

REVISTA
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Abril 2003

NUMERO 8
Segunda Época

SUMARIO

Presentación del Sr. Director Técnico de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.....	5
Dr. Jorge L. Fernández Píriz	
La Licencia de Marcas.....	7
Dra. Cristina Dartayete	
Una mirada al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)	17
Dra. Brenda Justo Delorenzi	
Uruguay: Marcas y Nombres de Dominio, sus conflictos.....	27
Dr. Gustavo Fischer	
Derechos conferidos por la Patente. Alcance y limitaciones en el Derecho Positivo uruguayo.....	47
Dra. Alfonsina Santángelo	
Principales y tradicionales reglas de confundibilidad	53
Esc. Diego Chijane	
Protección de las Indicaciones Geográficas bajo el Acuerdo ADPIC y el trabajo relacionado con la Organización Mundial del Comercio (OMC)	71
Dra. Dariel De Sousa	

**PRESENTACIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL,
DR. JORGE L. FERNÁNDEZ PÍRIZ**



El 26 de abril se conmemora en Uruguay y en todo el mundo el DIA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no ha encontrado mejor manera de celebrar que trabajando en la edición del octavo número de nuestra Revista.-

El objeto de la celebración será pues, continuar en nuestra tarea de acercar la Propiedad Intelectual a sus verdaderos destinatarios: creadores, inventores, empresarios, así como fomentar el indispensable debate que nos permita avanzar en la búsqueda de soluciones de los complejos temas que nos ocupan.-

Reflejando la universalidad del festejo, hemos incluido la disertación de la prestigiosa especialista hindú, Dra. Dariel De Sousa, funcionaria de la División de Asuntos Jurídicos de la OMC (Organización Mundial del Comercio), dictada en Montevideo durante el “Simposio sobre Protección Internacional de Indicaciones Geográficas” organizado por OMPI/DNPI en Noviembre 2001.-

Se han incorporado también interesantes aportes sobre diversos temas: PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes); reglas de confundibilidad de signos marcarios; contratos de licencia de marcas; alcances y limitaciones de los derechos conferidos por una patente en Uruguay; un estudio sobre los conflictos que pueden producirse entre Marcas y Nombres de Dominio en nuestro país; en suma, todos temas que, sin dudas, contribuirán al fin último de esta Revista: formar informando.-

Así en este día de festejo y trabajo, aprovechamos la oportunidad para agradecer la desinteresada colaboración de los autores y para hacer llegar en su día, un afectuoso saludo a todos quienes forman parte de este apasionante mundo de la propiedad intelectual.-

Dr. Jorge L. Fernández Píriz

La Licencia de Marcas

Dra. Cristina Dartayete

I) INTRODUCCIÓN

La **transmisión de las marcas** se puede hacer de distintas maneras :

- a) *Trasmisión plena, definitiva o a título de propiedad* que se suele denominar *cesión* siendo su régimen próximo al de la compraventa de bienes materiales. A ella se asimila la transmisión definitiva universal entre vivos (fusión y transmisión de empresa) o “mortis causa” (herencia, legado) (Artículo 16 de la ley Nº 17.011).
- b) *Trasmisión limitada, temporal o a título de uso*, que puede a su vez dividirse en: 1) constitución de derechos reales de disfrute (usufructo) o de garantía (prenda) ; 2) constitución de una relación obligacional. Esta última, en general, recibe la denominación de *licencia*.

II) EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS

El **contrato de licencia** de marca puede definirse como aquél por el cual el *titular de una marca concede a un tercero*, en todo o en parte, el *goce de su derecho, mediante el pago de una regalía*. De esta definición resulta que si el titular de la marca no transfiere más el que usufructo, conserva la propiedad de la marca. Las razones para el éxito de este contrato son múltiples : la imposibilidad de explotación propia o lo que es más común, una forma de protección internacional de la marca de las grandes multinacionales sin necesidad de explotar los productos o servicios por sí mismos.

En cuanto a la **naturaleza jurídica** de estos contratos, en principio se los puede considerar contratos *civiles*. La licencia tiene gran analogía con el contrato de *arrendamiento de cosa*, sólo regulado por el Código Civil. La doctrina clásica francesa e italiana (Bosio, Ramella, Pouillet, Huard, Lyon-Caen) defendió la naturaleza civil, aunque la más reciente no sigue esta calificación (Joliet, Burst) entendiendo que se trata de contratos *comerciales* o distinguen según los casos (Roubier, Saint-Gal).

Por otra parte, generalmente no se tratan de contratos de licencia de marcas en estado puro, sino que se encuentran *insertos en contratos más complejos*. Estos contratos pueden pactarse tanto para la *fabricación*, la *comercialización* o *distribución* (agencia o concesión comercial), el “*franchising*”, la *transferencia de tecnología patentada o no patentada*, la *trasmisión de la “fama”*, etc. ya sea de productos como de servicios. En el caso de la fabricación generalmente se acompaña al contrato de licencia de marca, el contrato de comunicación del “saber hacerlo” y entonces se habla de una licencia mixta. La licencia podrá estar, entonces, acompañada de una asistencia técnica, lo que supone una verdadera colaboración técnica en materia de iniciación a la tecnología concedida y/o a su mantenimiento.

III) CONDICIONES DE FORMACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA

Tenemos dos tipos de condiciones :

- a) condiciones de fondo, y
- b) condiciones de forma

a) Condiciones de fondo

El contrato de licencia es en primer término un contrato y por lo tanto está sometido al régimen general de los contratos. Entre las condiciones de validez se encuentran primordialmente tres :

- consentimiento de las partes ;
- capacidad de las partes para contratar ; y
- objeto del contrato.

A) El consentimiento : No puede haber licencia válidamente formada sin el acuerdo de voluntades de los co-contratantes, por ej. si se concede una licencia exclusivamente, cuando ya se había concedido una anterior. En este caso el licenciataria está habilitado para pedir la anulación del contrato y los correspondientes daños y perjuicios.

B) La capacidad : Sólo el propietario de la marca, debidamente inscrita en el correspondiente Registro tiene legitimación para conceder válidamente una licencia.

C) El objeto : El código civil prescribe clásicamente tres cualidades que deben revestir los objetos del contrato : debe ser determinado, posible y lícito.

1. El objeto debe ser determinado : el objeto principal de un contrato de licencia de marca es una o varias marcas. A este objeto pueden acompañarse otros : perfeccionamiento, saber-hacerlo, asistencia técnica, etc.
2. El objeto debe ser posible. En principio la licencia recae sobre una marca concedida, pero nada impide que se

licencie una marca en trámite de registro. (art. 58 de la ley 17.011). La denegatoria del registro obviamente llevará a la nulidad del contrato.

3. El objeto debe ser lícito. En algunos países se encuentra prohibido que el licenciante imponga al licenciataria la fijación del precio de venta de los productos.

b) Las condiciones de forma

A) Es consensual, pero para su inscripción debe presentarse por escrito, sirviendo entonces como medio de prueba. (Art. 56 Decreto Reglamentario).

B) La inscripción en el Registro de Marcas. No es un requisito de validez, pero sí de oponibilidad a terceros. (Art. 59 de la ley N° 17.011). Así aunque el contrato sea válido entre las partes, no podrá oponerse a terceros más que a partir de su inscripción en el Registro.

IV) LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIA

I. CLAUSULAS GENERALES DEL CONTRATO

Estas cláusulas son calificadas como generales porque no son específicas o sea no son propias del contrato de licencia.

1. **Identificación de las partes :**
nombre o razón social, forma de la sociedad, domicilio, representantes de las partes.
2. Calificación del **objeto del contrato.**
3. **Fecha :** de la *firma* y de *comienzo efectivo* del contrato.
4. *Relación entre las partes.*
5. **Derechos que se otorgan.**
6. **Notificación a las partes.**

II. NATURALEZA DE LOS DERECHOS CONCEDIDOS

1. **Objeto** del contrato

- **Licencia de marca**, *exclusiva*, *semi-exclusiva* y *no exclusiva*
 - **Cuáles** son las marcas concedidas
 - **Territorio**
 - **Trasmisión** de “know-how”
 - **Asistencia técnica**
2. **Carácter** de la licencia
- *Fabricar* (generalmente se pacta control de calidad), *utilizar*, *vender*
 - *Limitaciones territoriales* para cada una de las cosas
 - Consecuencia de estas limitaciones : *prohibición de exportar*
- III. DURACIÓN DEL CONTRATO
1. Elección entre duración corta o larga.
 2. Motivación de las dos partes.
 3. Posibilidad en caso de contrato de duración corta de prolongarlo automáticamente.
 4. Posibilidad de rescindirlo por incumplimiento de cualquiera de las partes de una obligación fundamental.
 5. Algunas obligaciones pueden perdurar más allá de la duración del contrato.
 6. Posibilidad de revisar el contrato.
- IV. OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE
- 1.- Obligación de proveer de infraestructura
- Precisión de los elementos transmitidos : planos, máquinas, cuadernos de laboratorio, etc.
- 2.- Garantías
- Garantía de medios
 - Existencia de la marca.
 - Validez de la misma.
 - Elementos del “know-how”
 - Calidad de las materias primas aportadas
3. Garantía de resultado
- Resultado industrial y resultado comercial
4. Garantía de libre uso
- Buena fe (que no sea nula la marca)
 - Defensa de la marca contra terceros piratas. Salvo pacto en contrario, *el concesionario de la licencia exclusiva* puede ejercitar en nombre propio todas las acciones del titular de la marca, notificándolo a éste. No así el concesionario de una licencia simple o no exclusiva, salvo que requerido el licenciante, éste no ejercite la acción. Se produce entonces, *una aproximación de la condición jurídica del licenciatario exclusivo a la del titular de un derecho real*, tesis que ha defendido la doctrina comparada. Aplicando las normas del arrendamiento de cosas del Código civil también se llegaría a la conclusión de que el arrendatario puede repeler las agresiones de un “perturbador”. Pero la aplicación de esta norma podría ser insuficiente para la protección de la licencia exclusiva y excesiva para la protección de la licencia no exclusiva.
 - Defensa de la licencia
5. Cláusula de la licencia más favorable
1. Obligación del licenciante de no conceder una segunda licencia en mejores condiciones.
 2. Límites territoriales de esta cláusula.
 3. Competencia entre los licenciatarios en el país y en cualquier otro.

6. Derecho al perfeccionamiento

1. Definición de perfeccionamiento

- Referencia al dominio de aplicación técnica
- Fijación de los límites
- Comunicación de la licencia de perfeccionamiento

2. Perfeccionamiento aportado por el licenciante

- Con o sin modificación del contrato (pago)
- En ausencia de regla general : depende de las características del contrato

3. Perfeccionamiento aportado por el licenciario

- ¿Cuál es el pago? Esto es discutible.

V. OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

A. REMUNERACIÓN

1. Diferentes formas de remuneración :

- Forfaitaire
- Inicial
- Proporcional

2. Mínimo de regalías

3. Pago de la asistencia técnica

4. Cláusula de revisión de precio

5. Moneda y tasa de cambio

6. Fecha del pago

7. Transferencia de las sumas debidas

8. Control de contabilidades

- Registro del licenciario
- Inspección de registro

9. Incumplimientos por no pago o quiebra

B. CONTROL DE CALIDAD

C. SECRETO

1. Definición del secreto de las informaciones transmitidas

2. Evolución del secreto en el tiempo

3. Duración de la obligación del secreto

4. Sanciones por no respetar el

secreto

5. Importancia de definir cuáles de las informaciones transmitidas son secretas.

6. El secreto se extiende a una parte del personal del licenciario.

7. El secreto ligado a la asistencia técnica y a la formación del personal del licenciario.

D. IMPOSIBILIDAD DE CEDERLO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN (INTUITO PERSONAE)

E. IMPOSIBILIDAD DE REGALAR LOS PRODUCTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN

F. LIMITACIONES AL USO DE LA MARCA

- No usarla como razón social
- El uso se atribuye al licenciante
- Cooperación para el mantenimiento y renovación
- Denuncia de infracciones

E. PUBLICIDAD

VI. SITUACION DE LAS PARTES LUEGO DE LA EXPIRACIÓN DEL CONTRATO

1. Extinción de la licencia.

2. El licenciario puede conservar o no el "know-how"

3. Al licenciario se le puede prohibir concurrir con el licenciante

4. Respecto de las cláusulas de secreto y no uso posterior.

DISPOSICIONES PARTICULARES

1. Exigencias administrativas

- Registro

2. Elección de legislación

3. Elección de jurisdicción

4. Arbitraje

5. Fuerza mayor

6. Transferencia del contrato. Salvo pacto en contrario : el licenciario no puede ceder la licencia a un tercero, ni

- conceder sublicencias.
- 7. Derechos del licenciataria de conceder sub-licencias. Licencias Madre.
- 8. Designación de la licencia en el etiquetado.

V) TIPOS PARTICULARES DE CONTRATOS

- 1. Acuerdo secreto
- 2. Trasmisión de primeros conocimientos
- 3. Opción de licencia previa a un contrato definitivo
- 4. Contrato con condición suspensiva
- 5. Contrato de distribución o de franquicia
- 6. Contrato exclusivo de licencia de marca
- 7. Combinación de posibles tipos de contratos

VI) CLÁUSULAS ESPECIALES

A. LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA

También denominada cláusula de "hardship" se utiliza en los contratos internacionales y de larga duración. Previene los cambios de condiciones del mercado en función del volumen de producción y el consumo, la amenaza permanente de las variaciones de paridad de las unidades monetarias, el área técnica proveniente de la evolución de los métodos de producción, todo lo que puede hacer que el mantenimiento del contrato sea problemático. Esta cláusula puede definirse como aquella por la cual las partes pueden pedir una readecuación del contrato que los liga si se produce un cambio inevitable. En definitiva esta cláusula permite una renegociación del contrato cuando el cambio previsto se produce. ¿Cuál es el contenido de esta cláusula? En general son redactadas en forma

genérica, desprendiéndose que lo que se busca es restablecer y mantener el equilibrio general del contrato. Va de suyo que el hecho que dispara la cláusula de salvaguardia debe ser exterior, no pudiendo serle imputable a las partes. Asimismo el hecho debe ser importante para hacer jugar el reajuste del contrato. Es necesario, además, que el hecho haga imposible el cumplimiento del contrato para ambas partes. Finalmente, la cláusula debe prever que la parte que estima que la readaptación es necesaria, debe avisar a su co-contratante de la aparición del hecho. Si las partes no se ponen de acuerdo acerca de si el reajuste es necesario, se debe prever la designación de un árbitro.

Generalmente, el árbitro tiene una doble misión : deberá decidir si las condiciones de puesta en marcha de la cláusula de salvaguardia están reunidas y en caso afirmativo hará operar el reajuste del contrato. Ejemplo de cláusula de salvaguardia : "Si, en el curso del presente contrato, la situación general en vigor en el momento de su conclusión sufre modificaciones importantes, o si las circunstancias sobre las cuales las partes se basan en el momento de su conclusión sufre alteraciones que perjudica a una de las partes, las partes se pondrán de acuerdo para adaptar las condiciones del presente contrato a la nueva situación de una manera equitativa para ambos contratantes".

B. LA CLÁUSULA DE EXPERIENCIA TÉCNICA

En una operación de transferencia de tecnología además de la licencia de marca, el que la recibe generalmente encuentra dificultades para su aplicación. Por lo tanto debe preverse a cargo de quién quedará el resolverla: si del que la transfiere o del que la recibe. Cuando no se prevé,

debe sí preverse la designación de un árbitro.

C. LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE

La experiencia indica que las partes de un contrato internacional recurren cada vez más al arbitraje para la resolución de sus eventuales conflictos.

1. ¿Por qué recurrir al arbitraje?

Las razones son múltiples y variadas.

La primera es que si no se pacta el arbitraje hay que recurrir a la jurisdicción de alguno de los dos países a los cuáles pertenecen los co-contratantes.

Por otra parte, está demostrado que el cumplimiento de los laudos arbitrales es más espontáneo.

El procedimiento es más simple y rápido

2. Contenido de la cláusula de arbitraje

La cláusula de arbitraje debe contener cierto número de precisiones.

En primer término debe indicar la naturaleza de los litigios que se someten a arbitraje.

También se debe indicar a cuál jurisdicción arbitral se va a recurrir. Las partes pueden elegir entre una institución permanente de arbitraje como la OMPI o un tribunal designado expresamente que puede ser tanto unipersonal como de tres miembros.

La cláusula de arbitraje debe contener también cuál será la norma de procedimiento aplicable al arbitraje. También debe precisarse el lugar y la lengua del arbitraje.

VII) CONTRATOS PRELIMINARES

1. El contrato de opción

Este contrato tiene por objeto que el licenciatario pueda estudiar si el contrato principal le será beneficioso. En este contrato se puede pactar la cláusula de confidencialidad y a menudo es oneroso. Este sistema evita que mientras duren las negociaciones

se puedan cambiar las condiciones.

2. Carta intención

A través de este contrato se pueden precisar las diferentes fases de la negociación.

Estos dos tipos de contratos, son por supuesto calificados de tales y por lo tanto obligan a las partes.

VIII) CONTRATOS ANEXOS AL DE LICENCIA O QUE INCLUYEN UNA LICENCIA

Los más comunes son :

El de asistencia técnica.

El de distribución, poniendo a disposición del licenciatario una red de representantes que le abrirán el conjunto del mercado.

El de concesión comercial que es el contrato por el cual un fabricante, constructor o productor confía la exclusividad de sus ventas para un sector territorial determinado a una empresa llamada concesionaria. Ésta por su parte se obliga a no comprometerse con productos concurrentes. Generalmente, hay un concesionario único por país. Éste se encargará de encontrar otros concesionarios en el país. El contrato de concesión comercial presenta un interés particular ya que los productos a comercializar tienen tecnología incorporada e implican el aprovisionamiento de un service de calidad de post-venta. Como contrapartida de la exclusividad que acuerda, el concedente puede exigir que su concesionario mantenga la calidad de post-venta y un stock suficiente de repuestos a efectos de que la clientela pueda estar satisfecha en los plazos más breves.

El de "know how". La *tecnología actual, especialmente la tecnología de punta, hace que la competencia entre empresas se sitúe en pequeños avances que difícilmente serían patentables* o que por su rápida

obsolescencia no llegan a patentarse. En estos casos la transmisión del conocimiento industrial *conservados bajo el régimen del secreto* puede hacerse mediante un contrato de licencia o cesión del mero uso de los mismos, llamado también “contrato de know how” o de “licencia de know how”. Y suele acompañar al contrato de licencia de marca. La *licitud* de este contrato a veces ha sido puesta en entredicho, partiendo de la ausencia de protección legal directa del secreto industrial, deduciéndose que el cobro de un canon carecería de causa. Pero en todo caso, la *doctrina y la jurisprudencia en todo el mundo han reconocido la licitud de este contrato*, en la medida en que el licenciario de “know how” recibe unos conocimientos que mejoran su producción, como ocurre también con otros contratos de transferencia de tecnología no patentable como el de formación de personal, asistencia técnica, etc.

Clausulado habitual del contrato

El clausulado de este contrato suele ser muy extenso con el fin de proteger los intereses de las partes e impedir posibles abusos que generalmente comete el licenciante : a) como no hay patente, es indispensable describir minuciosamente el *objeto o conocimiento industrial cedido*, que delimita las obligaciones del licenciante y licenciario (pago de “royalties”, cláusula de intercambio de perfeccionamientos, etc.) y los *medios para su transmisión* (documentos, planos, material, técnicos, etc.). b) Se fijan *las garantías que prestan el licenciante y el licenciario* y en cuanto a la obligación de secreto y no transmisión de la tecnología cedida a terceros (cláusulas penales con fuertes indemnizaciones, garantías con entrega de títulos valores y avales bancarios, etc.) c) Se debe fijar la duración del contrato y las relaciones

entre las partes una vez transcurrida aquélla : si el licenciario puede continuar utilizando los conocimientos cedidos, si debe restituir todos los documentos, etc.

El contrato de “know how” carece de regulación legal. Es un contrato atípico y complejo con prestaciones de varios esquemas negociales (compraventa, arrendamiento de cosa y de obra) pero sobre un bien inmaterial. Se le aplican las normas generales de los contratos y por analogía las del contrato de licencia de patente.

El de franquicia que es un método de colaboración entre empresas. Está definido como un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual concernientes a las marcas, nombres comerciales, diseños y modelos industriales, derechos de autor, “saber-hacerlo” o patentes destinados a ser explotados para la reventa de productos o la prestación de servicios a destinatarios finales.

I. Generalidades sobre la franquicia

1. Historia

La franquicia nace en Estados Unidos de América favorecida por la legislación anti-trust y las grandes distancias.

2. Razones del éxito

El primero es la homogeneización e internacionalización de los mercados. Existe una segmentación en la distribución que tiende a la integración, particularmente vertical. En segundo lugar la franquicia es una llave para la exportación.

3. Tipología de la franquicia

Existen diferentes tipos de franquicia :

- Franquicia industrial
- Franquicia de producción
- Franquicia de distribución

➤ Franquicia de servicios

4. Finalidad y estructura de la franquicia

La franquicia permite al franquiciante diferenciarse de su concurrencia por la constitución a partir de un “piloto” de una red de franquiciados que se benefician generalmente de una exclusividad territorial. Antes de la constitución de esta red el franquiciante ha adquirido ya una experiencia y ha triunfado. La franquicia permite, precisamente, que otros también triunfen como él. La franquicia es la reiteración de un éxito. Se sigue el ejemplo del franquiciante, el ejemplo muestra el camino. Si el camino está bien trazado, el viaje es fructífero.

Jurídicamente la franquicia se va a traducir, después de una fase precontractual, en un contrato escrito, con la intervención del franquiciante y el franquiciado. Es generalmente un contrato de adhesión, de reiteración, de colaboración, de enseñanza y de asistencia (saber-hacerlo) con la obligación para las dos partes de contribuir de común acuerdo al desarrollo y la preservación de la “imagen de la marca”.

II. Relaciones entre franquicia y propiedad industrial

Los componentes de propiedad industrial en la franquicia son esenciales al contrato, son la piedra angular del mismo. Particularmente la marca, si es conocida, le agrega a la franquicia un “sobrevalor”.

Lo que caracteriza a la franquicia es que los derechos de propiedad industrial puestos por el franquiciante a disposición del franquiciado se mantienen de su propiedad. El franquiciado se beneficiará de los mismos pero nunca devendrá propietario. Serán generalmente licenciarios, pero la franquicia es más que una licencia por

cuanto conlleva el “package deal” que beneficiará al franquiciado mediante contrapartidas, generalmente sumas forfaitaire, etc.

Relaciones entre la franquicia y la propiedad industrial

a) Nacimiento de la franquicia : cuando la franquicia nace, el franquiciante dispondrá normalmente de los derechos de propiedad industrial concernientes a la misma, sobre todo la marca, que por la vía del contrato será puesta a disposición del franquiciado, a título, generalmente, exclusivo. En este contrato se establecerá con precisión los derechos, con obligación, en la fase precontractual de comunicar el número de registro, así como en el propio contrato con copia del título de propiedad. Lógicamente transmite su exclusividad de uso de la misma. Asimismo se debe comunicar al consumidor que el producto es franquiciado. Esta obligación tiene como fin evitar los abusos.

El “saber-hacerlo” que está definido como “el conjunto de informaciones prácticas no patentables, resultantes de la experiencia del franquiciante y testadas por él mismo, conjunto que es secreto, sustancial e identificable” estará también, precisado en el contrato, con comunicación de los elementos materiales. En su defecto, el contrato de franquicia arriesgará ser falta de causa.

Debe además respetar los principios sobre competencia desleal.

Después de la firma son necesarias ciertas formalidades : registro fiscal en los países que lo requieren, inscripción en el Registro de marcas, etc.

b) Desarrollo de la franquicia

El franquiciante asegurará al franquiciado el goce de los derechos de propiedad industrial que le

concede, con la obligación de mantener estos derechos (por ejemplo renovación de la marca, etc.) El franquiciado deberá explotar de manera constante y fiel estos derechos, a efectos de mantener y aumentar el impacto. No podrá operar estos derechos a su nombre, como por ejemplo registrar la marca para sí, bajo pena de fraude.

El franquiciante que puso a disposición del franquiciado su marca debe controlar que le respeten su imagen, debiendo realizar un control para evitar que se registren marcas iguales o semejantes. En caso de ataque de la marca por terceros con derechos anteriores, se deberá ir a una revisión de las cláusulas de acuerdo.

c) Finalización del contrato

La franquicia puede terminarse o por expiración del plazo o porque una de las partes entienda que la otra no cumple con sus obligaciones, debiendo ir a la justicia para su rescisión. En cuanto al plazo, la mayoría de los contratos se establecen de duración determinada. En otros casos se puede pactar de duración indeterminada pero con un preaviso razonable para darlo por terminado. Esta finalización del contrato ya sea pactada o en vía judicial, plantea problemas con los derechos de propiedad industrial. El franquiciado deberá renunciar al empleo de la marca. En su defecto podrá ser impugnado de falta de legitimación. Lo aconsejable es que la franquicia tenga duración determinada, con posibilidad de prórroga automática por períodos definidos. Se deberá regular el destino de la marca a su finalización.

