de sus cualidades, el cliente la prefiere porque se identifica con ella o pretende llegar a ser lo que ésta representa.

Un automóvil Ferrari, es una persona admirada, triunfadora, deportiva pero elegante y con gran poder adquisitivo.

Microsoft es una persona joven, dinámica, curiosa y actualizada.

Marlboro es masculino, mientras Eve es femenino.

Levi's es clásico, mientras Motor Oil es actual.

D) La marca como empresa.

La marca debe reflejar la imagen de la empresa y ser coherente con ésta. Hace referencia concretamente a los atributos de la empresa que se perciben detrás de ella.

Más allá de SONY, se aprecia una empresa comprometida con la calidad, la sofisticación, la tecnología de avanzada, precio accesible y atención personalizada.

El concepto de marca como empresa, sin descuidar sus objetivos primarios como rentabilidad y beneficios, trasciende éstos, hacia otros fines, que pueden ser de carácter social o benéficos.

Pero particularmente consideramos fundamental dentro del concepto nuevo de empresa, el desarrollo de la relación empresa-consumidor y empresa-empresas, tanto con las que son sus competidoras como con las que no lo son.

La calidad, en su acepción amplia, no se limita sólo a los productos o servicios que la empresa ofrece, sino que apunta a la calidad de las relaciones humanas y a la calidad de vida.

La filosofía de vida, que domina esta Nueva Era, considera al consumidor ante todo como ser humano, y la competencia será válida en la medida que redunde en un beneficio para este y para el grupo social.

III) "...que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley."

En primer lugar, no cualquier frase es registrable. La misma debe cumplir con los requisitos exigidos a toda marca, tales como aptitud distintiva, no ser descriptiva ni genérica, no ser confundible con una marca pre-registrada, novedad y especialidad para su clase, entre otras.

¿Por qué? Porque la frase publicitaria es una marca y como tal se encuentra sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley de Marcas 17.011.

De no ser así, y de exigirle características diferentes, estaríamos corriendo el riesgo de dar cabida como frase publicitaria a una marca que, de otra forma es irregistrable.

Un punto importante a destacar es que la frase publicitaria debe ser conceptualmente distintiva; es decir, deberá tener aptitud suficiente para permitir asociar a la marca, ese concepto particular y específico transmitido mediante el slogan que refuerza en la mente del consumidor la distintividad de la misma.

En segundo lugar, no toda frase es publicitaria.

En una época, y, en el derecho comparado, la doctrina y jurisprudencia exigía la existencia de lo que se había denominado "capacidad publicitaria". Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi expresaba: *"No por el hecho de ser una frase debe ser considerada publicitaria y registrable. Esta debe tener capacidad de identificar publicitariamente un producto o servicio, o un grupo de éstos, o bien un determinado negocio."*

*"..El conjunto 'mamá es una persona buena' no podría ser registrado como marca para bicicletas dada la inexistencia de relación entre el producto y la marca."*¹⁴

Hace ya un tiempo, que esta posición ha variado. Ciertamente, el propio Dr. Otamendi lo reconoce: *"... Llamaba a esto capacidad publicitaria y le daba el rango de requisito esencial. Hoy modifico mi opinión. Es imposible determinar ab initio cuál será el valor de una frase en la faz publicitaria. Ello dependerá del uso que se le dé en el futuro, y la que hoy parezca inútil a esos fines, puede ser magnífica según sea el tipo de publicidad, y la intensidad de su exposición. La capacidad publicitaria no puede ser más, pues, que el resultado de una buena o mala*

*elección del signo, pero no la llave de acceso a la registrabilidad."*¹⁵

Es acertado, el creativo publicitario, observa la realidad de manera diferente al resto de las personas que no se dedican a esa actividad. Su punto de vista y su percepción de la misma es diametralmente opuesta. Mientras los demás captamos un todo, una globalidad, él, se dedica a observar minuciosamente el detalle y desmenuzar esa realidad, sin perjuicio de que, junto con esto, pone en juego otra serie de elementos - técnica publicitaria, estudios de mercado, etc.- a la hora de crear una frase publicitaria.

La imaginación y la creatividad no conocen límites, entonces, de exigir "strictu sensu", una relación directa entre la frase y el producto, podríamos caer en el error de negar el registro a eslóganes que desde el punto de vista publicitario son inmejorables. En otras palabras, y siguiendo uno de los ejemplos mencionados supra, si nunca escuchamos la expresión "La Chispa de la Vida" es imposible establecer una relación directa y objetiva entre esta oración y Coca Cola, y sin embargo, es una de las frases publicitarias por excelencia.

Ahora bien, es necesario armonizar las disposiciones de la Ley 17.011 a los efectos de analizar una frase publicitaria.

Obviamente, si se trata de una frase que posea originalidad, capacidad distintiva, novedad y especialidad para su clase, la misma debería concederse al amparo de lo dispuesto por el Art. 3º.

El hecho de que se conceda una frase publicitaria como marca en estos términos, confiere a su titular el

¹⁴ OTAMENDI JORGE. "El uso y otras cuestiones en la nueva Ley de Marcas" Revista La Ley. Año 1981, Págs. 911 y ss.

¹⁵ OTAMENDI JORGE. Derecho de Marcas. Ed. ABELEDO-PERROT. Tercera Edición ampliada y actualizada Año 1999. Pág.60.

uso exclusivo de la frase en su conjunto, y como un todo indivisible, pero no sobre cada uno de los vocablos tomados en forma independiente. El autor de un libro posee la propiedad sobre la obra en su conjunto, sin embargo, no posee el uso exclusivo sobre los vocablos que integran cada frase de su obra.

También es necesario tener en cuenta que, aunque la expresión esté formada por términos que considerados en forma aislada no son susceptibles de registro, esto no significa necesariamente que la frase en su conjunto no posea originalidad y distintividad. Obviamente estos requisitos hacen referencia a los elementos originalidad y distintividad intrínsecos a todo signo que pretenda acceder al registro, en consecuencia, no sería registrable al amparo del Art. 3º, una frase publicitaria que se limite a alabar o describir productos o servicios.

Por otra parte, es habitual que la frase evoque el producto o servicio a distinguir; si, como dijimos anteriormente, la frase publicitaria sirve a fines distintivos y publicitarios, no sería ilógico suponer que así sea la mayoría de las veces, no obstante, la marca evocativa tiene acceso libre al registro, siempre y cuando no vulnere las prohibiciones de la ley.

Ahora vemos la situación inversa, vale decir, cuando la frase publicitaria solicitada carezca de distintividad. Aquí se nos abren dos posibilidades:

1.- Cuando la misma incluya una marca registrada o registrable, deberá concederse el registro en los términos del Art.7 de la Ley 17.011, es decir, sin derechos privativos sobre los elementos que componen la frase, excepto la marca ya registrada o registrable.

2.- Cuando la misma no incluya una marca registrada o registrable, deberá desestimarse el registro.

Un último punto a considerar, es la existencia de determinadas expresiones que son de uso habitual, y que, en el lenguaje popular se han vuelto genéricas en virtud de la repetición constante; es el caso de los refranes y "dichos", que se han usado a lo largo del tiempo, como p. ej.

"No hay mal que por bien no venga", "Al pan, pan y al vino, vino", "No por mucho madrugar se amanece más temprano" -entre otros- que no son registrables por pertenecer al dominio público; sería absurdo que sólo una persona pudiera usarla en forma exclusiva.

Algunos ejemplos en Derecho Comparado

Comunidad Andina

El **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, ante la consulta de interpretación prejudicial formulada por el consejo de Estado de la República de Colombia en el caso de la marca mixta: **"KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA"** - (cl. 29) entendió que:

"... el signo mixto –apreciado en su conjunto y tomando en consideración el elemento (gráfico o denominativo) que tiene una mayor fuerza perceptiva que goce de la suficiente capacidad para distinguir los productos de un empresario frente a los productos de los demás, podrá ser considerado como marca registrable, siempre que no se encuentre inmerso en alguna de las

prohibiciones contempladas por la normativa comunitaria.

3. Los slogans y descripciones de los productos no son la parte esencial de la marca y tan solo operan como mecanismos de publicidad o información del producto. La parte esencial de la marca mixta es aquella que le otorga distintividad al producto.

4. Las descripciones y frases publicitarias incluidas en la marca mixta por el hecho de ser genéricas, descriptivas o informativas acerca de la calidad, origen o naturaleza del producto no impiden el registro de la marca concebida en su integridad, salvo que su inclusión provoque un engaño en los destinatarios de los productos o servicios o en los medios comerciales; y que tales descripciones o informaciones evidentemente constituyan el objeto principal de la marca....” (Proceso 30-IP-96. Solicitud de Interpretación Prejudicial del Artículo 82 literales a), d), g) y h) de la decisión 344 y del artículo 72 literales a), d), g,) y h) de la decisión 313 de la comisión del Acuerdo de Cartagena; interpretación de oficio del artículo 113 de la decisión 344, presentada por el Dr. Manuel Ureta Ayola, consejero de estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional N° 3539. Caso. “KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA”).