IX) FORMAS DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESTOS CONTRATOS

1.- La necesidad de institucionalización

de estos contratos se traduce en diversas intervenciones legislativas de los Estados : 1) Unas veces en la regulación más o menos minuciosa del régimen de cada figura concreta, estableciendo derechos y obligaciones de cada parte (por ej. las patentes). 2) Otras con una cláusula general que atribuye al Juez la facultad de modificar el contenido del contrato (por ej. en la ley de derechos del consumidor). 3) La aprobación de los contratos por la Administración (una forma sería la necesidad de registro de los mismos).

X) LA LEY Nº 17.011

La nueva ley de marcas Nº 17.011 creó el Registro de Licencias, por entender que la licencia, por tratarse de una afectación del derecho concedido por el Registro, debía también inscribirse. Sin embargo la ley no reguló los elementos y características del contrato, por entender que correspondían a la libre voluntad de las partes, salvo en aquellos aspectos que pudieran precaver litigios como el de la exclusividad. Como ya dijimos se puede licenciar una marca concedida o en trámite de registro, pudiéndose conceder tanto sobre la totalidad de la marca o parcialmente sobre la protección para algunas clases o productos o servicios. Se deben registrar asimismo las modificaciones de la licencia o sublicencias.

Se estableció que los contratos tenían que ser de duración determinada, o sea prohibiéndose en consecuencia el registro de los contratos sin plazo. Pero sí se puede pactar la renovación automática. ¿A partir de cuándo es oponible a terceros? La oponibilidad a terceros está establecida en el artículo 59.-

Una mirada al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Dra. Brenda Justo Delorenzi.

INTRODUCCION.-

Durante mucho tiempo, los hombres han vivido en sociedades estables y caracterizadas por una evolución lenta. Sólo era necesaria una cantidad mínima de "creatividad", representada por ciertos individuos excepcionales -sabios, genios, inventores- quienes eran los encargados de alimentar la necesidad de lo "diferente"; el resto, quedaba confinado a las tareas de producción-reproducción.

Pero el progreso científico excede al tiempo. Cada descubrimiento trae consigo una multiplicidad de creaciones potenciales en todos los terrenos. El cambio es una rutina, y se inscribe dentro de las planificaciones industriales, aquello que comeremos y usaremos dentro de 5, 10 o 15 años.

Es incuestionable que hoy por hoy, todas las áreas de trabajo, tienen en cuenta y dirigen su impulso hacia el mercado.

Este hecho se acentúa si tomamos como punto de referencia una serie de tendencias que nos han llevado a re-plantearnos ciertos temas y estrategias que hasta hace muy poco eran incuestionables, a saber:

1.- La competencia se intensifica.-

No sólo existe mayor competencia, sino que ésta se manifiesta de muy distintas formas. Esto implica seguir los pasos de los competidores, buscar índices que nos permitan compararnos con los mismos e

intentar superar sus niveles de actuación.

Ya no se siguen reglas conocidas sino que se crean otras para mejorar los negocios y esto es una buena oportunidad para establecer una revisión periódica de estrategias y adecuarlas al mercado.

2.- El cambio se vuelve

constante.- El ciclo de vida del producto y/o servicio que antes duraba años, ahora dura meses. La presión por crear "cosas nuevas" va en aumento. El cambio exige flexibilidad y velocidad de respuesta. Para hacer frente a esta necesidad, es imprescindible que exista una continua provisión de tecnología, infraestructura, capacitación y conocimiento en cuanto a mercado y consumidores, a efectos de ofrecer las respuestas necesarias.

3.- El cliente asume el mando.-

Tanto consumidores individuales como firmas industriales exigen un trato personalizado. El cliente tiene la palabra y espera productos y servicios configurados a sus necesidades, entregados según sus planes de manufactura, según sus horarios de trabajo y, en condiciones de pago que le sean más favorables. Esto implica tener personal preparado para cumplir con tales expectativas y proyectar esa imagen.

4.- La innovación es un hábito.- El sector Recursos Humanos debe propiciar y estimular la liberación del talento y no hacer tanto hincapié en el fortalecimiento de las normas. Todo el mundo es creador/inventor. No existen individuos carentes de creatividad. La creatividad es un recurso que el hombre contiene en sí mismo y funciona como un poderoso antídoto contra el "stress" cotidiano. Obviamente nuestra vida diaria no puede ser toda ella una creación permanente, antes bien, por el contrario, consiste en una alternativa entre creación y adaptación, una oscilación entre la creación de cosas nuevas y la repetición de cosas antiguas. Tanto si se trata de una empresa industrial, como de un movimiento político o religioso, un centro de investigación o un grupo de ingenieros, cuando necesita soluciones nuevas, debe organizarse para encontrarlas. Pero es en la industria donde la función creativa debe estar organizada de una forma primordial. En cuanto a gerenciamiento y gestión, no existe ninguna diferencia entre la que se realiza en un grupo que lleva a cabo la creación de una nueva fibra textil y la que se realiza en un grupo que trabaje sobre medio ambiente. Esto trae como consecuencia que quienes tienen a su cargo la responsabilidad de tales grupos, -llámese directores o gerentes- deban pasar de supervisores a entrenadores.

5.- Se afirma la llamada "cultura de la calidad".- La calidad del producto y/o servicio se vuelve su eficacia. En una primera aproximación, ésta se entiende como la "plena satisfacción del cliente/usuario"; pero las

expectativas del mismo, están ligadas a la evolución del producto o servicio, ergo, cada nivel alcanzado, luego de cierto tiempo, se toma como adquirido y, no ofrece más su valor agregado original.

Quienes participan en un comercio cada vez más globalizado no dejan de reconocer la importancia que ha alcanzado últimamente todo lo referente a Propiedad Industrial. En efecto, ésta se encuentra en un período de máximo desarrollo. Paulatinamente, la Propiedad Industrial ha dejado de ser un tema exclusivamente jurídico para convertirse en un tema cada vez más relacionado con aspectos económicos, comerciales y políticos. En este sentido, se observan algunos aspectos que merecen especial atención:

- De tecnologías relativamente simples se ha pasado a tecnologías cada vez más complejas, por lo que se aprecia una generación de innovación tecnológica sin fin.
- De la producción masiva orientada al producto, a la orientada al mercado.
- De grandes organizaciones burocratizadas a otras más pequeñas y ágiles.
- De entidades con múltiples servicios propios a la implementación de "joint ventures".
- De trabajadores pasivos en cuanto a sus conocimientos originales a trabajadores cada vez más capacitados, que se transforman en piezas clave.
- El creador individual ha dado paso al creador institucional.

El valor de los bienes que integran la Propiedad Industrial -signos distintivos, patentes, etc.- constituye

el fundamento para el dominio de mercados, por lo que a menudo son el objetivo principal en las negociaciones. El valor de estos bienes radica en el derecho a su utilización en forma exclusiva de donde se extrae como consecuencia un beneficio económico. Por cierto, es posible -y de hecho sucede en la mayoría de los casos- que el valor de los bienes intangibles supere al valor de los bienes tangibles; de ahí la importancia de tenerlos debidamente protegidos.

Antecedentes.

En el año 1873, la protección internacional de la propiedad intelectual se reclamó como urgente debido a que los expositores extranjeros se negaron a asistir a la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, por temor a que les robaran las ideas y las explotaran a nivel comercial en otros países.

El año 1883, marcó el nacimiento del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tratado internacional cuyo objetivo principal fue lograr que los ciudadanos de un país pudieran proteger sus creaciones intelectuales en otros países; derechos de propiedad intelectual tales como: Invenciones (Patentes), Marcas, Dibujos y Modelos Industriales. Éste, entró en vigor en el año 1884 y contaba con 14 miembros, los cuales crearon una Oficina a efectos de realizar tareas administrativas tales como la organización de las reuniones de los Estados miembros.

En el año 1886 hace su aparición en la escena internacional el derecho de autor por medio del Convenio de Berna para la Protección de las

Obras Literarias y Artísticas, cuyo objetivo principal era contribuir a que los nacionales de sus Estados miembros obtuvieran la protección internacional de sus creaciones, y a percibir un pago proveniente del uso de éstas; este convenio, al igual que el Convenio de París, también creó una Oficina Internacional para llevar a cabo tareas administrativas.

En 1893, estas oficinas se unieron y formaron una Organización Internacional llamada Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), la cual estaba radicada en Berna y fue la antecesora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Tras la entrada en vigencia del Tratado que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el año 1960, las Oficinas se trasladaron a Ginebra y se convirtieron en la OMPI, hasta que en 1974, ésta adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas, con el mandato de administrar los asuntos de propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros.

Entre las actividades principales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se cuentan el desarrollo y la aplicación de normas internacionales. Actualmente la OMPI administra 11 tratados, 5 relativos a la Propiedad Industrial y 6 al Derecho de Autor.

Entre los tratados en materia de Propiedad Industrial se cuentan: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, (1883); Arreglo de Madrid (1891); el Tratado de Nairobi (1981); Tratado de Washington (1989) y el Tratado sobre el Derecho de

Marcas (TLT) (1994). Estos tratados definen las normas básicas en materia de protección de Propiedad Industrial en cada país. No obstante la OMPI administra otros tratados destinados a simplificar y reducir el costo de las solicitudes individuales en los países en que se solicita la protección de un derecho de propiedad industrial determinado, a saber: Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) (1970); Tratado de Budapest (1977); Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (1989); Arreglo de Lisboa (1958) y Arreglo de La Haya (1925).

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes- PCT

Tiene sus orígenes en las BIRPI, las que, en 1967 redactaron un proyecto de tratado internacional que presentaron al Comité de Expertos. En años siguientes y en varias reuniones se elaboraron proyectos revisados, adoptándose finalmente un “Tratado de Cooperación en materia de Patentes”, – PCT por sus siglas en inglés- en la Conferencia Diplomática celebrada en Washington en junio de 1970, entrando en vigencia el 24 de enero de 1978.

El PCT es un acuerdo de cooperación internacional en el campo de las patentes, destinado a racionalizar la presentación de solicitudes de patentes, búsqueda y examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las solicitudes.

No debemos perder de vista que el PCT complementa el Convenio de París en el sentido de que sólo está abierto a los Estados que ya son parte de ese Convenio, como así tampoco podemos dejar de aclarar que el PCT no concede “patentes internacionales”; la responsabilidad de la concesión de la patente es competencia exclusiva de la oficina de patentes de los países donde se busca la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países y que el Tratado denomina “Oficinas designadas”.

Sistema tradicional de patentes.-

Las patentes tienen alcance territorial por lo que el sistema tradicional de patentes, exige la presentación de solicitudes de patente en forma individual, vale decir que es necesario presentar una solicitud en cada uno de los países donde se desee proteger por patente.

Esto significa que el solicitante debe preparar y presentar solicitudes de patente en todos los países donde desee proteger su invención y para ello cuenta con el plazo de 1 año a partir de la presentación de su primera solicitud. Esto trae como consecuencia diversos gastos tales como: gastos de traducción al idioma del país de que se trate, honorarios de abogados de patentes en los distintos países donde se va a proteger, como así también pago de las tasas a las distintas oficinas de patentes en todos y cada uno de los países donde se va a proteger la invención. Una vez presentada la solicitud, cada oficina de patentes debe examinarla desde el punto de vista formal; una vez examinada la forma, se pasa a examinar el fondo, lo cual implica proceder a una búsqueda

para determinar el estado de la técnica en el sector tecnológico de la invención y efectuar el examen de patentabilidad.

Esto implica que, desde el punto de vista práctico, el único medio para obtener protección para una invención en varios países consiste en la presentación de solicitudes separadas en cada país, estas solicitudes se tramitan aisladamente lo que se traduce en una repetición de las operaciones de presentación y examen en cada país.

Objetivos del PCT

Su principal objetivo es el de simplificar, hacer más eficaz y económico -para el solicitante, y para las oficinas encargadas de administrarlo- el procedimiento que debe seguirse para solicitar una patente en varios países.

Para lograr este objetivo el PCT:

- Establece un sistema internacional el cual permite que ante una sola oficina de patentes llamada "Oficina receptora" se presente una única solicitud llamada "Solicitud Internacional" redactada en un solo idioma que va a tener efectos en cada uno de los Estados parte en el Tratado que el solicitante mencione en su solicitud; uno de los idiomas oficiales es el Idioma Español.
- Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la "oficina receptora", (si se presenta en Uruguay, la oficina receptora será la uruguaya).
- Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que conduce al establecimiento de un informe

sobre el estado de la técnica* a documentos publicados, - fundamentalmente de patentes- relativos a invenciones anteriores y que posiblemente habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; este informe se pone a disposición del solicitante y luego se publica.

- Dispone la publicación internacional de solicitudes internacionales conjuntamente con el informe de búsqueda internacional -en forma centralizada- así como su comunicación a las Oficinas designadas.
- Admite a título optativo la realización de un informe de examen preliminar internacional (no vinculante) que permite conocer las posibilidades de patentamiento de la invención.

Características del PCT

Solicitud.- Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT, puede presentar una solicitud internacional, ésta puede presentarse en la Oficina Nacional que actúa en calidad de oficina receptora del PCT.

Efectos de una solicitud

internacional A partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional, ésta produce los mismos efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante haya designado en su solicitud para una patente nacional.

Costos La preparación y presentación de una solicitud

* Estado de la Técnica = Conjunto de conocimientos hechos públicos.

internacional ocasiona un solo conjunto de tasas que se abonan en un solo tipo de moneda y en una sola Oficina (la oficina receptora, p. ej. la oficina uruguaya).

El pago de las tasas a las oficinas designadas se pospone; vale decir que las tasas nacionales van a ser pagadas mucho más tarde que si se sigue la vía tradicional del Convenio de París.

Idioma Va a depender de la Oficina receptora en la que se presenta la solicitud y de la Administración que efectuará la búsqueda internacional. Los principales idiomas en que puede presentarse son: alemán, chino, español, francés, inglés, japonés y ruso. En el caso de presentarse en Uruguay, la solicitud será en español.

Funciones de la Oficina

Receptora La oficina receptora -en nuestro caso, Uruguay- realiza una verificación de forma y asigna una fecha de presentación internacional, luego envía un ejemplar de la solicitud internacional - "ejemplar original"- a la Oficina Internacional de la OMPI, otro ejemplar - "copia para la búsqueda"- a la Administración encargada de la búsqueda internacional (p. ej. España o la Oficina Europea de Patentes) y conserva el tercer ejemplar - "copia para la oficina receptora"-.

También es su tarea percibir las tasas PCT y transferir la tasa de búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional y la tasa internacional a la Oficina internacional.

Búsqueda Internacional Es una búsqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en literatura técnica relativa a las patentes, llevada a cabo por las

Administraciones encargadas de la búsqueda internacional; éstas, son oficinas experimentadas en materia de patentes designadas por la Asamblea de la Unión del PCT (órgano administrativo supremo creado en virtud del PCT), las cuales tienen el compromiso de observar las normas y los plazos establecidos por dicho tratado. Administraciones encargadas de la búsqueda internacional que han sido designadas:

- Oficina Australiana de Patentes.
- Oficina Austriaca de Patentes.
- Oficina China de Patentes.
- **Oficina Española de Patentes y Marcas.**
- Oficina Japonesa de Patentes.
- Oficina Coreana de Propiedad Industrial.
- Oficina Sueca de Patentes.
- Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.
- Oficina Rusa de Patentes.
- Oficina Europea de Patentes.

Informe de Búsqueda

Internacional.- Los resultados de la búsqueda internacional se hacen efectivos en un informe de búsqueda internacional, el cual se pone a disposición del solicitante generalmente en el cuarto o quinto mes luego de presentada la solicitud. Este informe no contiene ningún comentario sobre el valor de la invención pero hace referencia al estado anterior de la técnica y da alguna indicación en lo que respecta a la novedad y a la actividad inventiva.

Estas indicaciones permiten al solicitante evaluar las oportunidades que tiene a efectos de obtener una patente en los países designados

en su solicitud internacional de patente y determinar si tiene interés en continuar buscando protección para su invención en los Estados designados.

La Administración encargada de la búsqueda internacional envía el informe al solicitante y a la Oficina Internacional quien va a incluir este informe en la publicación internacional y envía una copia a las Oficinas designadas.

Publicación Internacional La Oficina Internacional publica un folleto, que contiene una página de portada en la que figuran los datos bibliográficos proporcionados por el solicitante: descripción, reivindicaciones, dibujos, y el informe de búsqueda internacional. También se publica la Gaceta del PCT, en papel y en formato electrónico. En general la publicación internacional tiene lugar 18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud internacional la que se publica en el idioma en el que fue presentada la solicitud internacional.

Estas publicaciones, el folleto y la Gaceta del PCT, son enviadas gratuitamente por la Oficina internacional a todos los Estados Contratantes del PCT –también están disponibles en CD-Rom- y se proporcionan al público, previa petición, contra pago de una tasa.

Examen Preliminar Internacional

Una vez que el solicitante ha recibido el informe de búsqueda internacional tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, a efectos de saber si la invención reivindicada responde total o parcialmente a distintos criterios, p. ej. si es nueva, si posee actividad inventiva y si es susceptible de aplicación industrial.

Este examen es facultativo para el solicitante, vale decir que la solicitud internacional no se somete automáticamente a examen preliminar internacional, sólo procede si el solicitante presenta una petición expresa (debe pagar una tasa). Las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son designadas por la Asamblea de la Unión del PCT; estas oficinas son:

- Oficina Australiana de Patentes.
- Oficina Austriaca de Patentes.
- Oficina China de Patentes.
- Oficina Japonesa de Patentes.
- Oficina Coreana de Propiedad Industrial.
- Oficina Sueca de Patentes.
- Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.
- Oficina Rusa de Patentes.
- Oficina Europea de Patentes.

El procedimiento para la concesión de patentes por PCT tiene 2 fases: **Fase internacional** = Incluye la solicitud internacional, examen de forma, la búsqueda internacional y la publicación internacional. **Fase nacional** = Es la parte final del procedimiento de concesión de una patente, la cual es tarea de las Oficinas nacionales que el solicitante designe en su solicitud, vale decir que va a corresponder a la oficina nacional de cada estado miembro donde el solicitante desee proteger su invención.

VENTAJAS QUE REPRESENTA LA ADHESION AL PCT PARA LOS PAISES EN VÍAS DE DESARROLLO.

- Es una norma procesal y no de fondo.

- Se trata de un tratado de integración y cooperación a nivel internacional haciendo más fácil el trámite de solicitud para los inventores.
- Es un tratado flexible que se adapta a todas las legislaciones nacionales, (ningún país va a tener que modificar su legislación interna para aplicarlo).
- Representa una opción más sencilla, económica y eficaz para los solicitantes que deseen obtener protección por patente en varios países.
- No se trata de la única opción para el solicitante, ya que, quienes así lo deseen pueden seguir utilizando el sistema tradicional.
- Facilita y agiliza el acceso a la información tecnológica actualizada relativa a las invenciones. Esto se debe a la publicación internacional de las solicitudes PCT el cual constituye una fuente constante de información sobre los últimos adelantos tecnológicos.
- Al obtener el Informe de Búsqueda Preliminar y el Examen Preliminar Internacional permite evaluar la utilidad de proseguir la tramitación de la solicitud (antes de abonar).
- Se da una reducción de los costos de publicación para las Oficinas Nacionales que den por válida la publicación internacional de solicitudes del PCT a efectos de la legislación nacional.
- Produce una mayor confianza por parte del público porque la mayoría de las solicitudes del PCT han sido objeto de búsqueda y examen preliminar internacional, por lo que toda patente concedida por ese sistema va a representar una base sólida para la realización de inversiones y la transferencia de tecnología.
- El examen preliminar internacional no tiene efecto vinculante, vale decir que no tiene que ser necesariamente aceptado por la oficina nacional.
- Se reconocen descuentos de un 75% en las tasas internacionales para solicitantes de países en desarrollo.
- No requiere de aporte financiero por parte de los Estados miembros ya que es un tratado que se autofinancia.

Ahora bien, fundamentalmente se han sostenido 2 argumentos en contra de la aprobación del PCT por parte de nuestro país. El primero de ellos entiende que el PCT atenta contra la soberanía nacional. Consideramos que esta creencia se basa en un concepto erróneo acerca de lo que el Tratado significa. Sin duda; como dijimos anteriormente, se trata de una norma procesal y no de fondo; no se trata de conceder una patente internacional, se trata de un mecanismo de presentación de solicitudes a efectos de proteger las invenciones por patente en varios

países; pero en definitiva, la concesión o denegatoria de la patente va a estar dada en mérito a lo que disponga la legislación nacional de cada país.

El segundo argumento en contra, está dado por el sector privado, -en algunos países de América Latina- el cual entiende que puede verse disminuido el número de solicitudes de patente. Si bien esto es cierto, sólo será por un tiempo en el que se cumple la fase de presentación a nivel internacional; el número de solicitudes va a aumentar luego cuando se produzca la entrada en la fase nacional, la que va a requerir que los solicitantes extranjeros nombren mandatarios nacionales a efectos de continuar con el trámite.

CONCLUSION.-

En este momento hay 118 Estados miembros, 64 de los cuales son países en vías de desarrollo.

La incorporación al sistema del PCT de los países en desarrollo, constituye una fórmula eficaz para la difusión de la actividad inventiva a través de los mecanismos que proporciona el Tratado.

El reconocimiento de la importancia cada vez mayor de los servicios de información tecnológica, el apoyo a los inventores nacionales, el estudio de las solicitudes de patentes como modelos de gestión y la creación de un marco procedimental estable, convierten al PCT en uno de los tratados más fructíferos.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene previsto un creciente aumento en el número de solicitudes; así lo han demostrado los hechos, como así también será cada vez mayor el número de países que adhieran al Tratado en mérito a las ventajas que éste proporciona. Confiamos que así será.

Uruguay: Marcas y Nombres de Dominio, sus conflictos

Dr. Gustavo Fischer.

SUMARIO

Introducción

1. Aspectos básicos de los nombres de dominio.
2. Sistemas de marcas y nombres de dominio: sus asimetrías hoy.
3. La situación de los nombres de dominio genéricos.
4. El Domain Name System en el Uruguay.
5. Tipos de conflictos más típicos.
6. Mecanismos de resolución de conflictos para los nombres de dominio genéricos.
7. Solución de disputas: ¿régimen uniforme, o mecanismos locales?
8. Sugerencias de futuro.

Sin ánimo de reiterar conceptos ya discutidos extensamente, ni de ingresar en lugares comunes, baste señalar que el advenimiento de la Internet, el auge del comercio electrónico en la Red, y de la denominada Nueva Economía, en el ciberespacio, plantean desafíos en materia de marcas.

Es cierto que la Internet es en principio solamente un nuevo ámbito en el cual pueden ocurrir infracciones a derechos de marca, de la misma forma en que ello sucede en la actividad industrial, comercial y de servicios, y la

legislación no está limitada en forma tal que no pueda tener aplicación a las actividades en la Internet.

Buena parte de las cuestiones marcarias que ocurren en la Internet son simplemente la contraparte digital de cuestiones que ya han tenido lugar y se han resuelto en el comercio físico utilizando las reglas generales del Derecho de Marcas.

Empero es no menos cierto que existe un riesgo mayor de que ocurran infracciones “on-line”, debido a las características únicas de la Internet, y principalmente, a su naturaleza global, sin fronteras, y a su erosión de conceptos tradicionales como canales de comercio.

Por ejemplo, las marcas similares no pueden ya distinguirse en base a su ámbito territorial o geográfico (que puede determinar la coexistencia de marcas semejantes, de distintos titulares, en países diferentes), puesto que las fronteras regionales son virtualmente imposibles de definir en el Ciberespacio.

Por tanto, ciertos aspectos de la Internet presentan características nuevas y únicas, que requieren un estudio particular y pueden requerir la modificación de conceptos tradicionales habida cuenta de su globalidad y alcance sin fronteras.

Existen múltiples conflictos e infracciones que pueden tener lugar en el entorno del Ciberespacio respecto de derechos de Propiedad Intelectual. Así, por ejemplo, infracciones a Derechos de Autor, Patentes, y Marcas: uso ilícito de marcas en sitios web (“websites”) metaetiquetas - (“metatags”), “linking”, “deeplinking” y “framing”, y Nombres de Dominio.

El objeto de esta breve charla es referirnos a los conflictos entre Marcas y Nombres de Dominio (y eventualmente entre éstos últimos entre sí), con el propósito de plantear los aspectos básicos del tema, y dejar planteadas algunas interrogantes y algunas alternativas de solución para estos conflictos. De ser así habremos cumplido nuestro propósito, puesto que la vertiginosidad del desarrollo de la Internet torna obsoletas las soluciones de ayer, y obliga a un constante replanteo y búsqueda de soluciones para una realidad que está ya instalada definitivamente entre nosotros.

Para establecer un denominador común de inteligencia en este tema, comenzaremos con un breve repaso de algunos conceptos básicos de los temas que habremos de desarrollar. Nos disculpamos desde ya con quienes conocen - como hay hoy aquí - a cabalidad estos conceptos, pero consideramos, por otro lado, que puede ser de interés para otros para la debida comprensión del objeto de nuestra discusión, habida cuenta que en gran medida, la Internet, sus problemas y soluciones reposan sobre aspectos *técnicos*.

1. Algunos aspectos básicos de los nombres de dominio.

PROPOSITO ORIGINAL Y EVOLUCION

- Propósito original: facilitar la conectividad entre computadoras a través de la Internet.
- El nombre de dominio, nace como un mecanismo mnemotécnico para convertir un conjunto de números (la dirección IP), en un conjunto alfanumérico.
- El dominio rápidamente se convierte en un elemento de identificación comercial, publicitario, y de construcción de valor marcario.
- En determinado punto de la evolución de la Internet, se encuentra más fácil ubicar las distintas computadoras conectadas a la Red mediante la asociación de un código alfanumérico a dicha dirección IP: así nacen los “nombres de dominio”.
- La evolución de la infraestructura de los nombres de dominio ha determinado que en forma creciente, éstos entre en conflicto con las marcas.
- No existe conexión entre los sistemas administrativos de registro de marcas, y los de nombres de dominio.

ALGUNOS CONCEPTOS

- La forma de identificar un equipo/computador conectado a la Internet es mediante un conjunto de números, o Dirección IP (actualmente es un conjunto de cuatro números separados por puntos). Es un número **único**.

- **La Dirección IP.** En la forma en cómo funciona la Internet, y de la forma en cómo está estructurada, existe un elemento denominado “Dirección IP” que constituye un conjunto de cuatro grupos de números separados por puntos (por ej. 223.4.212.34), que sirve para que las computadoras conectadas a la Red se encuentren unas a la otras.
- El sistema de traducción de la Dirección IP a nombres, es el DNS (Domain Name System).
- Los dominios agrupan máquinas que están interconectadas entre sí.
- Este sistema está organizado jerárquicamente.
- El espacio de los nombres de dominio está construido sobre la base de una jerarquía de bases de datos administradas localmente.
- Su base esta compuesta por los “servidores raíz”. Originalmente existían 7, en los Estados Unidos, administrados desde mediados de la década de los 80, por la IANA (Internet Assigned Number Authority). Hoy existen 13 de los cuales dos en Europa y uno en Japón.
- Estos “root servers” contienen la definición de los dominios de nivel superior.
- Visualizado como una pirámide, en la cúspide del sistema DNS, se encuentra la “Root” o raíz, que paradójicamente, carece de nombre.
- Debajo, en un segundo

escalón, se encuentran los dominios de primer nivel (TLD's), según se habrá de explicar más abajo. En un tercer nivel (eventual), pueden existir subdominios que no estén a disposición ni de entidades ni de particulares.

TIPOS DE DOMINIOS

- Debajo de los “servidores raíz” (“root servers”), se organizan los llamados TLD's (Top Level Domains). De éstos existen dos clases:
 - a. Los TLD's (Top Level Domains) de 3 letras (ej. “.COM”).
 - b. Los TLD's de 2 letras (ej. “.UY”).
- Los TLD's de 3 letras fueron los primeros en crearse, y eran originalmente, dominios estadounidenses.
- Posteriormente, 3 de dichos TLD's fueron reclasificados a **TLD's genéricos, mundiales (gTLD's), bajo los cuales cualquier individuo o empresa puede solicitar un registro: “.COM”, “.NET”, y “.ORG”.**
- Los restantes TLD's de 3 letras continúan siendo norteamericanos, y comprenden los “.EDU”, “.GOV”, “.MIL”, “.INT”.
- El dominio “.gov” está reservado exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos, el “.edu” a instituciones educativas en los Estados Unidos que ofrezcan carreras de al menos cuatro años de duración, el “.mil” está reservado exclusivamente

para uso militar de los Estados Unidos, y el dominio “.int” es utilizado únicamente por organizaciones que hayan sido establecidas por tratados internacionales entre gobiernos.

- Los TLD’s de 2 letras son establecidos en 1986, cuando se internacionaliza la Internet, de acuerdo a la tabla ISO-3166, en donde dos letras corresponden a cada país (por ej., “. UY”, “.AR”, “.PY”, “.UK”, etc.). Estos son los denominados **ccTLD’s (“Country Code TLD’s”)**. La lista ISO-3166 es una lista ampliamente aceptada de códigos de país útil para muchos usos, administrada por la Agencia de Mantenimiento ISO-3166, formada por miembros individuales correspondientes a organizaciones de estandarización, y representantes de organizaciones internacionales.

LA EVOLUCION EN LA ADMINISTRACION DE DOMINIOS

- El sistema de Nombres de Dominio de Internet se expone en la Invitación a Comentar (“Request for Comment”) 1591, de marzo de 1994, redactada por el Dr. Jon Postel, precursor y uno de los “padres de la Internet”. Su texto completo puede verse en ["ftp://venera.isi.edu/in-notes/rfc191.txt"](ftp://venera.isi.edu/in-notes/rfc191.txt).
- Su administración original estuvo a cargo de la IANA - desde la década de los ‘80 - como autoridad máxima de administración de las direcciones IP, los Nombres de Dominio y otras aplicaciones de la Internet.
- En la práctica, la actividad concreta de otorgamiento de los nombres de dominio se delegó en los NIC’s (“Network Information Centers”).
- La Administración de los **ccTLD’s** fué asignada a las entidades a nivel nacional que así lo solicitaran, junto con la porción de base de datos correspondiente al mismo.
- En 1994, comienza la etapa de pago en la asignación de dominios de segundo nivel bajo los gTLD’s “.com”, “.org” y “.net”, operada por la firma Network Solutions, Inc., (entidad originada en la National Science Foundation de Estados Unidos) - también conocida como InterNIC (“Internet Network Information Center”).
- Los TLD de primer nivel de 3 letras “.com”, “.net” y “.org” pasan a funcionar como genéricos, aceptándose por tanto solicitudes de cualquier parte del mundo y sin control por rama de actividad.
- El número de pedidos bajo estos tres únicos TLD’s genera rápidamente una escasez de nombres, y el inicio de conflictos entre homónimos.
- Las empresas que demoraban su ingreso a la Internet encontraban su marca o nombre ya ocupada o formando parte de un dominio registrado.

- Comienza la presión para abrir nuevos TLD's.
- El monopolio de registro de NSI a nivel genérico y la presión generada inician un proceso de apertura del registro.
- Se crea el Internet Ad Hoc Committe que propone la creación de nuevos TLD's genéricos, y un sistema alternativo de resolución de conflictos a cargo de la OMPI en Ginebra.
- En febrero de 1997 culminan los trabajos del IAHC, y en julio de 1997 la Administración estadounidense promueve la privatización del Domain Name System, elaborándose un "green paper" y un "white paper" con diversas propuestas. Como resultado de este proceso surge ICANN.

LA CREACION DE ICANN (INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS)

- En octubre de 1998 se crea, a propuesta del gobierno estadounidense, la ICANN, como una organización de derecho privado sin fines de lucro, y con el propósito de asumir el papel de la antigua IANA en la administración del DNS.
- ICANN se autodefine como una entidad de coordinación "técnica" para la Internet.
- Específicamente, es ahora la ICANN quien coordina la asignación de los identificadores únicos que son imprescindibles para que

funcione la Internet: los Nombres de Dominio de Internet, y los números de Direcciones IP, así como parámetros de protocolos de comunicaciones. Asimismo, ICANN coordina la estabilidad en el funcionamiento del sistema de "servidores raíz" de Internet.

- La ICANN está compuesta de una Asamblea General, y organizaciones de apoyo denominadas la ASO (Address Support Organization), DNSO (Domain Names Support Organization) y PSO (Protocol Support Organization).
- A partir de 1999, comienza un proceso de apertura en los registradores específicos a cargo de la asignación de nombres de dominio gTLD's, con el fin del monopolio de Network Solutions, y la apertura a nuevos registradores que cumplieran con las normas de acreditación exigidas por ICANN.
- Actualmente existen más de 100 registradores autorizados para asignar gTLD's que compiten entre sí. Una lista de estos registradores puede hallarse en "<http://icann.org/registrars/accr-edited-list.html>".

EL CRECIMIENTO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

- Existen actualmente registrados más de **19.000.000** de Nombres de Dominio en todo el mundo.

- De este número, más de 13.500.000 corresponden a los gTLD's (.com, .net y .org).
- Bajo el gTLD “.com”, existen a hoy **9.687,345** Nombres de Dominio.
- Entre los países con mayor número de registros están Alemania (2.421.003), y el Reino Unido (1.752.776), Argentina (252-827), Australia (aproximadamente 149.000), y los Países Bajos (375.000 aproximadamente).
- Se registran en el mundo,

semanalmente,
aproximadamente 50.000
nuevos Nombres de Dominio.

SISTEMAS DE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO: SUS ASIMETRÍAS HOY.

Buena parte de las asimetrías existentes entre el sistema de marcas, y el de los nombres de dominio (DNS), subsisten, los conflictos que éstas original, permanecen en gran medida, irresueltos.

MARCAS	NOMBRES DE DOMINIO
<p>EN CUANTO A SU PROCESO DE REGISTRO: EXAMEN SUSTANCIAL.</p> <p>En general, el proceso de registro de una marca conlleva un examen sustancial previo, por parte del Registrador, de la registrabilidad inherente del signo.</p> <p>Ello impide, por tanto, que sean registrados, como marcas, por ejemplo, términos que sean absoluta o relativamente irregistrables.</p> <p>A modo de ejemplo, la Ley de Marcas de Uruguay N° 17.011, prohíbe que se registren como marcas términos que sean</p> <ul style="list-style-type: none"> Genéricos Descriptivos. Que constituyan nombres de variedades vegetales Denominaciones de origen Que constituyan el nombre de personajes amparados bajo Derecho de Autor. Nombres de Personas Físicas (no habiéndose obtenido su consentimiento), etc. 	<p>“FIRST COME, FIRST SERVED”.</p> <p>Continúa vigente y goza de buena salud la regla de oro tradicional en materia de registro de nombres de dominio, de “first come, first served”.</p> <p>El proceso de registro de los nombres de dominio – sin perjuicio de las excepciones que puedan existir en regímenes nacionales en particular –no conlleva un examen de registrabilidad inherente, exceptuando en general la exclusión de registro de aquellos nombres que afecten la moral y las buenas costumbres.</p> <p>Continúa siendo posible, pues, el registro de nombres genéricos o descriptivos, como nombres de dominio, y su utilización como identificadores comerciales apuntando a recursos de Internet relacionados con su significado:</p> <p>Por ejemplo, el nombre de dominio de nivel gTLD MUSIC.COM, que apunta a un sitio relacionado con artistas, música, etc.</p>
<p>COEXISTENCIA DE MARCAS EN EL MISMO TERRITORIO: EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD.</p>	<p>CARÁCTER UNICO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO, PARA CADA dominio de nivel superior genérico (gTLD) o dominio de nivel superior de código de país (ccTLD).</p>

<p>Continúa vigente quizá una de las asimetrías que mayores dificultades ha causado en la coexistencia de los sistemas de marcas y DNS: la territorialidad de las marcas, y la aplicación del principio de la especialidad, que determina que pueda perfectamente existir registrada una misma marca, en el mismo territorio, a nombre de distintos propietarios, para productos y servicios diferentes, siendo de aplicación el Nomenclator Internacional de Marcas.</p>	<p>Subsisten las razones técnicas que determinan que, dentro de cada TLD, no puedan existir dos Nombres de Dominio idénticos, siendo el ND único para cada TLD. (a cada dirección IP se le corresponde una serie alfanumérica, el ND, única).</p> <p>Esto significa que no podrá existir, bajo cada Dominio de Nivel Superior, un nombre de dominio idéntico a otro.</p> <p>Pueden existir – y existen infinidad de ejemplos de ello - en cambio, nombres de dominio idénticos, para cada uno de los diferentes ccTLD's.</p> <p>La subsistencia de estas razones técnicas que determinan que pueda existir únicamente un solo dominio por TLD, determina la inaplicabilidad del principio de la especialidad.</p> <p>Las diversas alternativas tendientes a resolver este obstáculo parecen haber sido, hasta ahora, insuficientes.</p> <p>Así, por ejemplo, proyectos como InternetONE,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. que operando como un “directorío” bajo la desinencia “.IO” reconduce a los diversos sitios pertenecientes a empresas que - en el comercio “real” – poseen idéntico nombre comercial o marca, empero utilizado para productos o servicios diferentes. b. Por las propuestas conocidas, de las que nos habrá de ilustrar Guillermo seguidamente, tendientes a ampliar el número de
---	---

	<p>los gTLD's, por la presión generada por la escasez de nombres de dominio dentro de los gTLD's.</p> <p>c. Por soluciones voluntarias u ordenadas por los tribunales, con el objeto de "compartir" un mismo nombre de dominio para idénticos productos o servicios.</p> <p>d. En el ejemplo, un único nombre de dominio del gTLD ".com" apunta a un sitio web "compartido" donde se clarifica que los derechos sobre "SCRABBLE" pertenecen, en Canadá y los Estados Unidos, a Hasbro, en tanto que en el resto del mundo, a una subsidiaria de Mattel, Inc. – J.W. Spear & Sons, Ltd.</p> <p>Este tipo de soluciones se han presentado en forma aislada y como consecuencia en general de solución transaccional a litigios, o por orden de los tribunales.</p>
<p>EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD</p> <p>Sigue siendo cierto que, en la concesión de marcas, se tiene generalmente en cuenta el criterio de semejanza y confundibilidad respecto de marcas prerregistradas o de otros derechos de Propiedad Industrial, rechazándose aquellos signos propuestos que no cumplan estos requisitos.</p>	<p>CRITERIO DE LA IDENTIDAD</p> <p>Por su parte, continúa siendo cierto que – por todo cuanto viene de decirse del sustrato técnico sobre que reposan los nombres de dominio en su correspondencia con una Dirección IP – no se aplica por para su registro, el criterio de la semejanza, sino solamente el de identidad.</p> <p>Basta una diferencia de tan sólo una letra o un número con un dominio prerregistrado, para que pueda</p>

	<p>efectivamente registrarse en el mismo TLD, ya sea genérico o de nivel de país, un nuevo nombre de dominio.</p> <p>Ello determina la continuación de la proliferación del fenómeno denominado “typosquatting”, o en español, de “piratería tipográfica”, en que el expediente al que acude el infractor es a registrar nombres de dominio que difieran en una o pocas letras con el nombre legítimo, especulando con una equivocación en su digitación por los cibernautas.</p> <p>Benneton.com / Benetton.com</p>
<p>MARCAS, NORMAS DE FONDO.</p> <p>Continúa siendo en gran medida cierto que, en lo que hace al sistema de marcas, las disputas respecto de la titularidad de los derechos, se resuelvan de acuerdo con las normas de fondo en la materia, derivadas de las leyes y tratados internacionales aplicables, que conforman un sistema autónomo de Derecho de la Propiedad Industrial.</p>	<p>NOMBRES DE DOMINIO, RESOLUCION DE CONFLICTOS.</p> <p>Los Nombres de Dominio – en su función de identificadores comerciales – no poseen reconocimiento legal como una categoría diferente de los identificadores comerciales tradicionales (por ej., marcas, y nombres comerciales).</p> <p>Consecuentemente, las disputas relativas los relativos a los nombres de dominio se resuelven acudiendo a los principios y normas ya largamente establecidos en relación con los derechos de Propiedad Intelectual, en general, y de Marca en particular.</p>

LOS NOMBRES DE DOMINIO EN EL URUGUAY

En el Uruguay, la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), delegó, el 10 de setiembre de 1990, a la **Universidad de la República** en su SeCIU (Servicio Central de Informática Universitario), el **Dominio Superior “.uy”** (Country Code Top-Level Domain ccTLD), para el Uruguay.

Esta Administración se rige bajo las normas que estableciera en su momento la IANA, tendientes a garantizar equidad y transparencia en la asignación de dominios y direcciones IP.

El dominio “.uy” está dividido en 6 dominios de segundo nivel:

- .**EDU.UY** - para organismos relacionados con la educación
- .**GUB.UY** - para organismos gubernamentales
- .**ORG.UY** - para organismos sin fines de lucro
- .**COM.UY** - para organismos comerciales
- .**NET.UY** - para proveedores de servicios de acceso y conectividad a la Internet.
- .**MIL.UY** - para las Fuerzas Armadas del Uruguay

- El SeCIU administra los dominios de segundo nivel .edu.uy, .gub.uy, .org.uy, .net.uy y .mil.uy.
- **El dominio “.com.uy” se subdelegó por el SeCIU a ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones) y es administrado por su servicio ADINET.**

POLITICAS GENERALES DEL SECIU PARA LA

ADMINISTRACION DE DOMINIOS BAJO .UY

En lo que refiere en particular al derecho del registrante al dominio que solicita, la política del SeCIU con relación a la asignación de los Nombres de Dominio establece:

- El hecho de registrar un nombre de dominio no significa registrar una marca. Es responsabilidad del solicitante asegurarse de que no viola la normativa de marcas registradas.
- En caso de una disputa entre solicitantes por los derechos de un nombre en particular, la autoridad que registra el nombre (Universidad de la República, SeCIU), no adquiere responsabilidad alguna, solamente proveerá de información a ambas partes.
- El solicitante es responsable por el uso del nombre de dominio.
- La longitud total del dominio no excederá los **26** caracteres. Son caracteres válidos los números, letras, y guión.
- No se registrarán denominaciones **contrarias a la moral y las buenas costumbres.**
- **Eliminación de nombres de dominio.** Obedecerá a las siguientes causas:
 - Por disputa legal, en caso de que alguna autoridad competente determine que el dominio en litigio no corresponde al titular actual. SeCIU acatará sin más

trámite esta resolución, retirándolo de las bases de datos del registro de dominios y enviando aviso al responsable, en la dirección de mail que aparezca en el SOA (Start of Authority), 15 días antes de la eliminación efectiva.

Por voluntad expresa del solicitante, contacto administrativo, técnico o aquel que se encuentre en el registro del SOA (Start of Authority). En este caso, el dominio se eliminará el mismo día de la solicitud.

Por utilización inapropiada del nombre de dominio no comercial (ej. .gub.uy, .edu.uy) por ejemplo, con fines de lucro. El nombre se eliminará el mismo día de la constatación del hecho, y se enviará aviso a o los responsables •NOTA

POLITICA PARA LA ASIGNACION DE DOMINIOS DEL NIVEL “.COM.UY”

La delegada para el dominio de segundo nivel “.com.uy”, ANTEL, establece, al momento de registro, el siguiente ACUERDO DE REGISTRO DE DOMINIO que deben suscribir quienes soliciten el registro de un Nombre de Dominio en tales condiciones:

•NOTA

Llamamos su atención que desde la elaboración de este trabajo hasta el presente se ha producido una modificación en este aspecto, en virtud de la puesta en vigencia en el mes de junio de 2001 por parte del SeCIU, el Reglamento de Arbitraje en materia de Nombres de Dominio para .UY, para la resolución de conflictos. Detalles de este nuevo reglamento pueden encontrarse en la página del SeCIU www.rau.edu.uy/servicios/dom

Sus notas características principales son:

- Se aplica el principio del “first come, first served”.
- La duración del registro es por 1 año.
- No será de responsabilidad de ANTEL la resolución de los eventuales conflictos que puedan originarse como consecuencia del registro o el uso de los dominios. A tales efectos, deberá procederse por la vía legal correspondiente.
- ANTEL no aceptará las solicitudes de nombres ya registrados como dominios, o de aquellos que defina no registrables (los nombres o palabras contrarios a la moral o las buenas costumbres).
- El solicitante declara no violar derechos de terceros ni marcas, y exonera a ANTEL por cualquier ilícito o uso indebido.
- El dominio puede ser cancelado por **vencimiento, cancelación voluntaria por el titular, incumplimiento de obligaciones del titular del dominio, o por orden judicial.**
- El largo máximo del dominio será de 26 caracteres, y puede contener letras, números y guiones.

CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO

Las marcas tienen primordial importancia en el Comercio Electrónico, y esa relevancia la poseen tanto fuera como dentro de la Internet.

Las empresas necesitan crear una reputación y buen nombre, y distinguir sus productos y servicios de los de otras. En el ciberespacio, en que la interrelación física entre las partes en un negocio es muy poco frecuente, la marca adquiere gran relevancia.

La protección de la marca, por tanto, debe darse tanto dentro como fuera de la Red, y con una protección no menos amplia que la que se ha acordado tradicionalmente.

Los nombres de dominio - en tanto que identificadores comerciales - han adquirido enorme importancia, y como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que ya existía antes de la aparición de la Internet, sistema preexistente protegido por la legislación de propiedad industrial e intelectual:

marcas
nombres comerciales
indicaciones geográficas
derechos de la personalidad

LA ACTUALIDAD DE LOS CONFLICTOS EN LOS gTLD's.

Con respecto a los tipos de conflictos típicos producidos por la intersección entre el sistema de marcas, y de Nombres de Dominio - caracterizada por algunos autores como uso "impropio" de marca (por oposición al uso propio de marcas en la Internet en virtud de su utilización en el tráfico comercial dentro de un sitio web – continúa siendo el supuesto más notorio de conflicto, el relacionado con la piratería de los nombres de dominio: "cybersquatting").

1. Cybersquatting.

El supuesto más habitual continúa siendo el registro de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior, conocido también como "domain grabbing" o "domain pirating".

Su característica de accionar eminentemente **especulativo**, - en que el "cybersquatter" (o ciberocupante) carece de un interés legítimo en el nombre, sin un interés real en utilizarlo, y tiene como propósito lucrar, bien con su venta al propio titular de la marca, bien con su venta a un competidor, es la que ha causado dificultades en la aplicación de los criterios tradicionales de tipificación de infracciones en la materia marcaria.

Provocando reacciones como la reforma a la legislación de marcas estadounidense – la Lanham Act de 1946 – mediante la **Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act**, del 29 de noviembre de 1999.

Esta ley establece en esencia que constituye infracción a los derechos del titular de una marca,

- a. El registro, tráfico o uso de un nombre de dominio,
- b. Idéntico o confundible a dicha marca,
- c. En que el registrante haya actuado de mala fe con la intención de lucrar aprovechándose de dicha marca.

Son bien conocidos los casos a nivel de los gTLD's – como el registro de McDonald's.com, Levi's, Nokia, etc., por quienes no eran sus legítimos titulares, así como su paralelo en los ccTLD's, que no escapan a esta realidad.

No obstante lo anterior, subsiste y tiene vigencia - en muchas de nuestras jurisdicciones - la pregunta acerca de ***si – el mero registro de mala fe, pero sin utilización efectiva del nombre de dominio, ya sea por no apuntar a ningún recurso de la red, ya sea por no ofrecerse en relación con el mismo ningún producto o servicio, constituye una violación a los derechos de marca registrada. Ello, desde el momento en que sin uso, sin comunicación al público, podría argumentarse que el nombre de dominio no operaría como identificador comercial, y no constituiría un supuesto de uso impropio de marca.***

La respuesta a estas cuestiones dependerá, pues, del derecho de fondo de cada jurisdicción a este respecto, y variará en consecuencia.

Se han sostenido, en general, a este respecto, las siguientes posturas:

- Que las normas aplicables a los signos distintivos autorizan, a sus titulares, a remediar aquellos actos de “piratería” que infrinjan sus derechos anteriores.
- Que el mero registro de un nombre de dominio por quien no es su legítimo titular, que sea igual o similar a una marca ya registrada, impide la normal y libre utilización del signo registrado, cercenando así el derecho al uso exclusivo y excluyente inherente al registro del signo distintivo.
- Que el “domain grabbing” constituye – “per se” – una infracción de los derechos

concedidos por las marcas apropiadas a sus titulares.

- Que puede constituir una hipótesis de dilución o debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca (si esta es notoria), calificando la conducta de ofrecer la venta del dominio a cambio de un precio como uso “comercial” (sentencia del 17.4.1998 en Estados Unidos en el caso Panavision).
- Se han citado a este respecto criterios doctrinales referidos al “uso” en sentido amplio, justificando el registro como una “etapa preparatoria” de la puesta en venta o el ofrecimiento de productos y servicios.

2. El registro de un Nombre de Dominio idéntico o similar a una marca anterior, con el propósito de efectuar un uso del mismo efectivo, en la Internet.

Si bien el escenario más frecuente es el del “cybersquatting”, en forma creciente es de prever que surjan otro tipo de conflictos, como el del registro de un nombre confundible, con el propósito de utilizarlo en una efectiva identificación por el Registrante, de un propio recurso en la red.

En esta hipótesis, pesarán algunos elementos y factores:

- Si bien puede discutirse si el registro constituye – en sí mismo – un “uso” en las operaciones comerciales, está fuera de discusión que – siempre que exista coincidencia entre los productos o servicios que distingue la marca del reclamante y el website al que el dominio conduce – el

acto de registro podrá reputarse como un acto “preparatorio” de uso a título de marca.