Perú

El registro del lema comercial, “**SABOR Y COLOR**”, solicitado por Fabrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. (Perú) ante el **INDECOPI**, fue objeto de observación por parte de Ajinomoto

del Perú S.A. (Perú) el cual alegó que la solicitada no es reivindicable, ya que es una frase indicativa de las características y cualidades de los condimentos y de las especias, que son productos que precisamente distingue la marca registrada que se pretende publicitar; señaló que el signo solicitado carece de distintividad, ya que no se estaría publicitando ninguna marca, sino se estaría indicando las características de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo manifestó que el lema comercial tiene un fin publicitario y que como tal debe consistir en una creación ingeniosa y capaz de ser relacionada con el producto que promociona, y que por ello no puede ser constituido sobre la base de dos términos genéricos (SABOR Y COLOR), como sucede con el lema comercial solicitado.

La Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada por Ajinomoto del Perú S.A. pero desestimó el registro del lema comercial solicitado porque entendió que la naturaleza jurídica de un lema comercial es distinta a la de la marca, en mérito a que la norma establece que el lema comercial es un complemento de aquella. Señaló que, a los efectos del registro sólo se aplican supletoriamente los criterios establecidos para la registrabilidad de una marca, debiéndose tomar básicamente la originalidad del mismo y verificarse la existencia de un vínculo identificatorio entre la marca y el lema comercial; consideró que el lema “SABOR Y COLOR” es susceptible de ser utilizado como complemento de una marca, por cuanto cumple la función de hacer publicidad al producto sin identificarlo.

La Sala de Propiedad Intelectual, - en una extensa resolución- y, entre otras consideraciones entendió que el objeto de toda publicidad es la promoción de las ventas, la cual busca que el potencial consumidor, ya sea por información o sugestión, concentre su atención en el producto o servicio prestado por una determinada empresa para inducirlo a la compra. Los requisitos para la protección de los lemas comerciales en la mayoría de los países son similares a los que se exigen para el registro de las marcas. Por lo general se exige que el lema comercial no constituya una expresión banal, usual ni descriptiva, debiendo contar con la suficiente fuerza distintiva.

“...En el caso del lema comercial solicitado, éste constituye un signo descriptivo, analizado ya sea desde el punto de vista individual de los términos que lo conforman (SABOR y COLOR), o del concepto que como expresión pretende difundir a los consumidores al momento de promocionar la marca SIBARITA: dar sabor y color a los alimentos a través del empleo del producto marcado con esa denominación, hecho que por lo demás es una cualidad esperada de los condimentos.

En efecto, la palabra SABOR en el contexto de los condimentos constituye una alusión obvia a la cualidad fundamental que el consumidor busca al adquirirlos, es decir, que sea apto para dar sabor a los alimentos, como sucede con la sal, el comino, el sillao, el orégano, entre otros.

Del mismo modo, el término COLOR alude directamente a otra de las cualidades características de algunos condimentos, como es su aptitud para dar color a los

alimentos, ya que es usual que en la elaboración de las comidas se pretenda dotar a determinada preparación de un color característico que por tradición suele tener, como sucede por ejemplo con la preparación del arroz con pollo, el ají de gallina o el estofado, para cuya elaboración se acostumbra utilizar, respectivamente, el culantro (verde), el palillo (amarillo) y el ají colorado (rojo).

De otro lado, el lema comercial solicitado SABOR Y COLOR constituye una frase simple, utilizada comúnmente en la promoción y publicidad de los condimentos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, hecho que constituye una consecuencia natural, si se tiene en cuenta que por definición éstos son destinados a sazonar la comida y darle buen sabor.

Así, la Sala ha tenido en cuenta que las denominaciones SABOR y COLOR son comúnmente utilizadas en el mercado como complemento para publicitar marcas que distinguen condimentos, como ha quedado acreditado en el presente caso con la forma en que la observante utiliza la marca AJINO SAZÓN. Además, conforme se ha verificado del Informe de Antecedentes, el término SABOR forma parte de diversas marcas registradas para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

Por lo expuesto, esta Sala considera que el lema comercial solicitado no es lo suficientemente distintivo para publicitar la marca SIBARITA, como para ser susceptible de ser registrado, además del hecho de constituir una expresión descriptiva en relación a

la promoción de condimentos y
sazonadores de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial...”
(Resolución N° 422-1998-TPI-
INDECOPI, Expediente N° 280074).

Argentina.

La Ley argentina también las llama
frases publicitarias y no entra en
consideraciones acerca de la aptitud
marcaria de las mismas, sino que se
limita a permitir su registro.

La jurisprudencia ha hecho
referencia a la originalidad, la
creatividad y el ingenio; es así que
se han declarado registrables frases
publicitarias tales como:

“No pida ginebra... pida Llave”
“El alma de Francia a flor de piel”,
“Ver moler para creer”

y se han denegado:

“Bonafide es mas café”,
“Mejor para”
“Líder mundial en electrónica”

México

Se pueden registrar como Aviso
Comercial las frases u oraciones
que sirvan para anunciar al público
productos o servicios,
establecimientos o negociaciones
comerciales, industriales o de
servicios, para que el público
consumidor los distinga fácilmente y
se complementa con las
disposiciones sobre marcas en lo
que le es aplicable.

Así tenemos que han sido
concedidas:

“El zapato del buen deportista”
“Para meter goles con precisión,
zapatos Halcón”

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica

Son los países que aplican el
**Convenio Centroamericano para
la Protección de la Propiedad
Industrial**, -sin perjuicio de la ley
nacional- del 1º de junio de 1968 en
el cual se les denomina **Señales de
Propaganda**,

Están inhibidas de ser registradas:

- a) Palabras o combinaciones de
palabras exclusivamente
descriptivas de las cualidades de las
mercancías, productos o servicios o
de la actividad de la empresa;
- b) Las que estén desprovistas de
originalidad;
- c) Las que sean contrarias a la
moral, al orden público o a las
buenas costumbres.
- d) Las que tiendan a desacreditar
una empresa o establecimiento, sus
productos, mercancías o servicios.
- e) Las prohibidas mediante lo
establecido en el Art.66 del
Convenio¹⁶.
- f) Las que incluyan una marca o
nombre comercial que no pueda ser
legítimamente usado por quien
pretende valerse de ellas;
- g) Las que sean capaces de
generar confusión o error.

Estados Unidos de América

Se entiende que el lema comercial
puede ser utilizado como marca
siempre que posea aptitud para
distinguir los bienes y servicios de
los competidores y no debe consistir
sólo en palabras comunes que
expresen un mensaje de uso
habitual o corriente en el giro al cual
el lema está orientado.

Para poder tener acceso al registro
el lema comercial debe contar con

¹⁶ Normas relativas a la Competencia Desleal.

las características de creatividad, ingenio y ser atractivo.

Es así que no se admiten como marca lemas comerciales comunes y altamente descriptivos tales como:

“Shop and compare”

(Compre y compare)

“Two for the price of one”

(Dos por el precio de uno)

Reino Unido

La jurisprudencia ha establecido una serie de categorías para los distintos tipos de slogan:

1.- Eslóganes que indican un **propósito**; en principio **no se admiten**,

p.ej:

“Beauty isn’t about looking young, it’s about looking good”

(La belleza no está en parecer joven, está en lucir bien)

“Never clean your shower again!”

(Nunca limpie su ducha otra vez!)

2.- Eslóganes que contienen una **Marca Registrada**; se aceptan “prima facie” como distintivos, p. ej:

“Volvo for life”

(Volvo para la vida)

3.- Eslóganes con **ausencia de distintividad**; **no se admiten**, p.ej:.

“Day by Day”

(Día a día)

4.- Eslóganes que indican **calidad**; **no se admiten**, p.ej:

“The World’s Best Way to Pay”

(La mejor manera del mundo de pagar)

“What you never thought possible”

(Lo que usted nunca pensó posible)

5.- Eslóganes que indican una **forma de venta**; **no se admiten**, p.ej:.

“Haggle Free Buying”

(Regatear libre comprando)

“An eye for detail”

(Un ojo para el detalle)

6.- Eslóganes que sí se han admitido por considerarlos **elaborados, imaginativos e “impenetrables”**.

“The shoes your feet have aching for”

(Los zapatos por los cuales sus pies se morían de ganas)

“The Taste of History with a Flavour of Fun”

(El Sabor de la Historia con un Sazón de Diversión)

Solicitudes de eslóganes desestimadas por la Oficina del Benelux

(BTO / BBM)

“Targeting cancer with the human immune system.” (clases 5, 10 y 42)

(Apuntando al cáncer con el sistema inmunitario humano.)