- Si la marca que colide con el nombre de dominio es, a su vez, una marca renombrada, el registro podrá eventualmente ser combatido aún cuando no exista identidad de productos o servicios.
- Podrá ser considerado asimismo como un acto de obstaculización o perturbación, cuando la utilización de la marca como nombre de dominio por un tercero no autorizado, reporte una pérdida de distintividad o valor para la marca.

3. Los supuestos de conflicto casual, o de homonimia.

Ya nos hemos referido a ellos (ver el caso Scrabble.com), siendo de difícil solución.

En este supuesto, son varias las personas o entidades que tienen – al menos apriorísticamente – derechos iguales o semejantes, o un interés legítimo – para registrar y utilizar, de buena fe, un mismo nombre de dominio.

Ante iguales derechos, serán casi nulas las posibilidades de modificar la titularidad del dominio.

SOLUCION DE CONFLICTOS.

El número creciente de registros de nombres de dominio en los gTLD's y ccTLD's, las características propias de este sistema, y el oportunismo de “piratas” de la Red que registran como nombres de dominio marcas, nombres comerciales y nombres personales de terceros, han provocado los conflictos de todos conocidos entre los Nombres de

Dominio y los diversos derechos afectados.

El UDRP.

Esta próximo a cumplirse un año de la aprobación, por ICANN, de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, más conocida como UDRP por su sigla en inglés (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”), como instrumento para superar algunos de los problemas que enfrentaban los remedios tradicionales frente a la infracción de marcas por nombres de dominio - acciones judiciales -, lentas, costosas y muchas veces ineficaces.

En efecto, se aprobó por ICANN el **24 de octubre de 1999**, y se comenzaron a aceptar demandas bajo esta política a partir del 1 de diciembre de 1999.

Esta Política está complementada por unas Reglas aprobadas en la misma fecha, y que establecen el procedimiento administrativo a seguir en los casos de efectiva disputa, ante cualquiera de los 4 proveedores de servicios de resolución de controversias aprobados a la fecha por ICANN:

- El CPR Institute for Dispute Resolution
- EResolution
- NAF (National Arbitration Forum)
- WIPO (Wipo Arbitration Centre)

Como es sabido, se trata de un procedimiento administrativo - no jurisdiccional - de resolución de conflictos en los casos de apropiación - sin interés legítimo y de mala fe de nombres de dominio **idénticos o similares** a marcas.

La finalidad de estas reglas es combatir las conductas de registro y uso de dominios **idénticos o similares** a marcas, realizadas de **mala fe**.

Obligatoriedad. Su carácter vinculante respecto de las partes dimana de una de las condiciones bajo las cuales la ICANN autoriza a las empresas Registradoras a registrar nombres de dominio bajo “.com”, “.net” y “.org”, por la que cada empresa registradora acepta, y está obligada a hacer aceptar la Política Uniforme a los que desean registrar nombres de dominio en dichos dominios genéricos de primer nivel.

En esa medida, la Política es una parte integrante del **contrato de registro** entre la empresa registradora y quien solicita el registro del nombre de dominio.

Ambito de aplicación. El UDRP es de aplicación a aquellos casos en que se aleguen por un tercero, **acumulativamente**, las siguientes causales:

- a. Que el nombre de dominio registrado es idéntico o confundible con una marca de producto o servicio respecto de la cual el reclamante tiene derechos; y
- b. Que el registrante del dominio carece de derechos o interés legítimo con respecto al nombre de dominio; y
- c. Que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

Las estadísticas de ICANN al 19 de octubre de 2000, señalaban

que desde su implementación, se iniciaron 2072 procedimientos bajo la UDRP, de los cuales 1320 ya fueron resueltos expresamente, ordenándose la transferencia del nombre de dominio en 1016 casos, y fallándose a favor del demandado en 278 de dichos casos.

Además de los conflictos y escenarios típicos ya mencionados, algunas de las decisiones más recientes adoptadas en el procedimiento administrativo bajo el UDRP involucran aspectos relativos al nombre civil y seudónimos, y nombres geográficos. al abuso de procedimiento (“reverse domain name hijacking”),

Nombre Civil/Derechos de Marca en Uso no Registrada.

En el caso **Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd**, resuelto bajo el UDRP por el Centro de Mediación y Arbitraje de Ompi el 29 de mayo de 2000, la afamada actriz Julia Fiona Roberts – que tuviera papeles relevantes en films tales como Mujer Bonita, Durmiendo con el Enemigo, El Informe Pelicano, Notting Hill, Erin Brockovich – inició procedimiento contra el Sr. Russell Boyd, un ciudadano estadounidense con domicilio en New Jersey, quien había registrado el dominio “juliaroberts.com” ante el registrador Network Solutions, Inc.

El Demandado había puesto el dominio a la venta en el sitio de remates comerciales “eBay”, y también había registrado otros cincuenta (50) nombres de dominio, incluyendo nombres

que incorporaban los nombres de otras estrellas de cine como “alpacino.com”, y su dirección de e-mail constaba como “mickjagger.com”.

De acuerdo a su ámbito de aplicación el procedimiento administrativo del UDRP refiere a conflictos **únicamente** entre nombres de dominio y marcas, por lo que, si bien se encontraba en juego un nombre de persona física, se alegaron asimismo derechos marcarios de la Demandante sobre el nombre **Julia Roberts** derivados del uso, bajo el derecho común estadounidense.

El Panel de árbitros falló a favor de la Demandante, concluyendo que se habían acreditado derechos marcarios no registrales, adquiridos por el uso, por la accionante sobre el nombre **Julia Roberts**, no siendo exigible que el conflicto sea entre una marca registrada, y un nombre de dominio, sino únicamente respecto de una marca, independientemente de que se trate de derechos adquiridos bajo el derecho común, o mediante registro.

En similar sentido, **Madonna Ciccone, p/k/a Madonna, v. Dan Parisi y Madonna.com**, (ambos demandados de Nueva York), caso resuelto conforme al UDRP el 12 de octubre de 2000. Este caso presenta algunas diferencias con el de Juliaroberts.com, en tanto el nombre “MADONNA” había sido registrado como marca por la actriz Madonna, y porque el demandado había alegado en su defensa poseer registrada la

marca MADONNA en Túnez, a modo de protección de su derecho sobre el dominio. El Panel concluyó en la existencia de mala fe, carencia de un interés legítimo en el nombre, y en particular, en la inoponibilidad del registro obtenido en Túnez (país que otorga registro sin examen sustancial), cuyo único objeto era el de servir de defensa en una impugnación posterior, como la que efectivamente sobrevino.

Reverse Domain Name Hijacking

El artículo 1 de las Reglas de Procedimiento para la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, define el “Reverse Domain Name Hijacking” como el uso de la Política de “mala fe para intentar desposeer de su nombre de dominio, al titular de un nombre de dominio registrado”.

A su vez, el artículo 15 de dichas Reglas, en su literal (e) establece que el Panel, si considera que la demanda fue interpuesta de mala fe, como un intento de “Reverse Domain Name Hijacking”, así lo declarará, consignando que la promoción de la demanda constituyó un abuso del procedimiento administrativo.

Uno de los primeros casos en que se concluyó en la existencia de “Reverse Domain Name Hijacking”, ha sido el resuelto bajo el UDRP hace escasos dos meses, el 23 de agosto de 2000, entre la compañía suiza de productos quitamanchas y de limpieza para el hogar K2R

Produkte Ag, y el Sr. Jeremie Trigano, de Paris, Francia, por el registro del dominio “K2r.com”.

Lo cierto es que la madre de Jeremie Trigano, la Sra. Gisela Trigano, afamada diseñadora de interiores de Francia, junto con otro colega de renombre, abrieron, a fines de 1999, una boutique en Paris, bajo el nombre “Kirk & Rosie Rich”, para la venta de muebles finos, obras de arte y productos procedentes de diversos lugares del mundo. Realizaron sustancial publicidad y promoción, entre otros medios, en revistas francesas de primera línea, como Elle, Marie Claire Maison, etc. Su hijo – diseñador de websites – eligió para el sitio de su madre, K2R.com, puesto que a esa fecha, el dominio KRR.com ya estaba registrado por otro.

El Panel concluyó en que la Demanda fue interpuesta de mala fé por la firma suiza, a sabiendas de que constituía un abuso del procedimiento administrativo, y pese a haber conocido previamente la parte Demandante que el Sr. Trigano tenía un legítimo derecho e interés al registro y uso del dominio K2R.com en relación con el comercio “KIRK y ROSIE RICH”.

Nombre Geográfico/Marca – St.Moritz.com/Barcelona.com

Dos recientes decisiones bajo el UDRP han planteado casos vinculados con marcas, pero guardando estrecha relación con la cuestión de los nombres geográficos.

En el primero – St. Moritz.com – el Panelista falló a favor del Demandado, una empresa de los Emiratos Arabes Unidos, hallando que si bien no tenía vinculación alguna con la ciudad de St.Moritz ni con sus marcas, tampoco concluyó – a su juicio – que existiera evidencia de “mala fe” y de desvío de tráfico en su favor.

En el segundo – Barcelona.com – el Panelista falló a favor del Demandante – el Ayuntamiento de Barcelona, titular de aproximadamente 1000 marcas incluyendo el término Barcelona.

Más allá de los supuestos particulares a cada uno de estos casos, lo cierto es que Ompi ha anunciado el inicio de su Segundo Proceso relativo a los Nombres de Dominio de Internet, para abordar diversas cuestiones consideradas ajenas al alcance del Primer Proceso de la OMPI, y que incluye los casos de registros abusivos de nombres que violen derechos de propiedad intelectual al margen de las marcas, incluyendo:

- Indicaciones geográficas
- Derechos de la personalidad
- Nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales
- Denominaciones comunes establecidas por la OMS para las sustancias farmacéuticas
- La legislación aplicable de Competencia Desleal.

TIPOS DE CONFLICTOS QUE PUEDEN PRODUCIRSE DESDE UNA PERSPECTIVA URUGUAYA.

Desde una perspectiva estrictamente uruguaya, y desde el punto de vista del titular de una marca registrada, puede enfrentarse eventualmente a los siguientes tipos de conflictos con el sistema identificador de los Nombres de Dominio de Internet:

- Marca uruguaya v. Nombre de Dominio bajo el ccTLD “.uy”.
- Marca uruguaya v. Nombre de Dominio bajo el gTLD “.com”, “.net” y “.org”.
- Marca uruguaya v. Nombre de Dominio bajo un ccTLD que no sea el “.uy”.

a. Marca uruguaya v. Nombre de Dominio bajo el ccTLD “.uy”.

En el primer caso, no se produciría un problema de jurisdicción o base territorial de aplicación del derecho inherente al registro de Marca uruguaya.

Siendo de aplicación las normas establecidas para las marcas, por la Ley N° 17.011 del 25 de setiembre de 1998, y en particular:

- Art. 1°: Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.
- Art. 9°: El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.
- Art. 11°: La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que hubiera sido solicitada.
- Art. 14°: El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios

corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley.

- Art. 81°: El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscrita en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.
- Art. 88°: Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada idéntica o semejante a la suya.

SUGERENCIAS DE FUTURO

Es insoslayable la necesidad de regular la convivencia de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, y en el caso específico, de las marcas, y los nombres de dominio, puesto que la intersección entre estos derechos, y eventuales hipótesis de colisión, es inevitable.

Ello es crucial para el sano desarrollo del comercio electrónico, y para evitar la desnaturalización de la red como fuente de intercambio de información, como medio de interacción cultural, y como ámbito de promoción de las relaciones entre empresas, consumidores, y público en general. Sólo un adecuado respeto de los derechos de Propiedad Industrial ha de asegurar tal desarrollo.

En el derecho comparado, hemos asistido a diversas soluciones, algunas de las cuales han sido planteadas en el curso de esta charla, como las soluciones uniformes de resolución de conflictos del UDRP.

En otros casos, especialmente en nuestra América Latina, se ha optado por soluciones adecuadas a las particulares características y sistema jurídico de cada país (como lo es el caso de Chile, con uno de los sistemas propios de regulación de la convivencia entre marcas y nombres de dominio, y considerado ejemplo de un sistema nacional de fluido funcionamiento, o como lo está considerando la Argentina).

Cualquiera sea el caso, es inevitable que exista un sistema

administrativo claro y ágil, compatible con la realidad de la Internet, de solución de controversias, en que tengan intervención los derechohabientes, los titulares de dominio, las autoridades especializadas en la materia, eficiente, de bajo costo, y con un enlace jurisdiccional que pueda, en último término, garantizar el respeto de los derechos de todos los involucrados.

Derechos conferidos por la patente. Alcance y limitaciones en el Derecho Positivo uruguayo

Dra. Alfonsina Santángelo.

El sistema de patentes fue ideado para recompensar la capacidad inventiva, alentar el progreso tecnológico y promover la difusión de las innovaciones.-

El Estado es el que concede las patentes a fin de proteger las invenciones por medio de un derecho exclusivo de duración limitada.

El otorgamiento del derecho de patentes no es automático, sino que está condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos formales y sustanciales que debe cumplir el solicitante a fin de obtener una patente y así proteger su inversión.

En este punto es conveniente aclarar qué se entiende por Invención: Si bien no existe una definición universalmente reconocida de dicho término puede afirmarse que *es una idea nueva que permite en la práctica resolver un problema concreto en el campo de la técnica.*-

La protección dada por la patente permite al inventor ser *reconocido y recompensado* por su logro y a cambio de ello se le exige que *dé divulgue* su invención.

Se revela, de esta manera que el derecho de patentes tiene

por finalidad no solo recompensar al inventor, sino que además y fundamentalmente, *aumentar el conocimiento tecnológico que posee la comunidad* haciendo evolucionar de esa forma el estado de la técnica.

Efectivamente, el sistema de patentes encuentra su origen en la necesidad de *transferencia de tecnología* de modo que la condición para que el inventor goce de los derechos conferidos por la Ley de Patentes es que de *a conocer la nueva tecnología y la forma de llevarla a la práctica.*-

Es necesario por tanto, *establecer una definición clara de los derechos exclusivos conferidos por la patente y de las limitaciones a esos derechos para determinar el alcance de la patente.*-

La determinación del alcance de la patente dará certeza jurídica tanto al titular de la patente como a los terceros. Al titular de la patente, en cuanto le permite defender su invención contra un uso no autorizado y con relación a los terceros, en cuanto, les brinda seguridad jurídica respecto de las actividades que pueden emprender sin infringir el derecho patentario.-

La patente confiere a su titular un *jus prohibendi*, esto es, el

derecho de prohibir que terceros no autorizados exploten su invención.

De ello se deduce que el derecho que se le confiere al titular de la patente no es un derecho positivo, sino un derecho de impedir usos no autorizados por el titular de la patente, derecho que se *protegerá por medio de las acciones legales previstas en la legislación.*-

El alcance limitado de la patente se comprueba, básicamente por dos hechos: el primero de ellos, consiste en que el inventor no necesita obtener una patente para fabricar y vender su producto inventado o utilizar su procedimiento para una actividad productiva ya que la patente no confiere el derecho de explotación a su titular.

Dicho derecho se encuentra reconocido en nuestra Carta Magna en sus artículo 7 que establece que:

“Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general”.

En este sentido, puede decirse que la patente, es irrelevante.-

Por otro lado, aunque exista patente su titular no podrá explotarla si alguna norma legal o administrativa, se lo impidiera, por ejemplo, si una persona tiene una patente de un producto medicinal nuevo ésta no puede explotarlo aunque lo tenga patentado sino cumple con las normas previstas para la autorización de

comercialización de los productos medicinales ante el Ministerio de Salud Pública, o si se trata de un producto fito-sanitario sino cumple con las normas previstas para la autorización de comercialización de dichos productos que se lleva a cabo ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El alcance de la protección conferida por una patente está dado por las reivindicaciones contenidas en los documentos de la patente.-

Las reivindicaciones tienen una doble función jurídica: por un lado, *delimitan el objeto de la invención* y por otro, *determinan el alcance del derecho.*-

Algunos autores, con el fin de poner de manifiesto la trascendencia de las reivindicaciones las han denominado como el elemento decisivo o el alma de la patente.-

Nuestra ley establece en su artículo 39 que el alcance de la protección conferida por la patente está determinado por las reivindicaciones.

Ello significa que las reivindicaciones determinan la *extensión del objeto* para el cual se reclama la protección, es decir, la *extensión de la invención* a la cual se aplicará el derecho exclusivo conferido por la patente.-

Las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben corresponderse con la divulgación contenida en el documento de patentes, ya que si las reivindicaciones están redactadas de manera ambigua, oscura o imprecisa no permitirán determinar

la invención sobre la cual el solicitante reclama derechos exclusivos.-

El artículo 39 citado establece además que la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas .-

Es decir, que la interpretación debe conducir a comprender adecuadamente las reivindicaciones y a precisar los elementos constitutivos esenciales de la invención definida. Hay que observar que interpretar no es agregar, pues no está permitido agregar en vía interpretativa un elemento que la reivindicación no contenía.-

Sin dejar de establecer una relación entre las reivindicaciones y la descripción, la legislación parece separar *dos funciones* atribuyendo la *función técnica o informativa* a la descripción y reservando la *función jurídica* a las reivindicaciones. A pesar de ello, la descripción de la patente también cumple con una función jurídica, ya que la misma está disponible en todo momento para la interpretación de las reivindicaciones.

La función esencial de la descripción es la de proporcionar *una base o apoyo* para las reivindicaciones, esto quiere decir que no está permitido reivindicar aquello que no está descrito. El incumplimiento de este requisito se traduce en la nulidad de la patente (artículo 44 literal C).-

En la descripción el solicitante *revela la nueva regla técnica* que tiene su invención y debe dar a conocer un método para llevarla a la práctica. Esta

descripción debe permitir a una persona con conocimientos medios en la materia reproducir la invención objeto de la patente.-

La descripción consiste en *una exposición de la invención*, por lo que al momento de la interpretación debe ser tomada tal y como ha sido redactada.

Nuestra ley dispone que los dibujos también sirven para interpretar las reivindicaciones, pero ello no significa que puedan suplir el silencio de la descripción. Los dibujos tienen un papel complementario de la descripción. La descripción proporciona cuáles son los medios constitutivos de la invención, lo que permite captar el sentido de las reivindicaciones y así establecer su verdadero alcance.-

Se reconoce que cada una de las partes que conforman el documento de patente tienen una función específica y que entre dichas partes existe una correlación y que conociendo cada una de ellas y la forma de cómo se relacionan, es lo que nos permite percibir al documento de patentes como *un todo*.-

De lo dicho se desprende que el derecho de prohibir o impedir una actividad industrial o comercial de un tercero sólo podrá ejercerse respecto de lo que está reivindicado.-

El titular de la patente tiene reservados los siguientes actos de explotación si el objeto de la patente es un producto; los actos reservados del titular son los siguientes: fabricar el producto, ofrecer en venta, vender o usar el

producto o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.

Si el objeto de la patente es un procedimiento, emplear el procedimiento, ejecutar cualquiera de los actos indicados en el inciso anterior respecto de un producto obtenido directamente por medio del procedimiento (artículo 34).

Los derechos conferidos por una patente tienen limitaciones que operan como excepciones a la acción que normalmente tendría el titular de la patente para prohibir ciertos actos cuya realización por terceros el legislador ha querido dejar fuera del alcance de la patente.

Tales limitaciones o excepciones tienen la finalidad de proteger un interés público superior o garantizar el buen funcionamiento del comercio o del sistema de patentes, promover el avance de la ciencia y la tecnología o preservar un derecho adquirido por un tercero respecto a la invención patentada.

Con ello se asegura que el sistema de patentes cumpla con su función de promover el desarrollo tecnológico y la propagación de las inversiones y nuevas técnicas.-

Las principales excepciones o limitaciones al derecho de patentes se refieren a la libertad que tiene cualquier tercero de usar la invención patentada en el ámbito privado con fines experimentales, académicos o con respecto a los productos patentados introducidos en el mercado por el propio titular o por un tercero habilitado.-

USO CON FINES PRIVADOS O NO COMERCIALES

Una patente no confiere a su titular el derecho de impedir a un tercero realizar actos con respecto a su invención cuando ellos se lleven a cabo en el ámbito privado y sin finalidad comercial. El derecho exclusivo conferido por una invención patentada sólo puede oponerse contra actos de terceros que persigan fines industriales o comerciales.

Esta excepción se establece para preservar el derecho de privacidad de las personas.-

USO CON FINES EXPERIMENTALES

La excepción del uso experimental está prevista para permitir a cualquier tercero reproducir o usar el invento patentado a fin de estudiarlo, analizarlo y comprender su funcionamiento, estructura o composición. Esta excepción atiende a uno de los intereses públicos que el sistema de patentes busca promover, cual es el *desarrollo y promoción* de la ciencia y la tecnología.

Este proceso tiende a *impulsar un desarrollo rápido* de la tecnología ya que eventualmente pueden mejorarla con nuevos inventos que a su vez podrán ser objeto de nuevas patentes. Esta excepción tiene una limitación temporal en nuestra legislación, según lo establece el artículo 39 Literal d).-

USO CON FINES ACADÉMICOS DE ENSEÑANZA O INVESTIGACIÓN.

Esta excepción busca facilitar la difusión de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Las invenciones patentadas divulgan los desarrollos más recientes dentro del estado de la técnica. Estos conocimientos pueden usarse en el contexto de las actividades académicas, como por ejemplo, en las Universidades o en los Centros de Enseñanza Técnica Superior. También aquí debe quedar claro que el uso de la invención solo quedará amparada en esta excepción si se realiza sin fines comerciales o industriales. La misma debe llevarse a cabo de una manera leal y sin perjudicar la normal explotación económica de la patente por su titular.-

USUARIO ANTERIOR

Otra limitación prevista es el caso del usuario anterior de una invención que posteriormente es patentada por un tercero que desarrolla el mismo invento paralela e independientemente. Este caso se da cuando una persona desarrolla un invento y lo explota en secreto, sin que se haga de conocimiento público. Si otra persona desarrollara posteriormente el mismo invento de manera independiente, ella podría solicitar una patente, pues la invención anterior explotada en secreto, al no ser pública, no destruye la novedad del invento posterior para efectos del patentamiento.

Los derechos conferidos por la patente a favor del inventor posterior no se podrán ejercer

contra otra persona que con anterioridad a la fecha de la presentación o de la prioridad de la solicitud de esa patente, ya se encontraba produciendo o usando la invención o había realizado preparativos serios para iniciar tal explotación. Esa persona tendrá un derecho adquirido que la facultará a seguir fabricando el producto o usando el procedimiento como lo venía haciendo o iniciar la fabricación o uso según lo tenía proyectado. El derecho adquirido sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento que estuviese realizando la producción o el uso de la invención.

Esta limitación busca establecer una solución equitativa que respete los intereses de ambas partes, por un lado se preserva el derecho de un inventor a explotar su invento en secreto y por otro se salvaguarda el derecho del *inventor posterior a obtener una patente* para una solución técnica que cumple con la condición de novedad por no encontrarse en el estado de la técnica.

Queda fuera de la excepción el caso en que el usuario anterior hubiera adquirido conocimiento de la invención de mala fe, por ejemplo apropiándose ilícitamente de un secreto ajeno.

DEPENDENCIA DE PATENTES

Un caso que puede limitar la explotación industrial o comercial de una invención es su dependencia técnica de una patente anterior vigente a nombre de un tercero. La dependencia ocurre cuando un invento no puede ser practicado o explotado industrial o

comercialmente sin utilizar necesariamente un invento anterior patentado a nombre de un tercero.

El titular de la patente anterior puede oponerse a cualquier uso de su invención para fines industriales o comerciales, por lo que el inventor posterior necesitará una licencia para usar la invención patentada, sin la cual no podría explotar su propio invento.

El patentamiento de la segunda invención podría facilitar el licenciamiento de la patente anterior al permitir una licencia cruzada.

El uso de la invención anterior en la explotación industrial o comercial de la invención posterior constituiría una infracción de la patente anterior, si no se obtiene una licencia.

RECETA MAGISTRAL

Nuestra legislación reconoce otra limitación específica al derecho exclusivo conferido por la patente, se trata de la denominada receta

magistral. Es decir, de la posibilidad de preparar un producto medicinal o farmacéutico patentado con receta médica y bajo la dirección de un profesional habilitado para un caso individual.

5 TER. CONVENIO DE PARIS

La razón de esta limitación es la de *preservar la libertad del transporte internacional y evitar los perjuicios que una ejecución de patente* provocaría en estos casos de internación temporal del vehículo en un territorio donde estuviese la invención patentada vigente.

En este caso no se considerará como infracción del derecho de la patente.

La limitación más importante al derecho de patentes es el denominado agotamiento del derecho, tema que ya ha sido objeto de tratamiento en la Revista de la Propiedad Industrial N° 6 por parte de la Dra. Graciela Road.-

Principales y tradicionales reglas de confundibilidad.

*Esc. Diego Chijane**

Principales y tradicionales reglas de confundibilidad.¹

A) Distintividad de los signos marcarios.

La distintividad constituye la cualidad primigenia que debe reunir todo signo para adquirir el estatus de marca.² Es una condición *sine quanon* de acceso al Registro y de consecuente adquisición de derechos exclusivos en los sistemas constitutivos. En el sistema marcario estadounidense, para que determinados signos puedan acceder al registro como marca, no es suficiente que a *prima facie* tengan vocación distintiva, sino que es imprescindible que esa capacidad sea demostrada efectivamente mediante el uso exclusivo y continuo durante cierto plazo.

La marca es el medio o el modo externo indispensable del que se valen los empresarios para individualizar a sus productos y servicios, distinguiéndolos de los proporcionados por el resto de la competencia del mismo ramo. El signo distintivo le permite al comerciante mantener el nexo con

sus mercancías y servicios prestados, así como construir un prestigio comercial representado precisamente en el signo utilizado como marca. A su vez le sirve al consumidor, como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes ofertados en el mercado. Un signo carecerá de distintividad cuando el consumidor no lo pueda asociar continuamente con el producto o servicio que adquiere, ya sea porque se confunde con ellos, o con otros signos marcarios, es decir, porque una vez realizado el acto de consumo resulta improbable o dificultosa, una nueva identificación del objeto o servicio originariamente adquirido.

Debemos tener presente que la marca no identifica un solo producto o servicio, sino a una serie consecutiva de ellos, por tal motivo, debe mantenerse la identidad entre el signo y los productos o servicios identificados, en interés del empresario y del consumidor. De esa forma se le garantiza al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que el signo distintivo representa, permitiendo su diferenciación de los que tienen otra procedencia. A su vez el empresario mantiene el nexo con su producto o servicio, manteniendo su posición y reputación en el

¹ El presente trabajo constituye un capítulo de próximo libro a editarse.

² Sentencia del Tribunal de Justicia Andino. Proceso 12-IP-2001 Gaceta Oficial No. 718 del 27 de setiembre de 2001.

mercado, evitándose la indeseada desviación de clientela.

Como venimos expresando, para que un signo adquiera la calidad de marca debe ser intrínseca y extrínsecamente distintivo. Un signo intrínsecamente distintivo puede carecer de capacidad diferenciadora si se lo coteja con marcas previamente solicitadas o registradas. La función distintiva se desvanecería si coexistieran en el mercado signos marcarios semejantes o idénticos, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo pudiera generar confusión. Por lo indicado los diversos sistemas, de oficio o a instancia de parte, impiden el acceso al Registro de aquellas solicitudes de signos que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce.³

La confusión puede verificarse bajo dos formas: el consumidor puede atribuir erróneamente a una empresa los productos fabricados por otra, ya sea porque confunde un signo por otro - *confusión directa* - o bien porque aun diferenciándolos claramente, cree que ambos pertenecen a un mismo titular o que entre los titulares de los signos existen relaciones empresariales - *confusión indirecta*. El análisis de confundibilidad se realizará fácticamente por la correspondiente Oficina de Marcas y por las autoridades jurisdiccionales que

entiendan en los conflictos marcarios.

B) Campos en los que puede verificarse la confundibilidad.

Las marcas deben compararse desde tres planos diversos, el auditivo, el visual y el semántico.

Auditivo: Existirá confundibilidad en este ámbito, cuando la expresión sonora de los signos confrontados impacte similarmente en el auditor.

Las marcas no pueden descomponerse en sus componentes fónicos o silábicos ya que su expresión se realiza mediante un continuo sonoro, no obstante, la similitud vocálica y consonántica puede generar expresiones sonoras emparentadas. El Manual de Marcas y Procedimientos de la Oficina de Propiedad Industrial de Australia indica que el cotejo sonoro de signos marcarios debe realizarse en base a una primer impresión y al recuerdo imperfecto dejado por la marca percibida con anterioridad. El consumidor que puede confundirse es aquel que no se encuentra familiarizado con ambas marcas y que ha percibido auditivamente un solo signo teniendo además un recuerdo imperfecto de él.⁴ Por lo indicado no corresponde realizar análisis pormenorizados ni descomponer las palabras en sílabas, consonantes y vocales.

Semántico: Los elementos gráficos y denominativos de los signos marcarios pueden evocar un mismo concepto. El consumidor asociará

³ Proceso 59-IP-2000. Gaceta Oficial de la Comunidad Andina No.602 del 21 de septiembre de 2000.

⁴ IP Australia. Trademarks Manual of Practice and Procedure. Conflict With Other Signs – Section 44. 6.2 *The Doctrine of Imperfect Recollection.*

automáticamente una marca con la otra, y consecuentemente los productos que ellas identifican. Una marca figurativa o mixta puede asociarse con una denominativa cuando las grafías reenvíen al significado encerrado por la última. El riesgo de confusión puede resultar improbable cuando signos similares, gráfica y auditivamente, presentan un contenido conceptual absolutamente diverso.⁵ Así la OAMI desestimó la oposición realizada contra la solicitud comunitaria “PELE” (artículos de vestir para la práctica de fútbol) en base a la marca nacional francesa “PELLET”. En la composición del conflicto marcario la autoridad registral indicó que el signo “PELE” presentaba una excepcional carga conceptual en relación con los productos protegidos, a contrario de la marca opositora, la que carecía de significación propia.⁶ En idéntico sentido la Oficina Propiedad Industrial de Australia resolviendo el conflicto entre los signos “Thorpedo” y “T Torpedoes” indicó que la expresión “Thorpedo” era reconocida popularmente como el apodo del famoso nadador australiano Ian Thorpe, lo cual determinaba que la marca solicitada presentara una significación para el público consumidor que descartaría cualquier posibilidad de engaño o confusión.⁷ Desde otro punto de vista marcas no similares auditiva y gráficamente pueden generar

confusión si ellas resultan recordadas por el consumidor a través del idéntico significado que evocan.⁸

Visual: Los elementos figurativos y la grafía de las denominaciones pueden generar una similar o diversa impresión visual. Las denominaciones pueden presentar similitud ortográfica por la presencia de las mismas letras o sílabas, y por corresponderse su ubicación espacial. El uso de las mismas letras al inicio o al final de ambas denominaciones puede constituir un elemento propiciador de la confundibilidad marcario.⁹

Tratándose de marcas figurativas o mixtas debe además estarse a la correspondencia o no de colores, formas, relieves o figuras.

El campo visual asume relevancia cuando el consumidor toma directamente los productos de los estantes de supermercados o almacenes, no existiendo un individuo que intervenga en el dispensado de las mercaderías adquiridas.

En la comparación gráfica debe tenerse presente que en la mayoría de las personas el ojo no es un registrador exacto del detalle visual y que el recuerdo de las marcas se basará en una impresión general o en cierto detalle significativo mas que en un recuerdo fotográfico del conjunto.¹⁰

⁵ Lo mismo cabe expresar cuando sólo uno de los signos encierra un contenido semántico entendible por el consumidor medio.

⁶ Resolución 490/1999 de la División de Oposición de 20 de julio de 1999. Oposición n B 2354. Diario Oficial 1/2000.

⁷ IP Australia. Resolución del 21 de noviembre de 2002. Solicitud 88509 clase 3 y otras, a nombre de Thorpedo Enterprises Pty Limited.

⁸ IP Australia. Trademarks Manual of Practice and Procedure. Conflict With Other Signs – Section 44. 6.3 *The 'idea' of the trade mark.*

⁹ Sentencia del Tribunal Andino de Justicia. Proceso 61-IP-2001. Publicado en la Gaceta Oficial No. 729 del 15 de noviembre de 2001.

¹⁰ Resolución del 21 de noviembre de 2002. IP Australia Solicitud 876986 clase 35. Marca

C) Reglas y principios que rigen el cotejo marcario.

Unánimemente se dispone que la probabilidad de confusión debe apreciarse globalmente, teniéndose presente todos los factores relevantes para la composición del conflicto.¹¹ Debe apreciarse la similitud existente entre las marcas así como la posible identidad de las mercancías que ellas abarcan. A los efectos de evitar criterios arbitrarios o impregnados de excesiva subjetividad, la doctrina, jurisprudencia y las propias Oficinas de Marcas han elaborado un conjunto de pautas objetivas de apreciación de confusión inter-marcas.

I- La confusión resulta de la primer impresión global producida por las marcas. Se evita así la descomposición de los signos enfrentados en sus elementos integrantes.¹² Los signos si bien se integran por diversos elementos, constituyen un conjunto y de esa forma deben apreciarse comparativamente, prevaleciendo la estructura sobre los componentes individuales. No pueden realizarse desmembraciones, análisis pormenorizados, dividir los signos en sílabas o palabras, ya que el consumidor medio al que se dirigen las marcas las percibe como un todo, no deteniéndose a examinar detalles ni realiza su

descomposición.¹³ En idéntico sentido se manifestó la Oficina de Propiedad Industrial de Australia al resolver el conflicto marcario entre los signos "P Primex" y "Timex", indicándose que no debe realizarse una comparación meticulosa de las palabras, letra por letra y sílaba por sílaba, o pronunciarlas con la claridad que se esperaría de un profesor de locución.¹⁴

Las marcas deben entonces compararse mediante una impresión global, sintética, de conjunto, propia del público consumidor corriente, el que desvalorizando pormenores se concentra en los elementos fundamentales dotados de mayor eficacia distintiva.¹⁵

Por lo indicado, la comparación global de signos no excluye el análisis de sus elementos para determinar si existe algún componente dominante que prevalezca sobre los restantes y concentre el carácter distintivo de la marca.¹⁶ En tal sentido se manifiesta el Manual de examen de marcas de la Patent Office de Gran Bretaña señalando que la apreciación de la semejanza visual, auditiva o conceptual debe realizarse sobre la impresión global dejada por las marcas considerándose en detalle los

Lettier G Device solicitada por Cameron Jenkinson and Bim Ricketson

¹¹ The UK Patent Office. Resolución del 10 de enero de 2002. Oposición N° 50260 de BY IPC MEDIA LIMITED.

¹² Al analizar las marcas no es apropiado disecarlas y examinar sus elementos separados. Resolución del 10 de octubre de 1997. Federal Court of Canadá, T-245-96, Alibi Roadhouse Inc v Grandma Lee's International Holdings Ltd.

¹³ Fernández-Novoa. Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid. 1984, pág. 215. En idéntico sentido resolución de la OAMI 1968/2000 del 31 de agosto de 2000 dictada por la División de Oposición en procedimiento B 57960. Diario Oficial 1/2001.

¹⁴ Resolución del 23 de noviembre de 2001. IP Australia Solicitud 773349 presentada por International Products Company S.A.

¹⁵ Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Portugal. Sentencia de fecha 26/4/2001 Proceso 01B721.

¹⁶ Resolución de OAMI 35/1999 de la División Oposición de 25 de mayo de 1999 procedimiento B 26346.

componentes distintivos y dominantes.¹⁷ Por su parte el Manual de Examen de la USPTO establece que en el análisis de confundibilidad no debe efectuarse la disección de las marcas, pudiéndose sí dotar de mayor trascendencia a una parte característica de ellas siempre que el dictamen final tome por base la consideración global de signos.¹⁸

II- Las marcas deben cotejarse sucesiva y no simultáneamente,¹⁹ de esa forma podrá apreciarse si la impresión dejada por la segunda recuerda a la primera. El adquirente o usuario no realiza un cotejo simultáneo de marcas al realizar el acto de consumo. No toma generalmente en sus manos los productos y compara simultáneamente sus signos marcarios. Por lo indicado se considera conveniente que quien deba resolver el supuesto de confundibilidad deje transcurrir cierto tiempo entre la visualización de un signo y otro.²⁰ La colocación de un signo al lado del otro

generaría un examen riguroso, lo que precisamente se debe evitar, ya que el consumidor adquiere productos y servicios no realizando un excesivo análisis de los signos que los identifican. Además debe tenerse en cuenta el hecho de que puede pasar cierto tiempo entre las sucesivas compras,²¹ y de que estas éstas pueden producirse en lugares diferentes, por lo que será vago y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente.²² La OAMI refiriendo a esta regla indicó: “...debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.”²³

III- Las marcas naturalmente se destinan a captar la atención de un presunto consumidor, por lo que el examinador debe entonces colocarse en el lugar de él aplicando su grado de percepción. El que realiza el acto de consumo es quien puede errar en la identificación del producto o servicio por lo que deviene imposible su desconsideración al realizarse el análisis confucionista. El riesgo de confusión debe apreciarse en relación al consumidor medio del tipo de producto o servicio identificado, sujeto razonablemente informado y razonablemente atento

¹⁷ Trade Marks Registry Work Manual. 11 Section 5 Relative grounds for refusal 11.2 “Likelihood of Confusion-all relevant factors to be considered” Chapter 6 examination pág. 213.

¹⁸ United States Patent and Trademark Office. Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) 3rd Edition. Chapter 1207. 1207.01 “Likelihood of confusion”. En similar sentido la USPTO expresó que si bien las marcas deben analizarse globalmente determinado elemento de una marca puede ser más significativo que otros, no siendo incorrecto darle más peso a esa característica dominante en la determinación de la impresión comercial creada por la marca. Trademark Trial and Appeal Board . Asunto 75/865,497.

¹⁹ Le Manuel D’ Examen Des Marques De Commerce. III. Recherche/Confusión III. Test de Confusion Pág. 79.

²⁰ Breuer Moreno. *Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio*, Ed. Robis, Bs As, pág. 351 y ss

²¹ En similar sentido resolución de la USPTO Trademark Trial and Appeal Board. Asunto 74/712,30.

²² Resolución de la OAMI de la Tercera Sala de Recurso de 13 de abril de 2000. Procedimiento R 260/1999-3. Diario Oficial 10/2000.

²³ Resolución de la OAMI 1126/2000 de la División de Oposición de 31 de mayo de 2000. Procedimiento de oposición B 7072. Diario Oficial 10/2000.

y perspicaz con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso.²⁴ El sistema marcario no pretende evitar la confusión de peritos o de personas extraordinariamente atentas u observadoras del mínimo pormenor,²⁵ el sujeto referente para el análisis de confundibilidad es aquel que conserva normalmente una impresión general y no específica de las marcas ofrecidas en el mercado.²⁶

El tipo de consumidor y su grado de percepción variará en atención a la naturaleza del servicio o producto.

²⁷ Tratándose de productos de consumo corriente o masivo, en principio, no es exigible un alto grado de atención al efectuarse la compra por lo que el riesgo de confusión será mayor. Si por el contrario la marca identifica productos selectivos, de alto costo o adquiribles en lugares específicos, el grado de percepción será mayor, por lo que el análisis de confundibilidad deberá presentar menor severidad, admitiéndose la coexistencia de marcas que

presenten sutiles diferencias.²⁸ Así la adquisición de un instrumento quirúrgico por parte de una entidad médica presupone un análisis profesional y detallado de las diversas cualidades del producto, y obviamente del signo marcario que las representa.

Fernández-Novoa resalta como factor determinante de la atención del consumidor el elevado o bajo precio del producto. Si el precio es alto resulta dable pensar que prestará mayor atención al realizar el acto de consumo, analizando detalladamente la mercancía y signo marcario adquirido.

Inversamente cuando el precio es bajo descenderá correlativamente el grado de atención con que el consumidor contemplará las marcas aumentando consecuentemente el riesgo de confusión.²⁹

La Oficina de marcas de Australia analizó detalladamente el tipo de consumidor que adquirirá productos para el mantenimiento de automotores, como ser, líquidos para frenos, anticongelantes, aceites, preparaciones anticorrosivas, etc. El mercado de consumidores fue dividido en dos grupos a) personas que no tuvieren conocimientos de mecánica automotriz y confiarían el mantenimiento de sus vehículos a

²⁴ El Manual de Examen de la Oficina de Marcas de Canadá considera que el consumidor medio no es un comprador negligente, distraído o impulsivo, pero tampoco se trata de un individuo excesivamente instruido o experto. Es un individuo de inteligencia media y de prudencia normal.

²⁵ Sentencia de fecha 6/5/99 dictada por el Tribunal Civil 7º de Lisboa

²⁶ United States Patent and Trademark Office. Trademark Trial and Appeal Board. Asunto 76/264,699.

²⁷ Así el artículo 29 h) de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala indica que debe tenerse en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios identificados.

²⁸ Le Manuel D'Examen des marques de commerce. III.2.2.3 Genre de marchandises ou de services Pág 75. En este sentido la USPTO admitió la coexistencia registral de las marcas "Sepramesh" y "Supramesh" dado que los consumidores de los productos identificados eran básicamente cirujanos, considerados consumidores sofisticados, cuidadosos y discriminatorios que distinguirían fácilmente las marcas cotejadas. Trademark Trial And Appeal Board. Asunto 75/805,820.

²⁹ Martínez Medrano, Gabriel, "Derecho de Marcas" Ediciones La Roca, Argentina. 2000, pág. 99.

mecánicos, siendo éstos, los que adquirirán los productos de referencia y b) quienes mantienen sus vehículos para ahorrar dinero o por tratarse de “*entusiastas*”, o por la combinación de ambas razones. Por tanto predominantemente los consumidores serán sujetos con conocimiento del mercado y de la gama de mercancías disponibles. Quienes mantienen sus vehículos para ahorrar dinero serán sujetos cautos al realizar el acto de consumo. Se indicó que el costo de las mercancías es relativamente bajo, sin embargo la posible inatención derivada del precio se compensaría con la profesionalidad, el conocimiento o la precaución del consumidor.³⁰

IV- El examinador debe tener en cuenta preponderantemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos. Obviamente son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor. La similitud general entre marcas no depende de los elementos diversos insertados en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.³¹ Si los caracteres comunes, son distintivos y resaltan en los signos confrontados resulta previsible el riesgo de confusión.

- Por otra regla se indica que las pequeñas diferencias no son suficientes para conferir capacidad

diferenciadora a signos cotejados con marcas de fuerte distintividad intrínseca. Por el contrario, las pequeñas diferencias sirven para diferenciar signos de escasa fuerza distintiva, como aquellos que se componen con términos genéricos, descriptivos o de uso común.³²

Tratándose de marcas débiles, corresponde aplicar un criterio benigno en el cotejo para así evitar monopolios indebidos. En conclusión, mayor será el grado de protección y rigurosidad del cotejo marcario cuanto mayor sea la distintividad inherente al signo.³³ Idéntica regla debe aplicarse, cuando la alta distintividad del signo prioritario se deriva de la notoriedad alcanzada ante el público consumidor.³⁴

- Puede suceder que la autoridad administrativa o judicial que debe decidir respecto a la probabilidad de confusión entre dos signos no logre definirse en su resolución. En este caso como regla general se indica que la decisión del conflicto debe volcarse a favor del signo prerregistrado.³⁵ Así la USPTO indicó que si existieren dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor

³⁰ Resolución del 5 de agosto de 2002. IP Australia. Solicitud 800973, clases 1, 3, y 4, marca “Pristine” presentada por Regent Products Pty Ltd. Opositor Prestone Products Corporation en base a su marca “Prestone”.

³¹ Sentencia del Tribunal Andino de Justicia en Proceso 100-IP-2000. Gaceta Oficial de la Comunidad Andina No. 651 del 20 de marzo de 2001

³² Trade Marks Registry Work Manual. 11 Section 5 Relative grounds for refusal 11.2 “*Likelihood of Confusion-all relevant factors to be considered*” Chapter 6 examination pág. 213.

³³ Le Manuel D’Examen des marques de commerce. III. Recherche/Confusión III.2.2.2 Période et degré d’emploi, pág. 74. En similar sentido Resolución de la Oami, Cuarta Sala de Recurso de 4 de julio de 2001, Asunto R 195/2000-4. Diario Oficial 2/2002.

³⁴ Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia portugués de fecha 20 de junio de 2002. Proceso 02B1757.

³⁵ United States Patent And Trademark Office. Trademark Trial and Appeal Board. Asunto 76/188,553. M

de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tenía el deber de seleccionar una marca que no causara confusión con otra ya en uso en el mercado.³⁶

La doctrina, y jurisprudencia, también han ideado reglas específicas para el cotejo recíproco de marcas denominativas, figurativas y mixtas. - Cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, se considera que debe darse mayor importancia, en términos generales, a los elementos denominativos, ya que los consumidores no solicitan los productos marcados mediante grafías y sí a través de expresiones sonoras. La Oami en resolución de fecha 16 de mayo de 2001 expresó que la experiencia determina que en las marcas compuestas el público tiende a basarse en el elemento denominativo para la transmisión oral de la marca, ya que las palabras tienen un significado discernible y suelen comunicarse en general de modo más fácil y menos ambiguo que las imágenes.³⁷ Sin embargo el aspecto visual de la marca adquiere mayor significación respecto a su pronunciación, cuando el consumidor adquiere los productos por autoselección.³⁸ El

³⁶ Trademark Trial and Appeal Board. Asunto 75/598, 434.

³⁷ Resolución 1196/2001 de la División de Oposición, procedimiento de oposición n° B 139826. Diario Oficial 11/2001. Por su parte la USPTO indicó que cuando una palabra se combina con elementos gráficos será normalmente la palabra la que quede impresa en la memoria de los consumidores. Trademark Trial and Appeal Board. Asunto 75/598, 434.

³⁸ Resolución del 21 de agosto de 2002. Oficina de marcas de Propiedad Industrial de Australia. Marca 7even solicitada por Millennium Clothing Unlimited Pty Ltd, número 832001. Se indicó que la ropa se adquiere por autoselección

elemento figurativo puede llegar a predominar cuando posea la suficiente fuerza de penetración en el público consumidor, por sus especiales características, tamaño, color o ubicación en el signo marcario. Así la OAMI consideró inconfundibles los signos: Arthur (marca anterior) y Arthur et Felicie (marca solicitada), indicando que la palabra ARTHUR en el signo anterior se caracteriza desde el punto de vista gráfico por la peculiar caligrafía empleada, personalizando a la marca y relativizando el poder de individualización del nombre o apellido Arthur.³⁹

- En cuanto al cotejo sonoro de los elementos denominativos insertados en los signos marcarios se ha indicado que a) si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. Por el contrario si contienen vocales diversas y ubicadas en distinta posición interconsonántica, dicho orden de distribución genera una impresión auditiva diversa. b) si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes. Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas

motivo por el cual los aspectos gráficos de la marca presentan mayor preponderancia.

³⁹ Resolución 905/1999 de la División Oposición de 8 de octubre de 1999 Procedimiento de Oposición B 56715.

estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.⁴⁰ También se indica que la primer palabra o sílaba de la marca es la más importante,⁴¹ tanto desde un punto de vista visual como fonético, al ser percibida primariamente por la vista y el oído, quedando así más fácilmente grabada en la mente del consumidor. En la solicitud verbal de una marca adquiere preponderancia la primera sílaba de la palabra, ya que en la mayoría de los casos en ella se tensa la pronunciación.⁴² El público la reconoce con mayor facilidad dada su fuerza comunicativa y tiende a aceptarla como descriptiva de una línea de productos.⁴³ En igual sentido la Oficina de Propiedad Industrial de Australia por resolución del 28 de setiembre de 2000 indicó que por regla general la primera sílaba de una palabra es la más importante, sin embargo pueden existir casos en que otra sílaba sea la que revista mayor relevancia.⁴⁴ y lo indicado será sin dudas así cuando las primeras sílabas se constituyan por prefijos genéricos.

⁴⁰ En idéntico sentido se manifestó la Oficina de Propiedad Industrial de Colombia en resolución 19208 del 16 de setiembre de 1999.

⁴¹ Le Manuel D' Examen Des Marques De Commerce. III. Recherche/Confusion III.2.2.6 Degré de ressemblance entre les marques Pág 78. Resolución del 10 de octubre de 2002. IP Australia. Solicitud número 800924 marca "Prostan" opositora Pharmacia & Upjohn Co. en base a su marca "Prostin".

⁴² Resolución del 30 de agosto de 2002. IP Australia. Solicitud número 831889 clase (8), marca "Slick Shavers" presentada por Supermarketing (Vic) Pty Ltd.

⁴³ Resolución 57/1998 del 6 de agosto de 1998. de la División Oposición procedimientos n°s B 3477 y B 3493. Diario Oficial 10/98.

⁴⁴ Solicitud número 717241 (clases 9, 37 y 38) marca "Oratel" presentada por Newcom Technologies Pty Limited.

- La doctrina y jurisprudencia,⁴⁵ en forma unánime, establecen que en el análisis de confundibilidad marcaria deben excluirse aquellos componentes genéricos o descriptivos. Así el autor español Jesús Gómez Montero expresa que si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común "*este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación*"⁴⁶ En similar sentido el manual de examen de la USPTO indica que la adición o supresión de términos genéricos o descriptivos no elimina la probabilidad de confusión cuando los signos coinciden en los aspectos distintivos.⁴⁷

Como ya indicamos las expresiones genéricas o descriptivas no pueden apropiarse en forma individual lo que determina a su vez la imposibilidad de considerarlas como posibles referentes de confundibilidad.

D) Reglas específicas para marcas farmacéuticas o medicinales.

En la jurisprudencia y doctrina no existe acuerdo unánime respecto a la severidad del criterio que debe aplicarse en la comparación marcaria de marcas

⁴⁵ La Cámara Federal Comercial y Civil II de CAPITAL FEDERAL, se manifestó en dicho sentido en sentencia de fecha 22 de febrero de 2000. Produfé S.A. c/ Editorial Perfil S.A. La Ley 2000 C, 694-100470.