“Smart solutions for the information society.” (clases 9, 35 y 42)

(Soluciones inteligentes para la sociedad de información.)

“Meet you at dinner.” (clases 9, 16, 35, 38 y 42)

(Te encuentro en la cena.)

“Africa is beautiful.” (clases 35, 39 y 42)

(África es hermosa.)

“Choose the train, we’ll make you glad you did.” (clases 39 y 42)

(Elija el tren, lo dejaremos contento de haberlo hecho.)

“What’s going on in retailing?”

(clases 16, 35 y 41)

(Qué sucede con el detalle?)

“We understand your business.”

(clases 16, 35, 41 y 42)

(Entendemos su negocio.)

“Time release moisturizer.” (clase 3)

(El tiempo libera hidratación.)

“A chacun son bonheur.” (clases 39, 41 y 42)

(A cada uno su bienestar.)

“Only the best is JUST good enough for you.” (clase 25)

(Sólo lo mejor es suficientemente bueno para usted.)

“Une nouvelle sensation de douceur.” (clase 3)

(Una nueva sensación de suavidad.)

“Le plaisir de servir.” (clase 29 y 30)

(El placer de servir.)

**Eslóganes concedidos por la
Oficina de Armonización del
Mercado Interior. (OAMI / OHIM)**

“A red stripe in the heel of a man’s shoe”

(Una raya roja en el tacón del zapato de un hombre)

“Let Hertz put you in the driving seat” (autos y servicios de alquiler de autos)

(Permita que Hertz lo coloque en el asiento de conducir.)

“Providing solutions now and into the next century.” (impresoras láser)

(Proporcionando soluciones ahora y en el próximo siglo.)

“Tomorrow I stop smoking.” (para productos relativos al tabaco)

(Mañana dejo de fumar.)

“Texas Fried Chicken. We ain’t just chicken.” (clases 16, 21, 29, 30, 42)

(Texas Fried Chicken. No sólo somos pollo.)

“Yes for Europe.” (clases, 9, 16, 25, 35, 38 y 41)

(Sí para Europa.)

“Aveda, the art and science of pure flower and plant essences.” (clase 3)

(Aveda, el arte y ciencia de esencias puras de flores y plantas.)

“Epicure, the world finest goods.” (figurativa, clases 29, 30, 31 y 32)

(Epicure, los productos más finos del mundo.)

“You can.” (clases 9, 16, 35 y 42)

(Tú puedes.)

“Bindi, fantasia nel dessert.” (figurativa, clases 29, 39 y 42)

(Bindi, fantasía en el postre.)

“The best safety device on any ship is a well-trained crew.” (clase 41, servicio de tripulación de buques)

(El mejor dispositivo de seguridad en cualquier nave es una tripulación bien entrenada.)

“Freedom to grow.” (clase 1,
productos químicos)
(Libertad para crecer.)

CONCLUSION

El Registro de una Marca confiere a su titular determinadas acciones civiles y penales mediante las cuales éste hace valer sus derechos como propietario de la misma. La Ley de Marcas N° 17.011, introdujo importantes modificaciones al sistema marcario.

La tutela registral de la frase publicitaria, el hecho de permitir su registro como marca, se reclamaba como urgente; al permitir su registro, la ley está acordando la protección necesaria a efectos de definir los límites y facultades de su titular.

En un mercado en constante transformación, en el que se plantea una competencia feroz y donde muchas veces no se respetan "las reglas del juego", existe la imperiosa necesidad de contar con la protección correspondiente y la certeza jurídica que otorga el hecho de convertir una **Frase Publicitaria** en **Marca Registrada**.

Efectos De La Inscripción De Contratos Y Medidas Cautelares, Que Tienen Por Objeto A Signos Marcarios.

Esc. Diego Chijane

A) Transferencia de marca.

1) Consideraciones Generales.

Los diversos sistemas marcarios admiten la adquisición en propiedad de los signos distintivos, originariamente, mediante el registro o uso de la marca, o derivadamente, mediante transferencia o cesión.

El derecho sobre la marca considerado de naturaleza real,¹⁷ como tal, es un derecho absoluto oponible a todos los terceros,¹⁸ por tanto, la registración de la cesión no le conferirá al derecho adquirido una cualidad que ya posee por su propia esencia.¹⁹ Lo que si puede suceder es que el derecho no resulte oponible a determinado tercero, por haber éste, adquirido derechos

posteriormente pero previamente registrados. Así si un embargo específico es inscripto antes que la transferencia, aunque ésta haya sido otorgada anteriormente, el adquirente deberá soportar la medida cautelar. Cuando las normas legales indican que los contratos o derechos no “producen efectos o no son oponibles a terceros” deben entenderse las expresiones legales en el sentido expresado, de lo contrario las normas vulnerarían principios fundamentales del sistema jurídico, ellos son: los contratos nunca producen efectos ni son oponibles a terceros,²⁰ y la oponibilidad erga omnes de los derechos reales. Conforme a lo que venimos indicando, el cesionario puede realizar todos los actos a título de dominio, y el derecho será oponible y ejercitable contra cualquier tercero, aún antes de la registración.

En sentido contrario Bertone y Cabanellas expresan que hasta la inscripción de la transferencia el derecho sobre la marca se encuentra desmembrado y que las infracciones marcarias acaecidas antes de efectuarse la registración sólo podrán ser perseguidas por el

¹⁷ Siegbert Rippe, *La propiedad Industrial en el Uruguay* F.C.U. Montevideo 1992 pág. 10. Road, Graciela. “Efectos Registrales en materia de Propiedad Industrial”, Seminario Nacional sobre Propiedad Industrial para Jueces y Magistrados Montevideo 1994, pág. 4. Caputo Alfredo, *Transferencia marcaria por acto entre vivos y la función registral*. Revista de Derecho Comercial y de la Empresa. N° 65-66 Vol 17. F.C.U. 1997 pág 18.

¹⁸ Refiriendo a ésta cualidad esencial de los derechos reales José Puig Brutau expresa: “...Este es el segundo carácter que se pone de relieve en el derecho real, a saber, su carácter absoluto en el sentido de que puede hacerse valer contra todos (erga omnes).” *Fundamentos de Derecho Civil* Tomo III Vol 1, Ed. Bosch, Barcelona. 1994, pág. 7.

¹⁹ Gordillo, Antonio. Anuario de Derecho Civil Tomo XLVIII Fascículo II, abril junio. España, 1995. pág. 547 y sigu.

²⁰ Principio de relatividad de los contratos, artículo 1293 del Código Civil: “Los contratos no pueden oponerse a terceros ni invocarse por ellos...”

enajenante.²¹ Conforme a lo expresado, el titular de la marca no podrá oponer su derecho ni siquiera a quienes cometen actos ilícitos contra el signo marcario adquirido en propiedad.

Nuestras autoridades jurisdiccionales se han manifestado en idéntico sentido, hasta que no exista resolución que conceda el registro de la transferencia, se entiende que el adquirente no tiene legitimación activa para el ejercicio de acciones en defensa de su marca. Por sentencia N° 20 de fecha 4 de marzo de 1993, el Juzgado Letrado de 1era. Instancia en lo Civil de 24° Turno,²² expresó que la transferencia (y consecuentemente el derecho real adquirido) sólo es oponible a terceros si mediere la respectiva inscripción.

A nuestro entender las consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales antes expresadas no son correctas, el cesionario de marca es la persona legitimada para el ejercicio de todas las acciones judiciales o administrativas, el enajenante que se desprende de la marca no conserva derecho alguno, careciendo de legitimación y de interés para accionar, presupuestos ineludibles de toda acción.

Dicha posición conceptualiza erróneamente la función registral y desnaturaliza la esencia del derecho real, transformándolo en un derecho personal, solo reclamable al cedente.

A nuestro entender el adquirente de marca sin inscribir puede ser sujeto activo y pasivo de acciones judiciales o administrativas. Idéntica solución es trasladable a la transmisión de otros bienes, el dueño de un inmueble que no inscribe su título adquisitivo, podrá ejercer todas las acciones que se le confieren al propietario, así podrá ejercitar la acción reivindicatoria ya que tiene un derecho real con todos sus atributos, entre ellos la oponibilidad a terceros.²³

Para que el dueño de la marca carezca de legitimación activa y pasiva, en materia de acciones marcarias, se requiere norma expresa en tal sentido, tal como sucede en diversos sistemas jurídicos comparados.²⁴ El art. 10 numeral 3 de la Ley de marcas de Austria establece: *“Mientras que la transferencia de la marca no es registrada, el derecho a la marca no puede ser invocado en la Oficina de Patentes”*

En el derecho alemán para poder accionar no es necesaria la inscripción de la transferencia, basta con la presentación de la solicitud de registro, la ley de marcas alemana en su artículo 28 numeral 2 expresa: *“Si el derecho derivado del registro de una marca es cedido o transmitido a un tercero, el sucesor no puede hacer valer los derechos a la protección de la marca e invocar*

²¹ Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo. *Derecho de Marcas*. Tomo II Ed. Heliasta. Argentina, 1989, pág. 340.