⁴⁶ Jesús Gómez Montero, "Revista General de Derecho", Valencia - España, Octubre- Noviembre 1993, pág. 10389.

⁴⁷ United States Patent and Trademark Office. Trademark Manual of Examining Procedure (TMPEP) 3rd Edition. Chapter 1207. 1207.01(b)(iii) "*Comparing Marks That Contain Additional Matter*"

destinadas a individualizar productos medicinales.

- Existen quienes consideran necesario aplicar un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto el consumidor resulta cuidadoso al examinar los productos aplicables a la salud humana. Se considera inadmisibles la aplicación de un criterio severo carente de límites racionales, y más aún se estima que la posibilidad de confusión es menor en este tipo de marcas, pues la venta o expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales. Así Jesús Gómez Montero dice: *"El eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la calificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expendien"* ⁴⁸

La Oficina de Propiedad Intelectual de Australia resolviendo el conflicto marcario entre los signos "Immunex" e "Immuplex" indicó que resulta de conocimiento común que las marcas comerciales que identifican productos farmacéuticos se idean frecuentemente a partir de palabras indicadoras de la naturaleza de las mercancías. Esa forma convencional de designar los productos de referencia genera marcas que se reiteran en sus prefijos y sufijos, hecho conocido por el personal de las farmacias, médicos y consumidores. También se expresó que tratándose de productos recetados, ellos serán dispensados con cuidado particular por personas altamente entrenadas y con conocimiento de las

consecuencias de posibles errores. Por último, en un razonamiento no aplicable enteramente a la realidad de nuestro país, se señaló que los médicos tienden cada vez más a prescribir recetas en forma mecanografiada sustituyéndose así la escritura ordinaria. ⁴⁹ En otra oportunidad la misma Oficina indicó que los doctores, enfermeras y farmacéuticos son profesionales expertos poco proclives a caer en confusión y si se tratare de productos expendidos sin receta médica, el consumidor medio tendrá cierto cuidado al realizar la compra estando además ampliamente enterado de la común designación de productos farmacéuticos en base a prefijos y sufijos coincidentes. ⁵⁰

- Otro criterio jurisprudencial sostiene que en las marcas farmacéuticas no debe aplicarse *prima facie* un criterio riguroso o benévolo. Deben cotejarse las marcas conforme a las reglas generales, pero como en toda comparación marcaria, teniendo en cuenta todas las circunstancias circundantes. En este sentido se manifestó la Oficina de Patentes Británica, indicándose que el análisis de confundibilidad debe realizarse conforme a los preceptos de la Ley de marcas, no correspondiendo analizar los efectos nocivos de una posible confusión. ⁵¹ En otra resolución de

⁴⁹ Resolución del 15 de noviembre de 2001. Solicitud 802527 realizada por Marine Resources Pty Ltd.

⁵⁰ Resolución del 21 de diciembre de 2001. IP Australia Marca "Triacelluvax" Solicitud número 824971 de la clase 5 solicitada por Chiron S.p.A.

⁵¹ The UK Patent Office. Resolución del 15 de enero de 2002. Oposición 70345 presentada por Ashbourne Pharmaceuticals Limited. Marca solicitada "Aclav", opositora "Amiclav"

⁴⁸ Jesús Gómez Montero, "Revista General de Derecho", Valencia-España, octubre-noviembre 1993, página 10392.

la citada Oficina se efectuaron las siguientes indicaciones: a) la probabilidad de confusión debe determinarse conforme a la semejanza de los productos y marcas cotejadas, no surgiendo de la normativa la necesidad de aplicar un criterio estricto o benévolo, b) se deben tener presente todas las circunstancias circundantes relevantes respecto al comercio de dichos productos, su naturaleza y las características del consumidor medio. c) se indicó que el consumidor de productos farmacéuticos a pesar de tener una dolencia al realizar el acto de consumo, es una persona poco proclive a ser descuidada en las cuestiones de salud, siendo un sujeto razonablemente observador y circunspecto. d) es razonable asumir que la mayoría de las veces se dispensa el remedio que corresponde, si bien pueden existir errores, éstos son excepcionales. Conforme a la ley deben tenerse presente las circunstancias normales dables en el comercio, sin pretenderse atender las ocurrencias irregulares o excepcionales.⁵²

La jurisprudencia argentina expresa comúnmente que en el cotejo de marcas farmacéuticas existen una multiplicidad de particularidades, por lo cual no corresponde ceñirse a pautas rígidas, sino aplicar criterios circunstanciales que atiendan a las especificidades que en cada caso se puedan presentar. Por lo indicado no corresponde aplicar a *prima facie* un criterio riguroso o benévolo debiéndose estar a las especiales circunstancias que

⁵² UK Patent Office. Resolución del 10 de mayo de 2002. Oposición 51527 presentada por Glaxo Group Ltd. Marca solicitada "Cilensa", opositora Relenza.

enmarquen el cotejo marcario.⁵³ Las referidas especiales circunstancias resultan plasmadas en el análisis de confundibilidad realizado por la Oami entre el signo solicitado "Racer" para "*Sustancias de anticuerpos radiactivadas*" y "Lacer, S.A." relativo (entre otros artículos) a productos farmacéuticos en general. Se indicó que el producto de la solicitante es muy específico y está dirigido a un público altamente especializado de expertos médicos calificados, teniendo canales comerciales restrictivos y controlados y canales de distribución limitados y especializados. Se agregó que el producto es radiactivo y sólo puede obtenerse de un farmacéutico de radio, siendo poco probable su venta sin receta médica. No será adquirido y administrado por todos los especialistas médicos, sino tan sólo por algunos expertos médicos y, sobre todo, por médicos de hospital; las medidas de seguridad requeridas para almacenamiento y manipulación este tipo de sustancias respaldan la citada conclusión. En cambio, los productos de la oponente pueden estar destinados al público en general o ser recetados por los médicos de cabecera. Aunque entraran en la misma categoría general de "*productos*"

⁵³ En este sentido se manifestó en sede de apelación la UK Patent Office al resolver el conflicto marcario entre los signos de la clase internacional 5 Oropram-Seropram, indicándose que no existen ni resulta necesaria la existencia de diversos estándares a efectos de resolver probabilidades de confusión entre signos marcarios. Agregándose que la prueba de la probabilidad de la confusión es bastante flexible permitiendo que cada caso sea juzgado según sus propios hechos peculiares. Decisión del 8 de mayo de 2002.

farmacéuticos”, no tendrían casi nada en común con las “*sustancias de anticuerpos radiactivadas*”. Se concluyó indicándose que: a) en la medida en que los productos de la oponente sean idénticos a los productos de la solicitante, el grado de atención requerido para su manejo implica que una pequeña diferencia en las marcas bastará para evitar toda confusión, b) en la medida en que los productos de la oponente no sean idénticos, la naturaleza altamente especializada de los productos de la solicitante, combinada con las diferencias entre los productos, servirá también para evitar toda confusión.⁵⁴

- Por último, se establece la necesidad de aplicar un criterio severo al momento de determinarse la posible confusión entre marcas utilizables en la industria farmacéutica, para así evitar las consecuencias graves que pueden generarse en la salud humana producto de errores o negligencias.

⁵⁵ Los errores en que incurran los consumidores o profesionales intervinientes pueden generar repercusiones que exceden el ámbito meramente económico, produciéndose daños irreparables para la salud humana. Suele indicarse que las especiales condiciones de trabajo de los sectores de la salud puede precipitar errores en las prescripciones médicas. Dentro de esas especiales condiciones debe tenerse presente la natural tensión

generada por la actividad desarrollada así como la situación de multi-empleo de los profesionales médicos; la grafía ilegible de éstos es también otro factor frecuentemente invocado para la aplicación de un criterio severo en el análisis de confundibilidad. En este sentido la USPTO indicó que resulta necesario aplicar un criterio más estricto al resolverse la posible confundibilidad de productos usados para el tratamiento de enfermedades dado que se encuentra implicada la salud pública.⁵⁶ En otra oportunidad la misma Oficina indicó que en los productos farmacéuticos en vista de las posibles consecuencias que podrían generarse por tomarse una medicina incorrecta, un cuidado adicional debe adoptarse para prevenir la confusión.⁵⁷ El Tribunal Andino de Justicia se inclina reiteradamente a favor de la aplicación de un criterio severo, así expresó que respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor, siendo recomendable en estos casos, aplicar al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones.⁵⁸

⁵⁴ Resolución 3027/2000 de la División Oposición del 13 de diciembre de 2000, dictada en el procedimiento de oposición n o B 136897.

⁵⁵ Le Manuel D' Examen Des Marques De Commerce. III. Recherche/Confusión III.2.2.4 Genre de marchandises ou de services - Produits pharmaceutiques Pág 75 y siguiente.

⁵⁶ United States Patent and Trademark Office. Trademark Trial and Appeal Board. Asunto 75/628,18.

⁵⁷ United States Patent and Trademark Office. Trademark Trial and Appeal Board. Asunto 75/401,884.

⁵⁸ Sentencia del Tribunal Andino de Justicia de fecha 6 de septiembre de 2000. Proceso 56-IP-

Por su parte la OAMI al realizar el cotejo de las marcas "Acamol" y "Agarol" de la clase 5, expresó: *"Cabe argüir que con respecto a ciertos productos farmacéuticos existe una necesidad excepcional de diferenciar claramente las marcas, debido a las graves consecuencias que puede acarrear el consumo del producto equivocado."*⁵⁹

E) Uruguay. Incidencia de la obligación de los médicos de incluir en la receta el nombre genérico del medicamento.

En primer término debe diferenciarse el concepto de nombre genérico del de medicamento genérico. El nombre genérico o DCI (Denominación Común Internacional) es la denominación de los medicamentos en base al principio activo contenido por la especialidad, por ejemplo paracetamol o amoxicilina. El principio activo es la parte principal de la especialidad farmacéutica, y es responsable de la acción terapéutica de la misma, por su parte, medicamento genérico es aquel que por haber vencido la patente, puede ser elaborado por cualquier Laboratorio, mientras que el medicamento innovador es aquel amparado por patente.

Nuestro país siguiendo la línea de diversos países, entre ellos, Argentina, Alemania, Estados Unidos, México y Brasil, por decreto del Poder Ejecutivo 318/2002 de fecha 20 de agosto de 2002 estableció a cargo de los

profesionales médicos la obligación de consignar en la receta médica que expidan el nombre genérico del medicamento. A su vez los establecimientos farmacéuticos, conforme al artículo 2 del Decreto, deberán informar a los usuarios acerca de la oferta del producto genérico requerido, dispensando la especialidad según la libre elección del usuario. Comprobando lo delicado y la complejidad del tema, inmediatamente de dictado el decreto 318/2002 el Ministerio de Salud Pública por resolución del 28 de septiembre de 2002 excluyó la aplicación del antes mencionado artículo 2 a determinados principios activos indicándose que: *"... ciertas sustancias vinculadas a principios activos de ventana terapéutica estrecha, deben ser excluidos de la norma general en la materia, por estrictas razones de seguridad sanitaria.."*⁶⁰

Se argumenta a favor de este sistema que al recetarse por el nombre genérico de la droga, el médico está favoreciendo el acceso de su paciente al medicamento y brindándole, al mismo tiempo, la posibilidad de elegir entre distintas marcas, presentaciones y precios. Se genera una promoción por la competencia del precio mientras que el consumidor podrá elegir el medicamento que le sea más accesible económicamente, sin renunciar ni interrumpir el tratamiento médico. Por el contrario se indica que en el sistema de marcas es el médico quien impone la droga, la que en muchos casos puede ser inaccesible económicamente a pesar de existir

2000, en igual sentido Proceso 13-IP-97.

Proceso 20-IP-2001, 68-IP-2000, 4-IP-2001.

⁵⁹ Resolución de la Primera Sala de Recurso de 15 de mayo de 2000. Asunto R501/1999-1.

⁶⁰ Considerando de la citada resolución. Se agradece a la Sra. Inés Olivera Jiménez el asesoramiento técnico brindado en el tema.

otras de muy inferior precio que igualmente podrían utilizarse en el tratamiento de la afección. Debe si tenerse presente que en los países desarrollados en los que se adoptó el sistema de genéricos, se efectúan análisis denominados de biodisponibilidad⁶¹ y bioequivalencia,⁶² para determinar si los distintos productos genéricos intercambiables presentan idénticos efectos terapéuticos.

Conforme al artículo 1 del citado decreto se establece “...*para los profesionales médicos u odontólogos, que actúen individualmente, en equipo o a través de entidades públicas o privadas, particulares o colectivas, la obligación de consignar en la receta que expidan, el nombre genérico del medicamento que prescriban.*” Por tanto, no se le veda al profesional la posibilidad de prescribir marcas comerciales, sí está obligado a consignar su principio activo.

En lo que a nuestro tema atañe, la confundibilidad de marcas farmacéuticas, debemos distinguir la posible confusión entre marcas similares que contienen diversos principios activos y aquellas similares que contienen el mismo principio activo.

En cuanto a la primer hipótesis, sin dudas, el hecho de que junto a la marca comercial el profesional médico recete el nombre genérico favorece la disminución de probables errores por marcas confundibles que identifican

diversos principios activos. Si el médico se equivocara o confundiera marcas similares al indicar junto a la marca el nombre genérico, el profesional farmacéutico se percataría del error. En idéntico sentido disminuyen los posibles errores de los farmacéuticos, si no entendieran la letra del médico o confundieran marcas similares el nombre genérico les orientará para que en definitiva se dispense la droga correcta. Obviamente que si ante marcas muy similares el farmacéutico, o empleado de farmacia, no prestaren atención a los diversos principios activos la confusión igualmente sería posible. Debe además tenerse presente que el consumidor también controlará la droga que se le expedirá ya que conforme al citado decreto deberá informársele la lista de genéricos y sus respectivas marcas, así como sus precios, pudiendo aún elegir una marca diversa a la recetada. Si el consumidor eligiere una determinada marca por el precio, y si se le pretendiera dispensar equivocadamente otra similar, al momento de verificarse el mismo o exigirse el pago podrá advertirse el error. Sin dudas, y en términos generales, creemos que el nuevo sistema de receta por nombre genérico disminuye la posibilidad de errores en la venta de distintas especialidades farmacéuticas con marca similar.

En cuanto a la confundibilidad de marcas similares con idéntico nombre genérico el nuevo sistema no disminuye las probabilidades de confusión, si el médico se equivocara o confundiera las marcas el farmacéutico no podría percatarse del error. Tampoco disminuye la probabilidad de errores

⁶¹ Es la propiedad que determina que cantidad y a que velocidad llega la droga activa a su sitio de acción.

⁶² Entre dos medicamentos existe bioequivalencia cuando presentan idéntica biodisponibilidad.

del farmacéutico. Sólo si el consumidor elige en atención al precio pueden evitarse posibles confusiones conforme a lo ya expresado.

Pero si reiterare el acto de consumo y la elección de marca fue antojadiza, o si existieren precios muy similares, al solicitar nuevamente la marca comercial antes elegida podría incurrir en error.

F) Sufijos y prefijos en marcas farmacéuticas o medicinales.

Ciertos prefijos y sufijos han pasado a ser de uso común por lo que carecen de toda distintividad, motivo por el cual ninguna persona, en particular, puede reivindicar derechos privativos sobre ellos. Es de común ocurrencia la utilización de dichos sufijos o prefijos en el campo de las marcas farmacéuticas, ya que mediante ellos se evocan las sustancias genéricas, facultades terapéuticas o modo de aplicación del respectivo remedio. Se ha indicado que la mera coincidencia de marcas en elementos de escaso valor distintivo no sirve de argumento para esgrimir una supuesta probabilidad de confusión.⁶³ Los prefijos o sufijos usualmente utilizados en el comercio no sirven como indicativos de procedencia empresarial, por tanto carecen de eficacia distintiva y no pueden utilizarse como único factor confucionista.⁶⁴

⁶³ United States Patent And Trademark Office. Trademark Trial and Appeal Board. Asunto 76/162,482.

⁶⁴ En similar sentido se manifestó la Oficina de Patentes de Gran Bretaña, Resolución del 3 de setiembre de 1999. Oposición m 45187 presentada por Boehringer Ingelheim Kg, marca

La distintividad en este tipo de marcas hay que encontrarla en los elementos fonéticos adheridos a las expresiones comunes, los que deben ser suficientemente diversos para conferir aptitud diferenciadora.

Para ejemplificar lo que venimos expresando resulta ilustrativa una decisión adoptada por la Corte Federal de Canadá al resolver la confundibilidad entre las marcas "Eliminex" y "Eliminator" de la clase internacional 5. En una primer instancia las autoridades canadienses consideraron que ambos signos eran confundibles atento a la semejanza visual y fonética derivada del prefijo "elimin-", a su vez se consideró que el grado de semejanza con respecto a las ideas sugeridas era aún mayor puesto que ambos signos conceptuaban el significado "eliminación".

La Corte Federal de Justicia a contrario de la decisión de primera instancia afirmó que ante prefijos de uso común la distintividad resulta proporcionada por sufijos disímiles, así analizadas las marcas en su totalidad, los sufijos "-ator" y "-ex", tienen mayor impacto e importancia ante un prefijo común, débil y no distintivo, resultando consecuentemente inconfundibles los signos comparados.⁶⁵

G) Semejanza entre mercaderías y servicios

En la comparación marcaria debe tenerse presente además la similitud entre los productos y servicios signados, pudiendo existir

solicitada "Duonebs" opositoras "Duovent", "Atro-Neb" y "Combineb"

⁶⁵ Federal Court of Canadá. Decisión del 31 de enero de 2001. T-1260-99 Merial LLC vs. Novartis Animal Health Canadá Inc.

marcas altamente semejantes pero con bajo grado de similitud en cuanto a los productos signados, o producirse la hipótesis inversa.⁶⁶ Obviamente, si las marcas resultan suficientemente disímiles pierde sentido la realización del análisis comparativo de los productos amparados o servicios amparados.⁶⁷ El manual de examen de marcas de la United States Patent and Trademark Office señala que para la existencia de probabilidad de confusión no es necesario que los productos o servicios sean idénticos o competitivos siendo suficiente que se encuentren relacionados conforme a las circunstancias que rodean su comercialización de tal forma que el consumidor pueda tener la creencia equivocada de que se originan de la misma fuente. A su vez expresa, que si las mercancías o los servicios no se encuentran relacionados o no son comercializados de manera tal que el consumidor pueda asumir incorrectamente que se originan de la misma fuente, aunque las marcas sean idénticas, la confusión no es probable.⁶⁸ La conexión competitiva puede verificarse aunque una marca identifique servicios y la otra mercancías, así los servicios de instalación, reparación y mantenimiento se

vinculan con los productos sobre los cuales el servicio se desarrolla, por ejemplo el servicio de reparación de televisores se relaciona específicamente con televisores.⁶⁹ Para apreciarse la similitud deben tenerse en cuenta los diversos factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Entre ellos su naturaleza, su destino, su composición material, su utilización, finalidad, su carácter competidor o complementario, y los canales de distribución, publicidad y puntos de venta correspondientes. a) Naturaleza, costo, caracteres y finalidad. Diversos productos pueden integrar una misma clase de la nomenclatura internacional sin presentarse entre ellos conexión competitiva, tal es el caso de un analgésico común y una preparación farmacéutica para combatir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Específicamente la diversa naturaleza y finalidad de los productos farmacéuticos puede generar a su vez diferenciación en cuanto a los lugares y forma en que se expenden.⁷⁰ Sin embargo puede existir riesgo de confusión cuando las marcas protegen productos que si bien no tienen idéntica finalidad, se complementan, resultan naturalmente asociados en su aplicación, integran un mismo proceso productivo o en su conjunto

⁶⁶ Resolución de la OAMI Primera Sala de Recurso de 15 de mayo de 2000. Asunto R 501/1999-1. Diario Oficial 10/2000.

⁶⁷ En similar sentido, resolución de la Oficina de Propiedad Industrial de Australia del 11 de octubre de 2002. Solicitud 844519, clase (3) – marca “Reel” presentada por Lotions ‘N Potions Pty Ltd, opositor The Boots Company PLC en base a su marca “Reef”

⁶⁸ United States Patent and Trademark Office. Trademark Manual of Examining Procedure (TMPEP) 3rd Edition. Chapter 1207. 1207.01 (a) (i) “Goods or Services Need Not Be Identical”.

⁶⁹ IP Australia. Trademarks Manual of Practice and Procedure. Conflict With Other Signs – Section 44. 4.3 *Closely related goods and services*.

⁷⁰ Por sentencia de fecha 13 de julio de 2000 la Cámara Nacional Civil y Com. Federal Sala III de la República Argentina admitió la coexistencia marcaria de los signos “Azotine” y “Anatine” poniéndose énfasis en la disimilitud de los productos amparados.

resultan económicamente útiles,⁷¹ tal es el caso de impresoras y monitores de computadoras, armazones y cristales de lentes, cinturones y pantalones. La Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU. indicó que entre cigarrillos y ceniceros existe tal conexión que los consumidores razonablemente asumirían que los artículos se originan de la misma fuente, considerándose a los ceniceros productos promocionales de la marca de cigarros.⁷² La Oami en resolución de la Cuarta Sala de Recurso, indicó que la similitud entre productos y servicios puede derivarse de su relación de complementariedad, presentándose ésta cuando un producto satisface una necesidad que devendría asociable mentalmente a otra necesidad, así una cuna de bebé satisface una necesidad (que el bebé duerma) que puede asociarse a la necesidad que satisface un pijama o body de bebé (que el bebé lleve ropa por la noche).⁷³ En otros casos el mismo componente empleado para la confección de los productos puede generar asociación entre ellos por ejemplo manteca y queso, tratándose ambos de productos lácteos. Como oportunamente expresamos el costo del producto o servicio debe también tenerse en cuenta ya que el grado de atención del consumidor variará en relación a él, presuponiéndose un mayor cuidado en la compra de

mercaderías costosas en relación a las de bajo costo. Así la Oficina de marcas de Australia indicó que la compra de pastas y salsas se realiza sin especial atención por parte del consumidor, al tratarse de productos baratos, añadiéndose que las compras en supermercados se hacen generalmente de manera apresurada sin mucha inspección de las marcas comerciales.⁷⁴

b) Canales de distribución y forma de venta. Si los productos se comercian en locales especializados de diversa naturaleza, el riesgo de confusión resulta improbable. Cuando las mercancías comparten un mismo canal de venta o competitivos entre sí, el riesgo de confusión resulta factible. El riesgo de asociación entre los productos disminuye cuando se expenden en grandes supermercados o en locales que ofrecen una importante diversidad de artículos, pero ocurre lo contrario cuando el acto de consumo se verifica en locales pequeños o especializados en los que se venden productos que se encuentran relacionados entre sí.⁷⁵ En el caso de que el propio consumidor tome los productos que pretende adquirir debe determinarse donde se encuentran ubicados o es probable sean encontrados, precisando si pueden encontrarse o no en los mismos estantes o góndolas.⁷⁶

⁷¹ Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Portugal del 26/9/95 en Proceso 087043.

⁷² United States Patent And Trademark Office. Trademark Trial and Appeal Board. Asunto 78/024,803.

⁷³ Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001. Asunto R 674/2000-4. Cuarta Sala de Recurso. Diario Oficial 6/2002.

⁷⁴ Resolución del 6 de mayo de 2002. Oficina de Propiedad Industrial de Australia. Marca "Clásico" (label), número de solicitud 835304. solicitada por Scorpio Meats.

⁷⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia Andino. Proceso 39-IP-2002. Gaceta Oficial 819 del 24 de julio de 2002.

⁷⁶ Trade Marks Registry Work Manual. 11 Section 5 Relative grounds for refusal 11.2 "Likelihood of Confusion-all relevant factors to be considered" Chapter 6 examination pág. 215.

Debe prestarse además atención a la forma en que se comercializa el producto marcado, así si el producto se comercia telefónicamente adquiere absoluta importancia el aspecto sonoro de la marca.⁷⁷ c) Mismos medios de publicidad. Así si las marcas se publicitan por los mismos medios de difusión los productos son presumiblemente competitivos, si por el contrario, se difunden por medios específicos diversos como ser revistas especializadas la competitividad será menor.

⁷⁷ Le Manuel D'Examen des marques de commerce. III. Recherche/Confusión III.2.2.5 Nature du commerce. Pág 76.

Protección de las Indicaciones Geográficas bajo el Acuerdo ADPIC y el trabajo relacionado con la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Dra. Dariel De Souza.

INTRODUCCIÓN A LA OMC Y EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Actualmente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es el convenio multilateral que abarca más aspectos de la propiedad intelectual. Cubre cada una de las áreas principales de la propiedad intelectual - derechos de autor y derechos conexos (es decir los derechos de intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, y organismos de radiodifusión), marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas incluidas las denominaciones de origen, dibujos y modelos industriales, patentes incluyendo protección de las obtenciones vegetales, esquemas de trazado de los circuitos integrados, (topografías de circuitos integrados) e información no divulgada, incluyendo secretos de negocios y datos de pruebas.