²² Sentencia citada por Juan Manuel Gutierrez Carrau en *Manual Teórico-Práctico de Marcas*, F.C.U. 1ª Edición, Montevideo Año 1997, pág.129 y sigu.

²³ Gamarra, Jorge. *Tratado de Derecho Civil Uruguayo* Tomo III Vol. 1, F.C.U., Montevideo 1992, pág. 40.

²⁴ La Ley noruega de marcas en su artículo 33 establece: *“... Una acción legal en lo que refiere a una marca registrada debe ser siempre llevada a cabo contra la persona que aparece registrada como su titular en el Registro de Marcas, y las notificaciones de la Oficina de Patentes serán enviadas a dicha persona...”*,

el derecho resultante del registro, en el marco de un procedimiento ante la Oficina de patentes, de un recurso ante el Tribunal de patentes o proveído ante la Corte Federal de justicia, sino a contar de la fecha en la cual la demanda de inscripción de la cesión es presentada ante la Oficina.

La primer frase se aplica mutatis mutandis a los procedimientos ante la Oficina de patentes, recursos ante el Tribunal de patentes o proveídos ante la Corte federal de justicia en los cuales el titular de la marca es parte.”

2) Momento preciso en que la transferencia es oponible a terceros.

El artículo 16 de la Ley 17.011 refiriendo a la transferencia de marca expresa: “.....*Para que surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.....*”

Resulta necesario expresar cual es el momento preciso en que el derecho del cesionario resulta oponible a terceros, conclusión que debe extraerse del análisis del citado artículo y de los caracteres del sistema registral marcario.

En el sistema registral general, el principio de prioridad soluciona el conflicto de derechos generado por la inscripción de actos opuestos relativos a un mismo objeto, prefiriéndose aquel derecho previamente ingresado al Registro. En dicho sistema los actos son oponibles a terceros a partir de la presentación al registro y conforme al artículo 54 inc. 4 de la Ley 16.871 *“La inscripción se hará por orden de presentación de los actos y*

contratos registrables y sus efectos se retrotraerán a la fecha y hora del asiento de presentación...”.

La clara solución del sistema registral general, no es tal en el sistema marcario, careciendo éste último de norma que recoja el principio de prioridad y retrotraiga los efectos de la inscripción a la fecha de presentación de los diversos contratos y actos marcarios. No existirían inconvenientes si conforme a la práctica administrativa las inscripciones se efectuaran por orden de presentación, pero ello no es siempre posible dada la diversa complejidad de los trámites administrativos.²⁵ En el sistema marcario la solución del conflicto de derechos resulta aún más compleja dado que la normativa consagra diversos momentos de eficacia de los actos registrables, produciendo efectos unos antes que otros en función de las mayores o menores formalidades exigidas.

Expondremos a continuación las diversas posiciones que podrían sostenerse respecto al momento preciso en que la transferencia de marca surte efectos respecto a terceros.

a) Efectos desde la adquisición de la marca.

Si bien la marca se adquiere en la fecha en que opera su tradición, dicho momento no es el que debemos de tener en cuenta ante un eventual conflicto de derechos, no existe en la normativa especial disposición alguna que retrotraiga

²⁵ Así una transferencia de marca puede ser observada demorándose su efectiva inscripción, mientras que un embargo específico (acto cuya inscripción carece de complejidad) se inscribirá rápidamente.

los efectos de la inscripción al momento de adquisición del signo marcario, por tanto esta posición debe ser rechazada.

b) Desde la presentación de solicitud de inscripción.

Parte de nuestra doctrina considera que los efectos frente a terceros se producen a partir de la presentación de la solicitud de inscripción de transferencia, se entiende que el término inscripción presenta dos acepciones, por un lado en el sentido de resolución por la cual se dispone el registro, y por otro, como equivalente a presentación al Registro.²⁶ En nuestro sistema marcario, la presentación al registro constituye el momento preciso de eficacia de las solicitudes de marcas, así el art. 30 de la Ley 17.011 dice: *“La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva”* Dicha norma se encuentra en el Capítulo VI referido al procedimiento de registro de marca, por tanto no resulta aplicable a las transferencias ni a otros actos como ser, licencias, prendas o embargos específicos sobre marcas.

La generación de efectos a partir de la fecha de presentación es a nuestro entender la solución mas justa, y es consagrada expresamente por el art. 281 de la nueva Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador: *“Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales, se inscribirán en los registros respectivos en la misma fecha en*

que se presente la correspondiente solicitud. Los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que hubiere sido solicitada. Tales actos surtirán efectos frente a terceros, a partir de su inscripción. Sin embargo, la falta de inscripción no invalida el acto o contrato.”

c) Efectos desde la inscripción

La inscripción constituye un acto complejo que nace con la presentación de la solicitud y culmina con el acto administrativo que autoriza el registro, por tanto los efectos respecto a terceros, en principio, se producirán en la fecha en que hubiere sido dictado el acto administrativo.

La retroactividad de los efectos de la inscripción a la fecha de la presentación, evidencia en el sistema registral general la existencia de dos etapas en el trámite de registro, la presentación a inscribir y la efectiva inscripción. La Ley 17.011 efectúa idéntica distinción ya que según ella, en algunos casos los efectos frente a terceros se producen desde la inscripción y en otros desde la presentación del respectivo acto al registro. Las modificaciones de reglamentos de uso de marcas colectivas y de certificación surten efectos frente a terceros a partir de su presentación ante el Registro de la Propiedad Industrial, (arts.40 y 49 de la Ley 17.011), por el contrario las licencias de marcas producen sus efectos desde la inscripción (art. 59 de la Ley 17.011). Si la Ley distingue los conceptos de presentación e inscripción no es admisible adjudicarle a éste último, el significado del primero, y a falta de norma que consagre la

²⁶ Lamas, Mario. *Derecho de Marcas en el Uruguay*. Montevideo.1999, pág. 93.

retroactividad de efectos, éstos se producen a partir de la inscripción.

**d) Efectos desde la publicación.
Posición ajustada a Derecho.**

Según el artículo 16 de la ley marcaria la eficacia queda supeditada a la inscripción y publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, el claro tenor literal del referido artículo no plantea dudas en el tema, los efectos de la transferencia se producen respecto a terceros una vez efectuada la publicación exigida. La conclusión adoptada es avalada por el sistema marcario que discrimina y exige el cumplimiento de distintas etapas administrativas para la producción de efectos jurídicos, en algunos casos exige presentación de solicitud, en otros inscripción y en el caso en examen, la publicación en el Boletín de la D.N.P.I.

B) Licencia

Nuestra normativa exige (art. 47 del decreto 34/99), previo a la inscripción de la licencia, la publicación de un extracto del respectivo contrato en el Boletín de la D.N.P.I.

Contrario a lo que sostiene parte de nuestra doctrina ²⁷ el requisito previo de publicidad no sirve de fundamento para afirmar que los efectos de la licencia frente a terceros se producen a partir de la solicitud de inscripción, claramente el artículo 59 de la Ley 17.011 dice: *“La licencia tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción...”* Sin dudas no es lo más conveniente informar la existencia de una relación jurídica antes de que ella produzca efectos frente a terceros,

pero conforme a la práctica administrativa, coincide la publicación del extracto y la correspondiente inscripción.

C) Prenda

Sobre la marca puede constituirse prenda sin desplazamiento, garantía cualitativamente diferente a la prenda común regulada por nuestro Código Civil, en ésta última la cosa prendada queda en manos del acreedor naciendo en su patrimonio un derecho real de garantía. En cuanto a la prenda sin desplazamiento, se discute si a través de ella, nace un derecho real de garantía o por el contrario un vínculo de indisponibilidad. ²⁸

La prenda de marca quedaba regida por la Ley 8.292 de Prenda Industrial, al sancionarse la Ley 17.011 no se introducen modificaciones sustanciales al régimen legal, solo se modifica la competencia registral. Antes de la Ley 17.011 la prendas marcarias debían inscribirse en el Registro Nacional de Prendas sin Desplazamiento, actualmente la inscripción debe realizarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, quedando así dichas prendas, regidas por los principios y normas del sistema registral marcario.

Con la sanción de la Ley 17.228 se derogó el régimen jurídico disperso de las diversas prendas sin desplazamiento, todas ellas, incluyendo la prenda de marca, quedan ahora sometidas a las disposiciones de la referida ley, la que en su artículo 7 expresa: *“Las*

²⁷ Lamas Mario, ob.cit pág.93 y sigu.

²⁸ Conclusiones de la XLI Jornada Notarial Uruguay, “Prof. Esc. Julio Schwartz” 27 al 29 de 2000 La Paloma. Rocha.

prendas que regula la presente ley.....no serán oponibles a terceros sino a partir de su inscripción registral..." Debiéndose entender por inscripción el momento preciso en que, por acto administrativo, se dispone la registración del contrato de prenda.

D) Embargo

Resabio de la histórica vinculación entre marca y empresa no todas las legislaciones admitían el embargo individual de la marca con independencia del establecimiento a la cual se hallaba incorporada. Se consideraba además, que la adquisición de la marca en remate, por cualquier tercero, podía lesionar los derechos del consumidor, al cambiar intempestivamente la titularidad del signo distintivo. Diversos sistemas jurídicos a los efectos de disipar toda duda sobre el tema, consagran expresamente la embargabilidad de signos distintivos,²⁹ otros la admiten por aplicación de las normas generales. Constituye una norma excepcional el artículo 35 de la Ley de marcas de Finlandia que dice: *"El derecho a la marca no puede ser embargado por deudas salvo si fue hecho objeto de una prenda"*

La Ley 17.011 creó el registro de embargos y prohibiciones de innovar, creación que no tiene una mera relevancia formal ya que la inscripción de embargos específicos sobre marcas no estaba prevista

durante la vigencia del sistema normativo anterior.

Nuestra doctrina consideraba que la marca, aún antes de la nueva ley, como bien incorporal de naturaleza mueble y registrable, no podía estar excluida del régimen general de embargos previsto por el C.G.P.³⁰ Rippe, Bugallo y Castaño expresaban que era de aplicación el "principio de publicidad" que establece que los actos que constituyen, tramitan, modifican, reconocen o extinguen derechos relativos a ciertas especies de bienes, no producen efectos respecto a terceros, sino se inscribieren³¹ y que *"Mediante la traba de embargo, sin duda alguna se constituye un derecho sobre un bien, y siendo éste registrable, tal característica determina la posibilidad de su inscripción en el registro correspondiente."*³² Los citados autores a falta de norma que previera la inscripción del embargo de marca admitían la utilización del procedimiento analógico.

³⁰ Bugallo, Beatriz, ob. Cit. Pág. 96.

³¹ Contrario a lo que expresan los autores consideramos que el acreedor no adquiere derecho alguno sobre el bien embargado, podría sí admitirse la inscripción como acto que modifica el derecho de dominio, alterándose su contenido fundamental, la facultad de disposición.

³² Rippe, Bugallo, Castaño. *Anotaciones acerca del embargo remanente y otras cuestiones en torno al objeto del embargo*. Revista del Colegio de Abogados del Uruguay. Tomo XXII, pág 20. La solución de los autores gozaría de plena validez si nuestro C.G.P. contuviera una norma igual a la establecida por el Código de Procedimiento Civil Colombiano: art. 681 *"Para efectuar los embargos se procederá así: 1. El de bienes sujetos a registro se comunicará al respectivo registrador,..... 3. El de bienes muebles no sujetos a registro se consumará mediante su secuestro..."*

²⁹ El artículo 119 inciso 2 de la Ley General de Propiedad Industrial de Perú establece:

"Asimismo, la marca podrá ser materia de embargo con independencia de la empresa o negocio que la usa y ser objeto de las medidas que resulten del procedimiento de ejecución"

A nuestro entender la marca es un bien embargable,³³ no obstante, el Código General del Proceso, exige con carácter general, que los embargos se practiquen conforme a un procedimiento inaplicable a la marca. El C.G.P. requiere que el embargo sea decretado, trabado y hecho efectivo, así el artículo 380.1 establece: *“Traba y eficacia.-El embargo se decretará por el tribunal y se trabará por el Alguacil. No obstante, el embargo de inmuebles, el de vehículos automotores, el de naves y aeronaves, semovientes de pedigree o el general de derechos, quedarán trabados con la providencia que los decreta. Estos embargos se harán efectivos por la inscripción en el Registro respectivo; el de muebles, mediante la aprehensión por el Alguacil,y el de créditos, por la notificación al deudor ejecutado.”* Si bien el embargo de marca puede decretarse, la norma procesal no contempla la forma en que se traba y efectiviza la medida cautelar.³⁴ Con carácter general, la efectividad resulta fundamental, ya que mediante ella se priva al ejecutado su poder de disposición,³⁵ o al menos determina el momento

preciso en que la indisponibilidad resulta oponible a terceros.³⁶ Nuestra doctrina obvió analizar el procedimiento de sustanciación de la medida cautelar, que la marca sea un bien registrable, no habilita consecuentemente el registro de su embargo, y si se admitiera, igualmente la norma procesal no contempla su efectividad.³⁷ La analogía, como expresan los autores, podría servir para admitir la inscripción de la medida cautelar, no obstante, no se resuelve lo atinente a su efectividad. Si se utilizara nuevamente la analogía aplicándose el artículo 380.1 del C.G.P., el embargo se haría efectivo con la inscripción, no obstante, dicha solución podría estar viciada de inconstitucionalidad. El embargo limita el derecho de propiedad del ejecutado al cercenarle su contenido fundamental, como lo es, la facultad de disposición. Si bien la marca, puede ser en principio objeto de embargo, el sistema jurídico no contempla la forma de practicarlo, por lo cual la limitación efectiva del derecho de propiedad se lograría sin norma legal habilitante. Las restricciones a los derechos individuales deben interpretarse restrictivamente, además conforme

³³ Debe reputarse embargable ya que conforme al artículo 2372 del Código Civil uruguayo: *“Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables (Artículo 2363), son la garantía común de sus acreedores”* y atento a que el artículo 2363 del Código Civil luego de señalar los bienes inembargables expresa: *“Ningunos otros bienes se considerarán exceptuados”*.

³⁴ El artículo 380 del C.G.P resulta inaplicable a las marcas: por no contemplarse la inscripción de su embargo, carecer de materialidad que habilite su secuestro, y por no ser un crédito.

³⁵ Si el concepto de efectividad lo consideramos en un sentido absoluto, ella dará nacimiento al vínculo de indisponibilidad.

³⁶ En este sentido coincidiría el concepto de efectividad del artículo 380.1 del C.G.P. con el establecido en el artículo 380.6 *“Eficacia.- Todo acto de disposición o de gravamen sobre el bien embargado, posterior a la efectividad del embargo, es ineficaz con respecto al embargante y no produce alteración alguna en el orden del proceso ni en sus resultados...”*

³⁷ Para que la norma procesal comprendiera al embargo de marca debería expresar que todos los embargos registrables son eficaces desde su inscripción, pero el Código General del Proceso no lo hace ya que contempla específicamente, el embargo genérico, el de inmuebles, automotores, naves aeronaves y semovientes de pedigree.

al principio de legalidad consagrado constitucionalmente,³⁸ si la ley no contempla la forma de practicar el embargo el ejecutado no puede ser privado del contenido fundamental de su derecho.

Actualmente el artículo 65 de la Ley 17.011³⁹ prevé la inscripción del embargo específico de marca, pero el sistema jurídico sigue sin regular su traba y eficacia, resultando inaplicable expresamente el artículo 380 del C.G.P. La ley 17.011 admite la inscripción del embargo de marca pero sin haberlo insertado en el marco normativo procesal,⁴⁰ dicha ley tampoco especifica los efectos de la inscripción,⁴¹ ni el momento preciso en que éstos se generan. Subsiste entonces la encrucijada hasta ahora planteada, de la cual sólo se podría salir mediante un

procedimiento analógico de dudosa constitucionalidad, se aplicaría el artículo 380 del C.G.P. sometiendo al embargo de la marca al mismo sistema de efectivización de los embargos registrables.

E) Prohibición de innovar.

La prohibición de innovar es contemplada por el artículo 316.1 del C.G.P, dicha norma expresa: *“El Tribunal podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos o secuestros,.....o cualquiera otra idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar (artículo 312).”* Es una medida concebida para preservar, mientras se sustancia el proceso, la inalterabilidad de una situación de hecho o de derecho, la cual carece de eficacia retroactiva, resultando inoperante ante lesiones consumadas o que han comenzado a producirse antes de su solicitud.⁴²

Se procura la inalterabilidad de la cosa litigiosa, manteniéndose su status jurídico o de hecho durante el transcurso del proceso no pudiendo el demandado enajenar la cosa, constituir sobre ella derecho alguno ni realizar actos materiales que la modifiquen, así el titular de la marca no podrá transferirla, prendaarla, conceder su uso o disponer su renuncia.