Respecto de las principales áreas de propiedad intelectual incluidas en el Acuerdo ADPIC, el Tratado establece los niveles mínimos de protección que los Miembros deben conferir. Los principales elementos de la protección son definidos - a saber, el objeto a proteger, los derechos conferidos, las

excepciones admisibles y el lapso de protección mínima. El Acuerdo establece esos estándares requiriendo, primero, el respeto de las obligaciones de fondo contenidas en las versiones más recientes de las principales convenciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Convenio de París y la Convención de Berna.

Asimismo el Acuerdo también agrega un substancial número de obligaciones adicionales en áreas no incluidas en las preexistentes Convenciones de OMPI, o bien cuyas previsiones se consideraron insuficientes. Por ello el Acuerdo ADPIC es a veces llamado Acuerdo "Berna y París plus".

La protección prevista por el Acuerdo debe estar al alcance de los titulares de derechos en los países Miembros de la OMC, sin discriminación alguna fundada en sus nacionalidades. El Acuerdo también regula detalles relativos al procedimiento y recursos que deban estar disponibles para los titulares de los derechos, a fin de que puedan hacerlos respetar efectivamente, sea con asistencia de órganos judiciales o de otras autoridades competentes. Los diferendos entre los Miembros de la OMC respecto al cumplimiento de sus obligaciones bajo el Acuerdo

ADPIC se encuentran sometidas al mecanismo de solución de controversias de la OMC.

Los diferentes derechos y obligaciones contenidos en el Acuerdo ADPIC se aplican de igual manera a todos los países Miembros, si bien los países en desarrollo se han beneficiado del período de transición hasta el año 2000 para adecuarse a las disposiciones del mismo, el cual es hasta el año 2006 para los países menos desarrollados.

En lo relativo a las indicaciones geográficas, el Acuerdo sobre los ADPIC es el resultado de un compromiso muy delicado en un área que fue una de las más arduas de negociar durante la Ronda Uruguay. Este carácter sensible puede atribuirse, aparentemente y entre otras cosas, a un mayor reconocimiento de la importancia comercial de las indicaciones geográficas, en particular respecto a los productos agrícolas y productos alimenticios, por parte de los países exportadores que puedan confiar en el valor agregado que las indicaciones geográficas puedan conferirles.⁷⁸

⁷⁸ Como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay, se entendió que el comercio de productos agrícolas debía regirse por un sistema fundado sobre una serie de reglas, lo que debería tener como consecuencia favorecer las operaciones que ofrecieran un valor agregado en términos de producción y exportaciones agrícolas, en cuanto los sectores de mercado estarán más vinculados al grado de competitividad y no a la capacidad y propensión a conceder subvenciones. Consecuentemente, las inversiones para la elaboración de productos de calidad, como las preparaciones alimenticias prontas para consumir, y otros alimentos o bebidas podrían aumentar. Al mismo tiempo, las demandas de protección contra la apropiación indebida de los nombres o marcas bajo las cuales dicho productos son comercializados continuarán creciendo, de igual manera que las demandas para la protección de otras formas de propiedad intelectual. Durante la Ronda

Las previsiones de la Sección del Acuerdo ADPIC que establece las normas relativas a la protección de las indicaciones geográficas (Sección 3 de la Parte II) están resumidas en el Anexo I.

EI CONSEJO DE LOS ADPIC

Examen de la implementación por las Legislaciones Nacionales

El Consejo de los ADPIC, en el cual pueden participar los 142 Miembros de la OMC, es el órgano encargado de vigilar el funcionamiento del Acuerdo ADPIC y supervisar su cumplimiento, en particular el respeto por los Estados miembros de las obligaciones que resultan del Acuerdo. Uno de los mecanismos claves de supervisión es el examen de la implementación en la legislación nacional de cada Miembro por los otros Miembros. El artículo 63.2 del Acuerdo ADPIC requiere que los Miembros notifiquen las leyes y reglamentaciones de aplicación del Acuerdo al Consejo de los ADPIC, para asistirlo en su examen del funcionamiento del Acuerdo. Estas notificaciones son básicas para el cumplimiento de las revisiones de

Uruguay, la existencia de tal conexión fue reconocida, y en particular, en el dominio de las indicaciones geográficas, algunas delegaciones vincularon las negociaciones de obligaciones en lo que concierne al comercio de productos agrícolas y las dirigidas a asegurar una protección para las indicaciones geográficas en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC; Matthijs Geuze, "La protección de las indicaciones geográficas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y los trabajos relativos de la Organización Mundial de Comercio (en inglés, solamente) en el Simposio sobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas en el contexto mundial" Publicación de la OMPI N° 760(E), 1999, p. 41.7.

adecuación legislativa cometidas al Consejo.

La revisión de la adecuación legislativa toma la forma del examen por un “grupo de compañeros”. La legislación es estudiada por los países que tienen intereses comerciales en el país notificante quienes pueden formular preguntas o aclaraciones a través del Consejo de los ADPIC. Las preguntas son generalmente formuladas con dos o tres meses de anticipación, y las respuestas se brindan por escrito en el marco del Consejo de los ADPIC, en principio unas dos o tres semanas antes de la reunión de revisión. Se pueden formular preguntas complementarias.

Los archivos de cada revisión, que consisten principalmente en las preguntas referidas y las respuestas brindadas, son distribuidas en un documento separado por cada país revisado y por cada área. Respecto de las indicaciones geográficas, los documentos relevantes son aquellos individualizados como serie IP/Q2. Por ejemplo, las preguntas y respuestas dadas por los Estados Unidos están contenidas en el documento IP/Q2/USA/1 y Adenda 1; aquellos sobre las Comunidades Europeas en IP/Q2/EEC/1; etc. Puede accederse a los documentos en cuestión en el sitio web de la OMC ⁷⁹. En 1996 y 1997 se revisó la legislación de 33 Miembros, y en 1998 y 1999 la legislación de cinco países de reciente acceso. En el curso de 2000 y 2001, se iniciaron las revisiones de legislaciones de 74

Miembros, de las cuales 23 ya fueron completadas.

Revisión de la Experiencia de la Práctica respecto de la aplicación de las disposiciones relativas a las Indicaciones Geográficas

Varios Convenios de la OMC contienen disposiciones que requieren a los Miembros de la OMC la realización de trabajos suplementarios y en conjunto, en el marco los órganos competentes de la Organización. El Acuerdo ADPIC también contiene disposiciones de similar contenido y el Consejo de los ADPIC ha identificado, dentro del Acuerdo, seis actividades a emprender, de las cuales tres están relacionadas con la protección de indicaciones geográficas, basado en los artículos 23.4, 24.1 y 24.2.

En noviembre de 1996, el Consejo de los ADPIC inició, conforme el artículo 24.2 de dicho Acuerdo, su primera revisión de la aplicación de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas. En el contexto de esta revisión, se elaboró una lista de preguntas acerca de los diferentes aspectos de los regímenes nacionales de protección a las indicaciones geográficas.⁸⁰ Al respecto los Miembros brindaron 37 grupos de respuestas, de los cuales el Secretariado de la OMC hizo un resumen, como se le requiriera por el Consejo.⁸¹

Este resumen incluye, en su primera sección, una visión general de las diferentes formas de protección de tipo legislativo. Las siete secciones

⁷⁹ www.wto.org

⁸⁰ IP/C/13 e IP/C/13/Adenda 1.

⁸¹ IP/C/W/253.

siguientes del resumen profundizan en los detalles de los sistemas de protección que tales Miembros están utilizando:

- (a) las distintas definiciones del objeto de protección y demás criterios de fondo que deben satisfacerse para que una indicación geográfica se beneficie de la protección;
- (b) los procedimientos aplicados previamente al reconocimiento de las indicaciones geográficas en tanto objetos susceptibles de protección;
- (c) las personas autorizadas a usar una indicación geográfica protegida y todos los procedimientos aplicables en virtud de la obtención de tal autorización; la duración de la protección de las indicaciones geográficas; las disposiciones relativas a la anulación o pérdida de tal protección, y las disposiciones relativas al control de la utilización de las indicaciones geográficas;
- (d) la protección disponible para impedir el uso no autorizado de las indicaciones geográficas, incluyendo el uso por terceros que estén fuera del área al cual las indicaciones geográficas refieren, y aquellos que están habilitados para su uso o son usuarios autorizados pero no están utilizando la indicación geográfica correctamente;
- (e) procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual;
- (f) la relación entre las indicaciones geográficas y las marcas, incluyendo la protección conferida para impedir el registro como marcas de fábrica o de

comercio de signos que contengan o consistan en indicaciones geográficas.

El resumen agrupa en tres grandes categorías las diferentes formas de protección, de acuerdo a las respuestas suministradas por los Miembros de la OMC. La primera refiere a las leyes relativas a las prácticas comerciales. Desde esta óptica, el punto central no es si una indicación geográfica es susceptible de protección como tal, sino si determinado acto que involucra el uso de una indicación geográfica contraviene las normas generales recogidas por las leyes sobre competencia desleal, protección de los consumidores, nombres comerciales, normas alimentarias, etc.

La segunda categoría refiere a la protección por medio de las leyes de marcas. Tales leyes pueden brindar dos tipos de protección a las indicaciones geográficas. Por un lado, la protección puede ser conferida contra el registro y uso de indicaciones geográficas como marcas de fábrica o de comercio. Por otro lado, la protección puede ser brindada a través de marcas colectivas, de garantía o de certificación.

A diferencia de las formas de protección de las dos primeras categorías, la tercera categoría incluye las formas específicamente destinadas a la protección de las indicaciones geográficas. Algunas de ellas brindan formas *sui generis* de protección para las indicaciones geográficas que se relacionen con productos con características o métodos de producción específicamente determinados; si

bien otros medios son aplicables en ausencia de tales definiciones específicas.

Las delegaciones de Australia y Nueva Zelanda han sugerido que la revisión debería continuar en una forma estructurada.⁸² Y en tal sentido, Australia ha presentado una lista de preguntas sobre la protección de indicaciones geográficas para facilitar la discusión y planificación del sentido de las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo ADPIC;⁸³ y analizar la información recogida hasta ahora por el Consejo de los ADPIC. Australia también ha formulado preguntas específicas a otras delegaciones sobre la información brindada por las mismas en respuesta al cuestionario del Consejo, las cuales fueron incluidas en el resumen del Secretariado.⁸⁴

Negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas (Artículo 23.4)

El Artículo 23.4 del Acuerdo establece que, para facilitar la protección de indicaciones geográficas para vinos, deben desarrollarse negociaciones para

establecer un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas para los vinos que sean susceptibles de protección en esos países Miembros, y que participen de tal sistema. En 1997 el Consejo de los ADPIC inició el trabajo preliminar sobre este punto, y también ha estudiado la posibilidad de establecer tal sistema para las bebidas espirituosas, en cumplimiento del mandato respectivo, tal como figura en el párrafo 34 del reporte anual correspondiente a 1996.⁸⁵

La información recogida por el Consejo en el contexto de su trabajo sobre este punto incluye los doce informes remitidos por países Miembros de la OMC sobre los sistemas de registro de las indicaciones geográficas que están en práctica (documento IP/C/W/76 y Adenda); un informe preparado por el Secretariado de la OMC de los sistemas de notificación y registro

⁸² Debe remarcarse que las cuestiones legales relativas a la protección de las indicaciones geográficas también han surgido en otros órganos subsidiarios de las OMC, particularmente el Comité de reglas de origen (ver G/RO/W/65) y el Comité de Barreras Técnicas al Comercio (ver G/TBT/W/119). ¿Comisión o Comité? Ver en sitio OMC.

⁸³ Documentos IP/C/W/211 e IP/C/W/205, respectivamente.

⁸⁴ Documento IP/C/M/30, párrafos 138 y 140, e IP/C/M/33, párrafos 105-107.

⁸⁵ En el párrafo 34 del Reporte Anual 1996 se establece: “.. respecto de las indicaciones geográficas, el Consejo ha establecido que la revisión de la aplicación de las disposiciones de la sección sobre indicaciones geográficas, conforme Artículo 24.2 tomará la forma establecida en el párrafo 27, que otorga a las delegaciones la posibilidad de presentar comunicaciones sobre la cuestión del campo de aplicación, y el Consejo iniciará en 1997 el trabajo preliminar sobre los puntos relevantes para la negociación especificada en el Artículo 23.4 del Acuerdo ADPIC, relativo al establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro para los vinos. También formarán parte de este trabajo preliminar las cuestiones relacionadas con el establecimiento de un sistema de notificación y registro para bebidas espirituosas. Los trabajos precitados se cumplirán sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Miembros conforme el Acuerdo ADPIC y en particular conforme las previsiones específicas de la agenda ADPIC.

de las indicaciones geográficas relativos a vinos y bebidas espirituosas en vigor (documento IP/C/W/85/Adenda 1); un informe aportado por el mismo Secretariado sobre los sistemas internacionales de notificación y registro de las indicaciones geográficas para productos que no sean vinos ni bebidas espirituosas (ver documento IP/C/W/85/Adenda 1), y la información brindada por la OMPI sobre el trabajo que iniciara esta Organización en julio del 2000 en relación al Convenio de Lisboa (IP/C/M/28, párrafo 107).

En julio de 1998 la Comunidad Europea y sus Estados miembros formularon una propuesta en el Consejo de los ADPIC tendiente al establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas⁸⁶. En junio del 2000, se presentó una versión revisada de esta propuesta⁸⁷, de acuerdo a la cual los Miembros participantes notificarían las indicaciones geográficas que identifiquen bienes como originarios de sus respectivos territorios, conforme la definición del Artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC⁸⁸. Tal notificación deberá acompañar información básica sobre la protección de dicha indicación geográfica en su país de origen así como evidencia *prima facie* de que es susceptible de protección bajo el citado Acuerdo. Una indicación geográfica así notificada debe

publicarse, comenzando a correr un período de 18 meses, durante el cual los otros Miembros de la OMC puedan examinarla y contestar oficialmente la protección de tal indicación. Transcurrido dicho período la indicación geográfica será registrada, incluyéndose también las contestaciones formuladas durante el mismo. Los desacuerdos que se hubieran planteado deberán ser resueltos por negociaciones directas entre los Miembros involucrados, sin perjuicio de la aplicación del Mecanismo de resolución de controversias de la OMC. Aquellos Miembros de la OMC que no hubieran formulado objeciones a la protección dentro del período de dieciocho meses, no podrán posteriormente rechazar la misma basados en dicha indicación geográfica no se encuentra de conformidad a la definición contenida en el Artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC; ni de invocar la excepción del artículo 24.6 relativo a los términos genéricos, ni pretender que la indicación sea falsa conforme el Artículo 22.4. Los efectos legales serán aplicables, de acuerdo a la propuesta de la Comunidad Europea, a todos los Miembros de la OMC, sea que participen o no del sistema a ser establecido bajo el Artículo 23.4. Sin embargo sólo los Miembros participantes del sistema a ser establecido bajo dicho Artículo estarán obligados a brindar las vías legales para las partes interesadas en utilizar el registro de indicaciones geográficas bajo la base del sistema como una presunción del derecho a la protección.

Hungría ha sugerido que el sistema propuesto por las Comunidades Europeas sobre consultas

⁸⁶ Documento IP/C/W/107.

⁸⁷ Documento IP/C/W/107/Rev.1

⁸⁸ En diciembre del 2000, la Comunidad Europea también presentó propuestas relativas a la protección de las indicaciones geográficas en la propuesta global que introdujo en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Agricultura (G/AG/NG/W/90).

bilaterales directas en el caso de desacuerdo sobre el registro de una indicación geográfica debe ser complementado con un procedimiento multilateral que se aplicaría en caso de que las primeras no arriben a un acuerdo.⁸⁹ En apoyo de su propuesta, Hungría ha sostenido, entre otra cosas, que la posibilidad de llegar a una solución de carácter multilateral es necesaria para asegurar que los Miembros más pequeños de la OMC dispongan de las mismas oportunidades que los grandes países, para hacer valer sus legítimos intereses comerciales. Según esta propuesta, si, dentro del período de 18 meses, las negociaciones que sigan a la contestación presentada por un Miembro sobre una indicación geográfica notificada, no han llegado a un resultado satisfactorio para las partes, la disputa se someterá a arbitraje. Las indicaciones geográficas que hubieran sido contestadas y se haya hecho lugar a las mismas, fundadas en que no responden a la definición del Artículo 22.1 o porque sean falsas al Artículo 22.4, no serán registradas. Los Miembros que hayan cuestionado el registro sobre la base de la excepción por términos genéricos (Artículo 24.6), y a las cuales se hubiera hecho lugar, no deberán proteger la indicación geográfica, si bien no podrán impedir el registro de la indicación geográfica por tal motivo. Lo mismo será aplicable con respecto a las contestaciones fundadas en las excepciones del Artículo 24.4 por uso anterior y Artículo 24.5 por marcas preexistentes. El registro

solo tendrá efecto para los países Miembros que participen del sistema.

Canadá, Chile, Japón y los EE.UU. han propuesto conjuntamente un sistema alternativo bajo el cual los Miembros de la OMC que deseen participar en el sistema deberán enviar al Secretariado de la OMC una lista de las indicaciones geográficas para productos reconocidos como susceptibles de protección bajo sus legislaciones nacionales.⁹⁰ Además, las decisiones definitivas que se adopten desestimando la protección también deben ser notificadas. Luego de recibidas las notificaciones, el Secretariado deberá establecer una base de datos de todas las indicaciones geográficas notificadas y los productos incluidos. De acuerdo a esta propuesta, y en relación a los efectos jurídicos de estos registros los Miembros de la OMC que participen del sistema deberán tener presente la base de datos de la OMC sobre indicaciones geográficas notificadas cuando adopten decisiones así como en la protección que brinden a las indicaciones geográficas conforme sus legislaciones nacionales. Asimismo se exhortará a los restantes Miembros de la OMC a tener presente la información contenida en dicha base de datos. La propuesta también incluye que las apelaciones u objeciones que se deduzcan respecto de las decisiones que concedan o rechacen la protección de determinadas indicaciones

⁸⁹ Documento IP/C/W/234 y 255.

⁹⁰ Documento IP/C/W/133/Rev.1; una propuesta previa de Japón y los EEUU está contenida en el documento IP/C/W/133.

geográficas, hayan sido notificadas o no a la OMC, serán examinadas a nivel nacional, a requerimiento de las partes interesadas de conformidad con la legislación nacional de cada Miembro de la OMC. Nueva Zelanda, quien apoya esta proposición, ha cursado una comunicación al Consejo de los ADPIC explicando que solo la propuesta colectiva estaría de conformidad a su sistema nacional.⁹¹

Una tabla comparativa, que presenta simultáneamente estas tres propuestas, fue entregada por las Comunidades Europeas en la primavera del 2001, como surge en el documento IP/C/W/259.

Proposiciones para extender el Artículo 23 a productos que no sean vinos y bebidas espirituosas

En Setiembre del 2000 se formuló una propuesta conjunta⁹² de Bulgaria, la República Checa, Islandia, India, Liechtenstein, Eslovenia, Sri Lanka, Suiza y Turquía relativa a la extensión de la protección adicional del Artículo 23 del Acuerdo a productos que no sean vinos y bebidas espirituosas.

Estos países estiman que sería favorable la extensión de la protección actualmente acordada para las indicaciones geográficas en vinos y bebidas espirituosas bajo el Artículo 23 del Convenio de ADPIC a otros productos. Otros proponentes de esta posición son Cuba, Egipto, Georgia, Hungría, Kenia, la República del Kyrgistán,

Moldova, Mauricio, Nigeria, Paquistán, y Venezuela.⁹³ Estos Miembros han precisado que los Miembros de la OMC ya habían acordado en la Conferencia Ministerial de Singapur que las propuestas relativas al alcance de la protección bajo el Artículo 23 del Convenio son posibles y estiman que el Artículo 24.1 deja abierta la vía a tales proposiciones.⁹⁴ Consideran que las negociaciones sobre este tema son acordes a lo establecido en el Acuerdo, y para reforzar sus demandas ellos han vinculado el progreso o la falta del mismo y otros puntos de los programas de trabajo incluidos en la agenda de los convenios de la OMC, en particular aquellos relativos a la liberalización del comercio de productos agrícolas. Argumentan, entre otras cosas, que:

- (a) la protección adicional de indicaciones geográficas para todos los productos agrega valor a las exportaciones, porque aumenta para esos bienes las chances de acceso al mercado para estos bienes;
- (b) sin la protección adicional, el aprovechamiento parasitario es posible⁹⁵, y existe el riesgo de

⁹³ Documento IP/C/247/Rev.1.

⁹⁴ En su reporte anual de 1996, el Consejo de los ADPIC incluyó una lista, respecto del Artículo 24.1, de acuerdo al cual los Miembros aceptan entrar en negociaciones dirigidas a aumentar la protección de las indicaciones geográficas conforme Artículo 24, como uno de los puntos de la agenda del Acuerdo ADPIC.

⁹⁵ Sobre el particular se argumentó que siguiendo la prueba contenida en el Artículo 22 al cual están sometidos productos que no sean vinos o bebidas espirituosas, un productor puee usar una indicación geográfica para su producto, incluso si no es originario del territorio en cuestión, sujeto a que en la etiqueta se incluya el verdadero origen del producto. Por ello se aduce

⁹¹ Documento IP/C/W/189.

⁹² Documento IP/C/W/204/Rev. 1.

- que las indicaciones geográficas, en el transcurso del tiempo, devengan genéricas⁹⁶;
- (c) el criterio establecido en el Artículo 22, el cual se aplica actualmente a productos que no sean vinos o bebidas espirituosas, conduce a cierta inseguridad jurídica sobre la aplicación de la protección para las indicaciones geográficas;⁹⁷
- (d) el Artículo 22 impone al productor autorizado a utilizar una indicación geográfica que deba producir una prueba particularmente onerosa, para acreditar que el público ha sido inducido en error, o que se ha cometido un acto de competencia desleal.

Quienes abogan por esta postura también han argumentado que no existe justificación para el tratamiento diferencial brindado, por una parte a los vinos y bebidas espirituosas, y por otra, a los restantes productos.

Otra posición se ha sostenido en particular por Argentina, Australia, Canadá, Chile, Guatemala, Nueva

que el productor puede sacar provecho del uso de una “famosa” indicación geográfica aduciendo que el consumidor no se verá engañado.

⁹⁶ Se sostiene al respecto que dado que el Artículo 22 no prohíbe el uso de la traducción de indicaciones geográficas o acompañadas de expresiones como “estilo”, “tipo”, “clase”, “imitación” o similares, en el futuro pueden devenir términos genéricos.

⁹⁷ Quienes sostienen este argumento aducen que la interpretación por las autoridades nacionales de qué significa “induzca en error al público”, difiere de país en país. Esto llevará a decisiones dispares e incertidumbre legal respecto de la protección concedida a las indicaciones geográficas y su observancia a nivel internacional.

Zelanda, Paraguay y los EE.UU.⁹⁸. Estos Miembros se oponen a la extensión de protección adicional a productos que no sean vinos y bebidas espirituosas, por entender que la extensión del Artículo 23.1 va más allá del mandato contenido en el Artículo 24.1 y podría solo ser negociada en el contexto de una nueva Ronda. Desde su punto de vista, las disposiciones de este último conciernen sólo a “indicaciones geográficas particulares”, no categorías enteras de productos, debiendo prestarse especial atención a las indicaciones geográficas respecto de las cuales un país está aplicando una excepción conforme el Artículo 24, a fin de estudiar la posibilidad de no aplicar más tal excepción con respecto a una indicación geográfica en particular.⁹⁹

A mayor abundamiento:

- (a) remarcan los costos legales y administrativos asociados con la extensión del alcance del Artículo 23.1;
- (b) argumentan que no hay evidencia de que el Artículo 22 sea deficiente en la protección de las indicaciones geográficas para productos que no sean vinos y bebidas espirituosas y concordantemente, que no hay evidencia que indique si extender los límites del Artículo 23.1 resultará más efectivo que la protección conferida a los otros productos bajo el Artículo 22;
- (c) sugieren que una protección adicional podría cerrar futuras

⁹⁸ Documento IP/C/W/289.

⁹⁹ Ver, p.ej. documento IP/C/M/29, párrafos 93 y 96.

- oportunidades de acceso de mercado para industrias emergentes y acarrearía incertidumbre sobre la continuidad de su uso en los mercados existentes;
- (d) la confusión del consumidor sería causada por la desaparición de términos usados desde tiempo atrás para identificar productos, lo cual a su vez aumentaría los costos de búsqueda y transacciones para los consumidores, y eventualmente los precios.¹⁰⁰

Los propulsores aducen que un tratamiento diferencial entre vinos y bebidas espirituosas por un lado, y otros productos por otro, se justifica ya que el nivel adicional de protección conferida bajo el Artículo 23 es el resultado del compromiso al cual se arribó en el contexto de las negociaciones de la Ronda Uruguay.

RECURSOS DISPONIBLES PARA UN MIEMBRO DE LA OMC EN CASO DE QUE UNA INDICACION GEOGRÁFICA NO ESTÉ PROTEGIDA EN OTRO MIEMBRO DE LA OMC.