La prohibición de innovar no puede impedir que terceros ejerciten sus legítimos derechos, por tanto la marca podrá ser objeto de ejecución en otros procedimientos resultando conveniente solicitar la traba de embargo específico conjuntamente

³⁸ Artículo 10 de la Constitución Nacional: *“....Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”*

³⁹ Art. 65 de la Ley 17.011: *“La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará un registro de los embargos y prohibiciones de innovar comunicados por el Poder Judicial que afecten a las marcas registradas o en trámite”* en similar sentido la ley de patentes de invención 17164 en su artículo 110 al contemplar los registros de actos y contratos establece: *“ En especial se llevarán registros de:.....B) Embargos, prohibiciones de innovar y demás actos que afecten el uso o la disposición de los derechos de patente”*

⁴⁰ Cuando el sistema jurídico uruguayo admitió la inscripción del embargo específico sobre vehículos automotores, se estableció la solución normativa correcta, ya que el artículo 28 de la ley 16.871 sustituyó al artículo 380.1 del C.G.P. insertando al embargo específico de automotores en el régimen procedimental y de efectos contemplado para los embargos inscribibles.

⁴¹ A diferencia de lo preceptuado en materia de transferencia o licencia de marca, no se establece que la inscripción sea necesaria para la producción de efectos frente a terceros.

⁴² Greif, Jaime. *Temas de Derecho Procesal Civil*. Ed. Cauce Editorial, Uruguay, Año 2000. pág.379.

con la medida cautelar en estudio, será la autoridad judicial la que deba considerar la admisibilidad de la acumulación de medidas judiciales ya que pueden resultar excesivas para el fin buscado.

Los efectos de la prohibición de innovar alcanzan a los litigantes en el proceso y a los terceros cuando éstos la puedan conocer mediante su inscripción, tal como sucede en materia marcaria.

Si el titular de la marca afectada omite realizar la renovación, su conducta negativa podría considerarse violatoria de la prohibición de innovar por alterar el estado de las cosas. Sin embargo lo expresado no condice con la naturaleza de la medida prohibitoria, conducente a un no hacer, siendo por el contrario, la renovación una actividad positiva.

No obstante se considera que la medida en cuestión no sólo puede decretarse para que la situación de hecho o de derecho existente no sea modificada durante el curso del juicio, sino también para que no continúe como está, dicha cautela es conocida como medida cautelar innovativa ya que no tiende a mantener el status existente, sino a alterar el estado de hecho o de derecho vigente, antes de su dictado.⁴³ Ya sea que consideremos a la cautela innovativa como integrando la prohibición de innovar o por el contrario independiente de ella, constituye un instrumento jurídico eficaz para lograr la renovación de la marca.

⁴³ Martínez Botos, Raúl, *Medidas Cautelares*. Ed. Editorial Universidad. Buenos Aires. Año 1990. pág. 398.

Acuerdo Sobre Los Aspectos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio - TRIPS

Dra.Esc.Cecilia Perrone Borca.

(Asesor Letrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICYT-BID).

Introducción.

Debido a los grandes y rápidos avances tecnológicos fue menester examinar la forma en que los derechos intelectuales eran tratados en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).

Recordemos brevemente, que el GATT surgió en 1948 con la finalidad de negociar la disminución de obstáculos al comercio internacional. En la Ronda Uruguay, que comprendió desde 1986 a 1993, se incluyeron los denominados "nuevos temas", entre los cuales encontramos a los servicios y a la propiedad intelectual.

En lo que refiere a Propiedad Intelectual, luego de arduas negociaciones, se llegó al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o más conocido como Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP's).

Su importancia radica en que dicho Acuerdo es un potencial productor de beneficios para los países desarrollados y en vías de desarrollo, puesto que los segundos serán compensados por las concesiones ya otorgadas a los primeros en lo referido a una elevada protección a los derechos de propiedad intelectual, que se

hará efectiva a través de un mayor acceso de los países subdesarrollados al comercio internacional, algo que hoy resulta difícil de creer, o al menos de esperar de los países más tecnificados.

El TRIP's abarca un conjunto de normas, léase derechos y obligaciones, multilaterales destinadas a regular la existencia, obtención, alcance, mantenimiento y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

Dicho Acuerdo integra el Acta Final en la que se incluyen los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales suscripta entre los Estados parte del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), acta adoptada en Marruecos, el día 15 de Abril de 1994.

Recordemos que como el Acuerdo TRIP's es parte de otro Acuerdo (GATT), por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), el TRIP's, según lo dispuesto por el artículo II, párrafo 2, del Acuerdo OMC, obliga a todos los Estados miembros de dicha Organización Internacional.

La OMC está integrada por una secretaría, un Consejo General (formado por representantes de todos los miembros de la OMC) y un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (Consejo OMC/ADPIC) cuya función es la de supervisar el funcionamiento del TRIP's.

El TRIP's consta de 73 artículos desarrollados en 7 Partes, en las cuales los Estados se obligan recíprocamente a defender y tutelar derechos privados.

Este Acuerdo versa sobre situaciones que traspasan las fronteras nacionales, y en él los Estados parte se obligan a otorgar determinados derechos a los nacionales de los restantes países miembros. A tales efectos son considerados beneficiarios aquellos que lo son de los Convenios de París, Berna, Roma y Washington. Esto queda claramente establecido en la Parte I, donde se menciona el principio del trato nacional y de la nación más favorecida.

Además, en su artículo 2, estipula que ninguna de las disposiciones incluidas en las partes I a IV del mismo afectará ni contrarrestará las obligaciones recíprocas contraídas entre los Miembros del Convenio de París (1967), Convenio de Berna (1971), Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Washington, 1989) y Convención de Roma (1961). En resumen, los estados pueden disponer de mayores beneficios en sus legislaciones, pero nunca ser estos inferiores a lo prescripto por el TRIP's.

La intención primera es la de armonizar las distintas legislaciones existentes en la materia, con las disposiciones emanadas del TRIP's, para lo cual se ha otorgado un período de transición.

En la Parte II trata sobre las normas referidas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, abarcando por lo tanto, los derechos de autor y derechos conexos, signos distintivos: marcas de fábrica o comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, secretos comerciales (información no divulgada), licencias contractuales (procedimientos y medidas).

Por su parte, el artículo 27 dispone que "las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Agrega que los Estados miembros podrán excluir de la patentabilidad "los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales y las plantas o animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

La parte III efectúa un reconocimiento de derechos y compromete a los Estados miembros a que protejan a los titulares de tales derechos, a través de la toma de acciones que eviten infracciones a los mismos.

El TRIP's y las Patentes.

Cabe resaltar en el TRIP's, las disposiciones referidas a la materia patentable, puesto que ellas implican que varios países, incluido el Uruguay, se obliguen a adecuar su legislación. Uno de los tópicos a tratar es el de la permisividad de patentamiento de los productos farmacéuticos y químicos, lo cual llevó a una consabida discusión entre los sujetos encargados de producir las patentes (que suelen ser las grandes empresas multinacionales o de países desarrollados) y las pequeñas industrias con poca o nada capacidad para investigar y que son, por tanto, tomadoras (o "copiadoras") de dichas patentes y tecnología, las cuales muchas veces se ven "protegidas" por las legislaciones que prohíben tales patentamientos.

El Acuerdo TRIP's amplía la protección a la propiedad industrial establecida en el Convenio de París. Esto es fácilmente apreciable en lo referido a la extensión de la duración de la patente a un período de 20 años, y a su vez, lo que respecta a la patentabilidad de prácticamente todos los productos o procedimientos tecnológicos, que ya eran reconocidos en las legislaciones de los países industrializados. También cabe agregar que el TRIP's toma en cuenta como derecho el de la importación de productos patentados (problema de las importaciones paralelas) y establece el derecho a gozar de los derechos otorgados por la patente, sin tener en cuenta el lugar de la invención, el campo tecnológico de que se trate o

el hecho de que sean productos importados o nacionales.

Derechos y Obligaciones.

El presente Acuerdo, otorga a los legítimos titulares, los derechos exclusivos de impedir que terceros, sin autorización, fabriquen, utilicen o comercialicen el producto o procedimiento patentado.

Habilita al titular a efectuar cesiones, licencias, transferencias de su patente.

En lo que refiere al tema de solución de controversias, regirán siempre los principios generales del agotamiento del derecho, trato nacional y nación más favorecida.

El artículo 29 establece que los solicitantes de una patente, tienen la obligación de divulgar su invención "en forma clara y completa para que personas capacitadas en la técnica de que se trate" puedan instrumentar la invención, pudiéndole exigir al solicitante, demostrar la mejor forma de realizar su invención. Esto se lo pueden exigir al momento de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad llegado el caso.

Cabe agregar que el Acuerdo, en su artículo 30, otorga la posibilidad a los países Miembros, de establecer sus propias excepciones a tales derechos exclusivos, siempre y cuando dicha limitación no afecte en forma injustificada la normal explotación de la patente, tomando en cuenta siempre, los legítimos intereses del titular y de los terceros.

Utilización sin autorización.

El Acuerdo otorga a los miembros, la potestad de reglamentar "otros usos de la materia de la patente fuera de los autorizados por el artículo 30 referidos a las excepciones, sin necesitar la autorización del titular. El artículo 31 enumera factores que deben tomarse en cuenta para establecer la licitud de tales usos que no cuentan con una expresa autorización.

Dichos usos son autorizados según lo dispuesto por el artículo 31 literal f, en función de "circunstancias propias", sin tener carácter exclusivo ni la posibilidad de cederlos, "salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos". Tales usos son fundamentalmente autorizados con el propósito de cubrir las necesidades del mercado interno. Su alcance y duración queda especialmente limitada a los fines autorizados. La única excepción que se hace es con respecto a los semiconductores; se establece que la tecnología referida a los mismos solamente podrá ser utilizada para fines públicos no comerciales o para rectificar prácticas anticompetitivas, siempre reguladas por un procedimiento judicial o administrativo.

Estas situaciones de utilización sin previa autorización se limitan a los siguientes hechos:

- que no se haya podido obtener la autorización respectiva del titular dentro de un período prudencial y bajo condiciones razonables. Aquí es menester notificar al titular de los derechos a la brevedad posible.

- casos de emergencia nacional, extrema urgencia o uso público no comercial. Aquí tampoco es necesaria la autorización del titular, pero a él se le debe notificar su uso de sus derechos" sin demora" alguna.

En estos casos concretos, quien utilice tales derechos, sea el gobierno o la persona a quien contrató para tales efectos, debe probar la validez de la patente (sin realizar búsqueda previa) y que es o será utilizada por o para el gobierno.

En todos los casos, a través de un proceso judicial o administrativo, se regulará el cálculo de la remuneración debida al legítimo titular por la utilización de sus derechos exclusivos.

En otro orden de cosas, el TRIP's establece que en el caso de patentes dependientes, -donde la explotación de la segunda afecta la primera patente-, la segunda reivindica una invención respecto de la primera. El Acuerdo prevé que el titular de la primera pueda beneficiarse de una licencia cruzada con la finalidad de poder explotar la segunda, prohibiendo expresamente la cesión de uso de la primera patente sin la segunda.

Por su parte, el artículo 32 estipula que el titular de los derechos deberá ser debidamente remunerado, tomando en cuenta siempre el valor económico de la autorización. Dichas autorizaciones pueden retirarse en cualquier momento, siempre que los hechos que las originaron hayan desaparecido totalmente.

Prueba.

El artículo 34 del TRIP's establece la inversión de la carga de

la prueba, en casos de ocurrencia de infracciones a las patentes de procedimiento.

Para ello es menester partir de la presunción "juris tantum" de que los Miembros deben establecer que, "salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado", cuando ocurra al menos una de estas situaciones:

- que el producto obtenido con el procedimiento sea nuevo, y
- la probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no pueda precisar razonablemente el procedimiento utilizado.

El artículo 34 prevé expresamente, que al efectuarse la prueba, emanada de las acciones judiciales, se tendrá en cuenta la protección debida a los secretos industriales y comerciales del demandado.

Plazo.

La Quinta parte, en los artículos 27 a 34, versa sobre las patentes de invención, y les confiere una protección de 20 años, los cuales se cuentan desde el momento de la solicitud de la patente.

Esta protección se otorga para todas las invenciones, sean de productos o de procedimiento, y en todos los campos de la tecnología, siempre que sean novedosas, tengan altura inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Exclusiones.

Quedan excluidas por el TRIP's, las invenciones de cuya explotación comercial se derive un atentado al orden público y la moral, la salud o vida de personas o animales, o perjudique vegetales, el medio ambiente, etc.

El Acuerdo aquí en estudio también prevé en su artículo 27 inciso 3, la exclusión de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, y también excluye las plantas o animales con excepción de los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, que no sean procedimientos no biológicos ni microbiológicos.

Respecto a la protección de las variedades vegetales el Acuerdo otorga a los países suscriptores, la opción de protegerlas a través del régimen de patentes, de un sistema sui generis; o a través de una combinación de ambos.

Conclusión.

Para culminar, diremos que el TRIP's es un acuerdo internacional dispuesto en forma dinámica, debido a que está destinado a actualizarse en continuamente y a revisar periódicamente determinados temas sobre los que versa y que pueden quedar excluidos de la protección por patentes, tal es el caso de las plantas y animales (con excepción de los microorganismos), así como los "procedimientos esencialmente biológicos o microbiológicos", y las obtenciones vegetales.

Su importancia radica además, en que los países que lo suscriben se obligan a revisar su legislación

nacional sobre propiedad intelectual, pudiendo establecer parámetros superiores de protección, pero nunca inferiores a lo dispuesto por el TRIP's, con lo cual se logra alcanzar el objetivo primero del Acuerdo, que es la armonización de normas al respecto.-

Agotamiento Del Derecho De Patentes

Dra. Graciela Road

Introducción

Desde los inicios de la protección de las invenciones, a fines de la Edad Media, así como a través de las legislaciones de patentes clásicas, hasta las modernas leyes de patentes de nuestros días, todas tienen explicitadas en sus considerandos o fundamentaciones, ciertos objetivos comunes:

- **El reconocimiento del esfuerzo intelectual del inventor,**
- **La recompensa al mismo,**
- **El estímulo a la actividad de invención,**
- **Y la exigencia de divulgar el conocimiento científico.-**

Estos objetivos o funciones del sistema de patentes, están al servicio de un objetivo o función superior, cual es el fomentar el desarrollo económico y técnico.-

Esta continuidad a través de los siglos, de los objetivos del sistema de patentes, certifica que el mismo tiende a promover el progreso en todas las etapas del desarrollo industrial de un país, realizando un equilibrio entre el interés particular del titular del derecho de patentes en obtener una recompensa o beneficio económico a la inversión realizada en desarrollar y comercializar su invento, y el interés público – a través del Estado – en ejercer libremente el comercio y así jugar las reglas de libre competencia en el mercado y la libre circulación de las mercaderías.-

Al respecto, no olvidemos que la primera cláusula del preámbulo del Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante llamado “el ADPIC”), señala el equilibrio que debe haber entre la promoción del comercio internacional y el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, destacando que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar los derechos de propiedad intelectual, no sean a su vez, obstáculos al comercio legítimo

Limitación al derecho exclusivo conferido por la patente

Para mantener este equilibrio, las legislaciones de patentes de los países establecen excepciones o limitaciones al derecho conferido por la patente.-

Si bien el ADPIC, no contiene disposiciones que establezcan limitaciones o excepciones concretas a los derechos exclusivos conferidos por la patente, hace alusión a ellas en sus Artículos 30 y 6.

El ADPIC Art. 30, deja en libertad a los Estados miembros para establecer en sus legislaciones limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre que las mismas sean limitadas, no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente y no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular, teniendo presente los intereses legítimos de terceros.-

Es decir que los Estados quedan en libertad para definir a través de sus legislaciones excepciones a los derechos conferidos de patente, así como la

apreciación de su carácter limitado y justificable.-

EL ADPIC Art. 6, no regula en forma completa el tema del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, sino se limita a establecer, que el mecanismo de solución de diferencias no se aplicará a cuestiones sobre agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, a reserva de los principios de trato nacional y de la nación más favorecida; es decir que si un Estado miembro adopta en su legislación de patentes por ej. el agotamiento internacional, tal proceder no será sometido al régimen de solución de controversias del ADPIC, a menos que se afecten los principios del trato nacional o de la nación más favorecida, esto es, se discrimine entre titulares nacionales y titulares extranjeros pertenecientes a los Estados de la OMC, y/o se discrimine entre extranjeros de procedencias diferentes.-

A su vez, si bien el Art. 28 ADPIC al referirse a los derechos conferidos al titular de la patente, incluye en forma expresa a la importación, como acto de comercio reservado al mismo, la Nota 6 a dicho Artículo, dispone, que este derecho, al igual que todos los derechos conferidos respecto del uso, venta u otra forma de distribución de productos reservados al titular de la patente, están sujetos a lo establecido en el Artículo 6 del Acuerdo esto es, el agotamiento de los derechos.-

Por otra parte, el Art. 51 Nota 13 del ADPIC, exige en forma expresa a los Estados Miembros, de la obligación de aplicar procedimientos aduaneros de excepción en frontera, a las

importaciones de mercaderías legítimas o genuinas, es decir mercaderías puestas en el comercio en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.-

Surge de lo expresado, que el ADPIC ha dejado en libertad a los Estados miembros, para que a través de sus legislaciones limiten los derechos de uso, venta importación o distribución de productos, por intermedio del agotamiento de los derechos y la modalidad que les interese, luego que el producto es puesto en el mercado por el titular o por un tercero autorizado.-

Entrando al estudio del agotamiento del derecho de patentes, debemos decir que ésta es sin lugar a dudas su limitación más importante.-

La patente de invención confiere a su titular un jus prohibendi, es decir un derecho de impedir a terceros no autorizados realizar ciertos actos de explotación de la invención patentada.-

Este monopolio de la explotación de la invención patentada dentro del territorio cubierto por la patente, le permite al titular de la invención, controlar su explotación en ese territorio, a través de precios más altos que en una situación de libre mercado y también le permite conceder licencias de explotación a terceros, cobrando los correspondientes royalties.-

En la medida que el derecho conferido al titular de la patente, es un derecho de exclusión y territorial con un régimen jurídico impuesto por una legislación nacional, es necesario compatibilizar la existencia de ese derecho con los

principios de libre circulación de productos y de libre competencia.- Por ello, los Tribunales de distintos países desarrollados en décadas pasadas, conciliaron estos principios – en teoría contradictorios – con aquel derecho monopolístico, llegando a la conclusión, de que tal derecho es incompatible con aquellos principios, en la medida en que se ejercite de manera abusiva.-

Al mismo tiempo, la doctrina ha establecido, que el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, no será abusivo, cuando se ha cumplido el objeto específico de la patente, esto es, asegurar al titular el derecho exclusivo a utilizar su invención para la fabricación y primera puesta en el comercio, bien directamente o a través de un tercero autorizado, pues de esta forma el titular se benefició económicamente de su esfuerzo creador.-

La regla del “agotamiento” del derecho de patente, impide o prohíbe, que el derecho exclusivo conferido por la patente, se utilice para obstaculizar la distribución y uso de los productos patentados, después que el titular de la patente o un tercero con su consentimiento lo haya introducido en el comercio.-

Esa oportunidad que tiene el titular de la patente (de recuperar la inversión realizada para desarrollar su invención comercializando el producto patentado y así percibir una ganancia), se acaba o “agota” desde el momento que el producto patentado es introducido en el comercio dentro de cierto territorio por primera vez por él mismo o por un tercero con su consentimiento, y no podrá usar la patente para impedir que ese producto continúe

circulando libremente hasta el consumidor final.-

Por consiguiente, para que se aplique el agotamiento se requiere, como expresa Masaguer, la concurrencia de un presupuesto objetivo: la puesta en comercio de los productos patentados, y de un presupuesto subjetivo: esa comercialización debe ser realizada por el titular de la patente o con su consentimiento.- Por ejemplo, un licenciatario o una empresa económicamente vinculada al titular de la patente.-

Respecto a que sentido debe darse a ese consentimiento, corresponde resaltar que algunas legislaciones exigen un “consentimiento expreso”, y otras sólo exigen “consentimiento”.-

La ley de Patentes N° 17.164 (vigente desde el 18/01/2000) cuando trata la figura en estudio en el Art. 40, exige un consentimiento no calificado.-

Alcance territorial del agotamiento

El agotamiento se produce por la primera introducción del producto patentado en el comercio dentro de cierto territorio.-

Esa primera introducción del producto patentado puede efectuarse dentro del territorio de un país, de una región o en cualquier lugar del mundo, y así tendremos el agotamiento nacional, regional e internacional respectivamente.-

Dicho territorio es determinado por la legislación o la jurisprudencia del país en que se concedió la patente.-

Es reconocido, que la dimensión o alcance territorial del agotamiento del derecho de

patentes, es su aspecto más discutido, puesto que del sistema de agotamiento que se adopte, dependerá la legalidad o ilegalidad de las importaciones paralelas.-

Por importación paralela de un producto patentado, se entiende la importación por parte de un tercero de un producto a un país, en donde ese producto está protegido con una patente.- Asimismo, dicha importación proviene de otro país en donde tal producto fue puesto en el comercio por el titular de la patente o por un tercero con su consentimiento.- Por ello se dice que la importación paralela es una importación de productos originales.-

En cuanto al agotamiento “nacional” o local, el mismo se produce siempre que el producto patentado sea puesto en el comercio por primera vez por el titular o por un tercero autorizado en el territorio del Estado que concede la patente.- Es decir, que la comercialización en territorio nacional, limita el agotamiento del derecho conferido a ese territorio nacional.-

En consecuencia, la comercialización realizada en el extranjero por el titular o por un tercero autorizado no agotan los derechos conferidos en el país que se concedió la patente, por lo que su titular podrá impedir que se importe al territorio nacional.-

Vale decir, que el agotamiento nacional impide las importaciones paralelas en su territorio.-

El agotamiento “nacional” está reconocido en forma expresa o implícita en la mayoría de las leyes de Patentes, siendo coherente con el principio de territorialidad que gobierna a los derechos de

propiedad intelectual (este es el sistema que tiene Brasil).-

El agotamiento “comunitario o regional”, tiene un alcance supralocal, es decir excede los límites del mercado nacional, pero no alcanza carácter universal.- Su fundamento deriva de la existencia y funcionamiento de un mercado común y por tanto de la libre circulación de productos que debe exigirse en su interior.-

El agotamiento comunitario o regional (de las patentes nacionales concedidas por los países de la comunidad) establece, que la comercialización efectuada por primera vez por el titular de un derecho de patente o un tercero autorizado en uno de los Estados miembros de la Comunidad, tiene el efecto de agotar el derecho conferido en todos los demás Estados miembros de la región.-

Este régimen, está previsto en el Convenio sobre la Patente comunitaria.-

El agotamiento “internacional” se produce, cuando el producto patentado es introducido por primera vez por su titular o por un tercero con su consentimiento en el comercio, en cualquier lugar del mundo, tiene como efecto, que el derecho conferido a ese titular en el país en que se concedió la patente, se agota, es decir, que ya no podrá impedir que se importe al país de concesión de la patente, los productos protegidos por esa patente, esto se conoce como importaciones paralelas.-

El agotamiento “internacional” ha sido adoptado por Argentina, Costa Rica, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, México, Panamá, entre otros y por nuestro país en su Art. 40.-

Por ejemplo, si el titular de una patente en Uruguay o un licenciatario o distribuidor autorizado por él, vendió el producto patentado, en Chile (donde seguramente será también titular de una patente igual para proteger el mismo producto), esa venta en Chile va a tener efectos jurídicos en Uruguay, puesto que el titular o tercero autorizado, no podrá invocar su patente uruguaya para impedir la introducción al país del mismo producto vendido en Chile por cuanto es un producto genuino.-

Vale decir que no podrá impedir que cualquier persona importe al país, el mismo producto adquirido del titular o de un tercero con su consentimiento o legítimamente habilitado, una vez que tal producto fue puesto lícitamente en el comercio en cualquier lugar del mundo por alguno de ellos.-

Debe tenerse presente, que la regla del agotamiento solo se aplica a productos genuinos, entendiendo por genuino todo producto patentado que hubiese sido introducido en el comercio por vez primera por el titular de la patente o por un tercero autorizado.-

Por consiguiente, aquel producto patentado introducido en el comercio sin el consentimiento del titular será considerado como un producto infractor, y cuando ese producto ingrese al territorio donde la patente está protegida o vigente, puede ser embargado o detenido, por el titular de la patente ejerciendo su jus prohibendi, pues infringe la misma, al no ser producto genuino.-

En este caso, el titular de la patente, no agotó su derecho exclusivo de impedir a terceros

realizar esos actos de venta o importación.-

CONCLUSION

A modo de conclusión, se puede afirmar, que la protección jurídica de las patentes ha quedado ligada a la globalización de la economía y a los procesos de integración económica.-

Que el agotamiento del derecho de patentes es un principio indispensable para el normal funcionamiento del sistema de patentes y del comercio de mercaderías.-

Del Acuerdo ADPIC se deduce, que la adopción de las reglas del agotamiento es una decisión interna de cada uno de los Estados miembros.-

El agotamiento internacional impide que la circulación de los productos, así como los caminos que el consumidor quiera elegir libremente, quede en manos del titular de la patente distribuyendo sus productos de la forma que quiera, lo que le permitiría controlar mercados, precios y en definitiva todo el proceso de distribución del producto.-

En síntesis, la tesis del agotamiento internacional del derecho de patentes impide la compartimentación de los mercados.-

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 2002 - Número 6
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.

Setiembre 2002

Diseño de Carátula
Judith Zapata y Hugo Costa Tabó

Diagramación, Composición y Armado
Judith Zapata, Hugo Costa Tabó, Axel Popelka y Luis Soria

Colaboración Especial
MCSE Andrés Araujo La Paz