A Nivel Nacional

En situaciones donde se dispensa protección a las indicaciones geográficas pero tales indicaciones son usadas por personas que no se encuentran habilitadas o autorizadas, los procedimientos relativos a la observancia de sus derechos y que están contenidos en

¹⁰⁰ La respuesta brindada a estos argumentos por los propulsores de la extensión puede verse en el Documento IP/C/W/308/Rev.1.

el Acuerdo deben estar disponibles en el país involucrado (ver Anexo 2 de esta presentación). Se puede notar que, mientras en algunos países la acción puede promoverse *ex officio* por las autoridades públicas lo cual les permite controlar la utilización de las indicaciones geográficas o de hacerlas respetar, principalmente en aquellos países donde la titularidad de las indicaciones geográficas corresponde al Estado, en otros países, la promoción de las acciones sólo es viable a iniciativa de parte interesada y a través de procedimientos civiles o criminales.¹⁰¹

En lo que concierne a las personas habilitadas para iniciar procedimientos con el objeto de hacer respetar sus derechos, ello puede vincularse a la información que los Miembros han brindado al Consejo de los ADPIC en respuesta a la lista de preguntas que éste formuló sobre la aplicación de las previsiones del Acuerdo sobre las indicaciones geográficas y el cual fue resumido por el Secretariado de la OMC en el documento IP/C/W/253 de dicha Organización

¹⁰¹ El Artículo 42 del Acuerdo ADPIC establece “Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo”. El término “titular de los derechos” incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos” (Acuerdo ADPIC, Nota N° 11 al artículo 42). La nota N° 4 al Artículo 23, “Protección Adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas” establece “en lo que refiere a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del Artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia”.

(Ver sección II,B). Como se indica en los párrafos 116 – 120 y 130 – 132 del resumen, los procedimientos de observancia relativos al uso abusivo de las indicaciones geográficas pueden ser iniciado *ex officio* a nivel administrativo o de otras autoridades públicas, sea por iniciativa propia o como resultancia de una denuncia que se hubiera presentado, pero también a instancia de parte interesada. Debe notarse que en esta área de leyes de propiedad intelectual, el uso abusivo puede referir no sólo a la utilización de indicaciones geográficas por aquellos que no están habilitados o autorizados a usarlas, sino también a aquellos que si bien cuentan con la autorización respectiva, están haciendo un uso inapropiado de la misma. Como se indica en los párrafos 97 – 99 del resumen del Secretariado, aquellos sistemas de protección de indicaciones geográficas que confieren su reconocimiento *ex ante*, el cumplimiento de los requerimientos para el uso de una indicación geográfica protegida está sujeto al control y supervisión de la autoridad pública. Y a su vez, los miembros de la OMC que emplean medios *sui generis* de protección de las indicaciones geográficas sobre la base de definiciones que especifican las características del producto o métodos de producción han indicado que tal supervisión puede tomar la forma de controles de calidad y cantidad, por ejemplo, a través de inspecciones específicas de las condiciones de producción y los productos en sí. Las autoridades públicas responsables por tal supervisión pueden, en algunos países, también

tener la autoridad, o deber, de iniciar procedimientos de observancia, mientras que en otros países deben informar a su vez a otras autoridades públicas responsables por iniciar los procesos de observancia. De la información suministrada por los Miembros también surge que la acción *ex officio* no es siempre posible para las indicaciones geográficas extranjeras (ver párrafos 100 y 136 del resumen).

Los particulares que se benefician de la protección establecida en los Artículos 22 o 23 del Acuerdo ADPIC y quieran iniciar las acciones judiciales civiles en el extranjero respecto de infracciones de sus indicaciones geográficas pueden estar en una posición, en aquellos países cuyo sistema legal acepte la aplicación directa de las disposiciones del Acuerdo ADPIC, para elevar preguntas relativas a la interpretación y aplicación de estas previsiones por los tribunales nacionales de los países relevantes (ver también la sección III.C del presente documento).

Para facilitar la protección de indicaciones geográficas, el Artículo 23.4 del Acuerdo contempla la convocatoria a negociaciones en el seno del Consejo de los ADPIC sobre el establecimiento multilateral de un sistema de notificación y registro de indicaciones geográficas. Esta previsión está limitada a indicaciones geográficas para vinos, pero el Consejo ha estado considerando el asunto con una perspectiva más amplia, como se explicó en la Sección II de esta presentación.

A Nivel Multilateral

Solución de Controversias en la OMC¹⁰².

En los casos que una indicación geográfica no esté protegida en un Miembro de la OMC, contrariando las disposiciones de los Artículos 22, 23 o 24, o aquellas incluidos en Parte I, Parte III o Parte IV del Acuerdo, el país de origen tiene el derecho de someter el asunto, en virtud del memorando de acuerdo de la OMC, al Entendimiento sobre Solución de Controversias.

Una disputa puede surgir entre dos o más gobiernos acerca del cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo ADPIC y puede ser sujeto al sistema de Solución de Diferencias de la OMC. Esta es una versión reforzada del antiguo mecanismo de arreglo de disputas del GATT. Ahora es un procedimiento casi judicial, con más automaticidad en el paso de una etapa de los procedimientos a otra, así como la adopción de un sistema de reportes, suprimiendo así la posibilidad de que los Miembros de la OMC bloqueen o dilaten el procedimiento. Tal celeridad se ha equilibrado con el agregado de un

mecanismo de apelación adicional ante un órgano de apelación permanente. Si se constata que un Miembro de la OMC no da cumplimiento a sus obligaciones del Acuerdo, y no subsana tal situación fuera por la reforma de sus leyes en la materia o sus prácticas, de acuerdo con las conclusiones del grupo especial o del Cuerpo de Apelación, los gobiernos de los Miembros que hayan promovido el procedimiento de solución de controversias, pueden ser autorizados por el órgano de solución de diferencias de la OMC a suspender las concesiones otorgadas al miembro incumplidor. Tales medidas pueden ser utilizadas incluso en otras áreas cubiertas por los tratados de la OMC, como por ejemplo, en el campo del comercio de los productos agrícolas.

En cuanto a los incumplimientos alegados de las previsiones del Acuerdo ADPIC, el mecanismo de solución de controversias de la OMC ha sido aplicado en veinticuatro oportunidades. Esto puede compararse con el total del número de consultas requeridas en el sistema de la OMC, y existiendo un total de veintiséis Acuerdos en la OMC, se han promovido doscientas cuarenta disputas desde la creación de la OMC en 1995. La proporción, de un diez por ciento de los casos vinculados al Acuerdo ADPIC, es bastante considerable, teniendo presente que hasta el 1º de enero de 2000, sólo 38 miembros de la OMC, sobre un total de 142 actualmente, debían cumplir todas las obligaciones del Acuerdo, no siendo éste el caso bajo la mayoría de los tratados de la OMC.

¹⁰² Respecto a los derechos que los particulares puedan tener en relación a las aparentes violaciones del Acuerdo ADPIC, mientras los particulares pueden verse envueltos en las disputas entre los gobiernos, ellos no pueden acceder directamente a los procedimientos y órganos de la OMC. Sí pueden promover un reclamo ante sus gobiernos relativos al incumplimiento por parte de otro Miembro de la OMC de sus obligaciones resultantes del Acuerdo. En algunos países se prevén procedimientos especiales para presentar tales reclamos, por ej., en los EEUU y la Unión Europea.

Sólo uno de los 24 casos vinculados al Acuerdo concierne la protección de las indicaciones geográficas. El mismo se encuentra aún en la fase de consultas, esto es la primera etapa del procedimiento de solución de controversias en el Mecanismo de la OMC. En particular, y por comunicación del 1º de junio de 1999, los Estados Unidos requirieron consultas con la Unión Europea respecto de la protección de marcas e indicaciones geográficas para productos de la agricultura y comestibles en dicha Unión.¹⁰³ Los Estados Unidos establecieron en su requerimiento de consultas que la Regulación 2081/92, tal como fue modificada, no provee trato nacional respecto de las indicaciones geográficas y tampoco suficiente protección para las marcas preexistentes que son similares o idénticas a indicaciones geográficas. Esto parece inconsistente con las obligaciones que incumben a las Comunidades Europeas, conforme el Acuerdo ADPIC, incluyendo, pero no necesariamente limitadas a los Artículos 3, 16, 24, 63 y 65 de dicho Acuerdo.

¹⁰³ Documento IP/D/19.

Diferendo	Reclamante	Reclamado	Disposiciones del Acuerdo ADPIC	Area de la Propiedad Intelectual
IP/D/1	EUA	Japón	14/70.2	Derecho de autor
IP/D/2	EUA	Paquistán	70.8/70.9	Patentes
IP/D/3	EUA	Portugal	33/70.2	Patentes
IP/D/4	UE+EM	Japon	14/70.2	Derecho de autor
IP/D/5	EUA	India	70.8/70.9	Patentes
IP/D/6	EUA	Indonesia	3/20/65.5	Marcas
IP/D/7	UE+EM	India	70.8/70.9	Patentes
IP/D/8	EUA	Irlanda	9-14/41-48/61/70	Derecho de Autor/Observancia de derechos
IP/D/9	EU	Dinamarca	50	Sanción de derechos
IP/D/10	EU	Suecia	50	Sanción de derechos
IP/D/11	CE+EM	Canadá	27/28/33	Patentes
IP/D/12	EU	CE	9-14/41-48/61/70	Derecho de Autor/Observancia de derechos
IP/D/13	EU	Grecia	41/61	Sanción de derechos
IP/D/14	EU	CE	41/61	Sanción de derechos
IP/D/15	CAN	CE+EM	27.1	Patentes
IP/D/16	CE+EM	EUA	9.1(11-11 bis Berna)	Derecho de autor
IP/D/17	EUA	Canadá	33/70.2	Patentes
IP/D/18	EU	Argentina	70.9/39.3	Patentes/Datos de pruebas
IP/D/19	EU	CE+EM	3/16/24	Marcas/Indicaciones Geográficas
IP/D/20	CE+EM	EUA	2/3/4/15/16/42	Marcas/Observancia de derechos
IP/D/21	CE+EM	EUA	2/3/9/27/41/42/49-51	
IP/D/22	EU	Argentina	27/28/31/34/39/50/62	Patentes/Datos resultantes de experimentos
IP/D/23	EU	Brasil	27/28	Patentes
IP/D/24	Brasil	EUA	27/28	Patentes

Hasta poco tiempo atrás los reclamos sólo se promovían por los países más industrializados, en su mayoría los Estados Unidos y la Comunidad Europea. Esto debería verse en el contexto más amplio de los mecanismos de solución de controversias de la OMC. Entre el

total de casos iniciados en la OMC, aproximadamente un tercio de los requerimientos de consultas fueron formulados por países en desarrollo, muchos de los cuales fueron exitosos.

También debe valorarse que uno de los objetivos del sistema de la OMC, y en consecuencia del Acuerdo ADPIC, es reducir las tensiones mediante procedimientos abreviados para la resolución de disputas en aspectos de propiedad intelectual vinculados al comercio a través de procedimientos multilaterales.

El Artículo 23, respecto de la solución de controversias, impone a los miembros de la OMC que pretendan reparaciones en casos de la violación de obligaciones del Acuerdo u obligaciones en el marco de la OMC, a usar procedimientos multilaterales y respetar las determinaciones adoptadas sobre el punto, y el acceso a contramedidas.

Finalmente, debe mencionarse un caso de arbitraje bajo el Entendimiento para la Solución de Controversias entre Ecuador y la Unión Europea, en el cual el cuerpo de solución de diferencias de la OMC autorizó a Ecuador a adoptar contramedidas, en el área respectiva del Acuerdo ADPIC, y dado el incumplimiento de la Unión en adecuarse a lo resuelto por el panel y el cuerpo de apelación en el caso llamado *Bananas*, en el cual se resolvió que ésta eran responsables por la violación de varios acuerdos de la OMC en el campo del comercio de bienes y servicios. Un resumen del caso, que entre otros puntos, refiere a las indicaciones geográficas, está contenido en el Anexo 3 del presente.

Negociaciones bajo el Artículo 24.1

También hay situaciones en las cuales una indicación geográfica

particular no está incluida, total o parcialmente, en la protección prevista por los Artículos 22 o 23, de acuerdo con las excepciones previstas en el Artículo 24, aplicadas por un país con respecto a esa indicación geográfica. Tal indicación puede, en ese país, por ejemplo, constituir un término genérico, de acuerdo con el Artículo 24.6, o el objeto de derechos marcarios anteriores de acuerdo con el Artículo 24.5. Si el país de origen de la indicación geográfica en cuestión quisiera modificar tal situación deberá recurrir a negociaciones bilaterales o multilaterales. Para ello, será aplicable lo previsto en el Artículo 24.1 del Acuerdo ADPIC, que establece el derecho de negociación sobre este punto para el país de origen (ver sección 4 del Anexo 1 del presente). En cuanto al alcance del artículo 24.1 y las discusiones sobre el punto en el Consejo de los ADPIC relativas a su implementación, ver sección II del presente.

Interpretación del Acuerdo ADPIC

El Artículo IX: 2 del Acuerdo de Marruecos que crea la OMC establece que la Conferencia Ministerial y el Consejo General tienen la autoridad exclusiva para interpretar el Acuerdo de la OMC, a pesar de que en el caso del Acuerdo ADPIC estos dos órganos sólo pueden ejercer su autoridad sobre la base de una recomendación del Consejo de los ADPIC.

Más aún, el Artículo 3.2 del Memorando de acuerdo de la OMC sobre las reglas y Procedimientos

que gobiernan la Solución de Diferencias establece efectivamente que los Acuerdos de la OMC, incluyendo el Acuerdo ADPIC, deben ser interpretados de conformidad con las reglas consuetudinarias para la interpretación del derecho internacional público.

Como se mencionó en Sección III.A de este trabajo, algunos sistemas legales nacionales establecen la aplicación directa de las provisiones del Acuerdo ADPIC. En estos casos las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del Acuerdo deben ser sometidas a los tribunales de los países en cuestión. La determinación de si esa interpretación de las provisiones del Acuerdo ADPIC es consistente con las obligaciones asumidas por dicho país, permanece como un punto a ser decidido por los restantes miembros de la OMC.

LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE DOHA

La Conferencia Ministerial es el máximo órgano de decisión de la OMC. Debe reunirse al menos cada dos años, reuniendo a todos los países y diferentes zonas aduaneras que son miembros de la OMC.

La cuarta Conferencia Ministerial de la OMC tomará lugar en Doha, Qatar, del 9 al 13 de noviembre de 2001 y están a consideración diversas propuestas que son relevantes para los trabajos incluidos en la agenda del Consejo de los ADPIC, y en particular el campo de las indicaciones geográficas.

A la fecha del presente trabajo la Conferencia Ministerial no ha tenido lugar aún. En tal sentido, el autor aportará durante la presentación oral de esta ponencia una actualización sobre los aspectos relevantes de la Declaración Ministerial de Doha.

ANEXO I

NORMAS DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS CONFORME LA SECCION 3 DE LA PARTE II DEL ACUERDO ADPIC

Definición

El Acuerdo define las indicaciones geográficas en el Artículo 22.1 como indicaciones que identifican un bien como originario del territorio de un Miembro, o una región o localidad situada en ese territorio, donde una cualidad específica, reputación u otras características de ese bien son esencialmente atribuibles a su origen geográfico. Así, esta definición especifica que la calidad, reputación u otras características del bien pueden por si sola/s ser una base suficiente para su elegibilidad como una indicación geográfica, cuando sean atribuibles esencialmente al origen geográfico del bien.

Normas generales de protección

El Artículo 22.2 se refiere a las normas generales de protección que deben ser aplicadas para todas las indicaciones geográficas. En particular, el Acuerdo prevé que deben suministrarse medios legales para impedir el uso de indicaciones geográficas que puedan inducir al público en error sobre el origen geográfico de los bienes.¹⁰⁴ Además, el Acuerdo requiere que las vías legales deben brindarse para prevenir cualquier utilización

¹⁰⁴ Acuerdo ADPIC, Artículo 22.2(a)

que constituya un acto de competencia desleal en el significado del Artículo 10bis de la Convención de París.¹⁰⁵ La protección también debe ser posible contra el registro de marcas de fábrica o comercio que contengan indicaciones geográficas con respecto a bienes que no sean originarios del territorio indicado; y cuyo uso para tales productos fuera de tal naturaleza como para confundir al público en cuanto a su verdadero lugar de origen.¹⁰⁶

Protección Adicional para vinos y bebidas espirituosas

El Artículo 23 del Acuerdo ADPIC prevé una protección más intensa de las indicaciones geográficas para los vinos y bebidas espirituosas. A continuación, el Artículo 23.1 establece que las partes interesadas deben disponer de los medios legales para impedir el uso de indicaciones geográficas identificando vinos que no sean originarios del lugar referido por tal indicación geográfica. Esto se aplica

¹⁰⁵ Acuerdo ADPIC, Artículo 22.2 (b) De acuerdo con el Art. 10 bis del Convenio de París, este incluye “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”, en particular:

“Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial;

“Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

¹⁰⁶ Acuerdo ADPIC, Artículo 22.3.

incluso cuando tal uso no induzca en error al público; cuando esa conducta no implique competencia desleal; cuando se indique efectivamente el verdadero origen del producto; e incluso cuando la indicación geográfica esté acompañada de expresiones como “clase”, “estilo”, “tipo”, “imitación” o similares. La protección también debe estar disponible contra el registro de una marca para vinos, que contenga una indicación geográfica identificatoria de vinos, si esos vinos no tuvieran el origen indicado por la indicación geográfica.¹⁰⁷ Similar protección debe otorgarse a las indicaciones geográficas para bebidas espirituosas. Respecto del uso de estas indicaciones geográficas para otros productos, son aplicables los estándares de protección del Artículo 22.

En el caso de indicaciones geográficas homónimas (esto es, diferentes indicaciones geográficas que consisten o contienen la misma designación),¹⁰⁸ la protección debe ser acordada a cada indicación homónima.¹⁰⁹ El Acuerdo contiene una norma específica relativa a las indicaciones geográficas homónimas para vinos. En este caso, la protección puede ser reclamada por uno contra el uso de otro(s) (puede haber más de dos) con el posible resultado de que ninguna de ellos pueda usarlas. Por ello, el Acuerdo contiene una regla que cada Miembro de la OMC debe aplicar respecto de dichas

indicaciones geográficas.¹¹⁰ Así, en cada uno de los Miembros en que existan indicaciones geográficas homónimas, deben determinarse las condiciones prácticas para distinguir tales indicaciones, considerando la necesidad de asegurar tratamiento igualitario para los productores involucrados y también para asegurar que los consumidores no incurran en confusión. Sin embargo, si el uso de una de las indicaciones geográficas homónimas, en determinado Miembro de la OMC pudiera provocar en el público de ese Miembro que se incurriera en confusión, entendiéndose que los productos en cuestión son originarios del territorio de otro de las indicaciones geográficas homónimas,¹¹¹ los beneficiarios de la indicación geográfica de los productos en los cuales el público de ese Miembro pudieran asociarla a la otra indicación geográfica usada deben estar habilitados para impedir el uso de esta otra identificación homónima.

Balance de las excepciones contenidas en las disposiciones relativas a las negociaciones futuras para aumentar la Protección.

El Artículo 24 contiene ciertas excepciones respecto de la protección de las indicaciones geográficas. Sin embargo, también incluye previsiones relativas a negociaciones dirigidas a aumentar la protección de las indicaciones geográficas, y las cuales los Miembros de la OMC no pueden negarse a realizar o concluir sobre la base de las excepciones

¹⁰⁷ Acuerdo ADPIC, Artículo 23.2

¹⁰⁸ Un ejemplo es “Rioja”. La Rioja es el nombre de zonas de producción de vinos que existen en Argentina y España.

¹⁰⁹ Acuerdo ADPIC, Artículo 23.3.

¹¹⁰ Sujeto a las excepciones contenidas en el artículo 24.

¹¹¹ Acuerdo ADPIC, Artículo 22.4.

existentes de acuerdo con el Artículo 24.

Hay tres excepciones principales que son particularmente relevantes respecto de la protección adicional de las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas. La primera establece que un Estado Miembro no está obligado a proteger una indicación geográfica en casos que la misma hubiera devenido el nombre genérico en el país para productos en cuestión o una variedad de uvas.¹¹²

La segunda refiere a la situación donde una indicación geográfica pueda estar en conflicto con los derechos de una marca preexistente, que hubiera sido adquirida de buena fe. Las medidas adoptadas para implementar la Sección 3 de la Parte II no perjudicarán la elegibilidad o validez del registro de una marca, o el derecho a usar tal marca, sobre la base de que esa marca es idéntica o similar a una indicación geográfica.¹¹³

La tercera excepción permite, bajo ciertas circunstancias, el uso continuado de una indicación geográfica que ha sido utilizada por un Miembro de la OMC, antes de la conclusión de la Ronda Uruguay,¹¹⁴ incluso si tal indicación no hubiera devenido genérica y no exista una marca preexistente. El alcance de esta excepción, sin embargo está circunscrito, pues sólo se aplica a las indicaciones geográficas identificatorias de vinos o bebidas espirituosas. Sólo puede beneficiar a los nacionales o quienes se

domicilian en el Miembro de la OMC que haga uso de la excepción, que hubieran usado previamente la indicación geográfica, de buena fe, o en forma continua y por un lapso mínimo de 10 años antes de la conclusión de la Ronda Uruguay. Además, el uso de la indicación geográfica bajo esta excepción debe ser “similar” al uso previo. Por uso “similar” debe entenderse que el uso ulterior debe ser similar en su escala y naturaleza.¹¹⁵

El Acuerdo también establece que las excepciones no puede ser utilizadas para disminuir la protección de las indicaciones geográficas que hayan existido en el período inmediato y previo a la entrada en vigor del Acuerdo.¹¹⁶

¹¹² Acuerdo ADPIC, Artículo 24.6.

¹¹³ Acuerdo ADPIC, Artículo 24.5.

¹¹⁴ 15 de abril de 1994.

¹¹⁵ Acuerdo ADPIC, Artículo 24.4.

¹¹⁶ Acuerdo ADPIC, Artículo 24.3.

ANEXO II

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL BAJO EL ACUERDO ADPIC

Las disposiciones relativas a la observancia están contenidas en la Parte III, que se encuentra dividida en cinco Secciones.

La primera Sección contiene las obligaciones generales que los procedimientos de observancia deben cumplir. Ello está principalmente dirigido a asegurar su efectividad y que se cumplan ciertos principios básicos del debido proceso.

Las Secciones siguientes tratan los procedimientos civiles y administrativos, recursos, medidas provisionales, requerimientos especiales relativos a las medidas de frontera y procedimientos penales. Estas previsiones tienen dos objetivos básicos: primero asegurar que los medios efectivos de observancia están disponibles para los titulares de los derechos; y segundo, asegurar que los procedimientos de observancia se apliquen de manera que eviten la creación de barreras al comercio legítimo y asegurar que no se abuse de las mismas.

El Acuerdo distingue entre actividad infractora en general, respecto de la cual debe disponerse de procedimientos judiciales civiles y recursos, y falsificación dolosa de marcas de fábrica o comercio y piratería lesiva del derecho de autor, formas más flagrantes y evidentes de infracción de los derechos, y ante las cuales deben brindarse

procedimientos y recursos adicionales, principalmente medidas en frontera y procedimientos penales. Para este propósito, los productos falsificados son definidos como aquellos que envuelven la reproducción servil de marcas, y los productos “piratas” como aquellos que violan el derecho de reproducción en el marco de los derechos de autor o derechos conexos.

Obligaciones Generales

Las obligaciones generales relativas a la observancia están contenidas en el Artículo 41.

El párrafo 1 requiere que los procedimientos de observancia deben ser de tal naturaleza que permitan una acción efectiva contra cualquier acto de infracción de los derechos de propiedad intelectual, y que los recursos disponibles sean rápidos de manera que impidan las infracciones, debiendo constituir un medio disuasivo de ulteriores infracciones. Además, estos procedimientos deben aplicarse de manera que no constituyan barreras al comercio legítimo y no se abuse de su utilización.

Los tres párrafos siguientes contienen ciertos principios generales, cuyo objetivo es asegurar las reglas del debido proceso.

El párrafo 2 refiere a los procedimientos de observancia. Estos procedimientos deben ser justos e igualitarios, no deben ser innecesariamente complejos o costosos, ni establecer plazos irracionales o demoras excesivas. El párrafo 3 concierne a las decisiones sobre el mérito de la

causa. Estas decisiones deben ser preferentemente escritas y razonadas, y deberán notificarse al menos a las partes involucradas en el proceso, sin demora injustificada. Tales resoluciones deberán basarse exclusivamente en las pruebas respecto de las cuales las partes hayan contado con la oportunidad de ser oídas.

El párrafo 4 requiere que las partes en el proceso dispongan de la oportunidad de que sean revisadas por una autoridad judicial las decisiones finales adoptadas por la Administración; y bajo reserva de las disposiciones sobre competencia previstas por la legislación de un Miembro, en función de la importancia del caso, al menos de los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales referidas al fondo. Igualmente no existe obligación de prever la posibilidad de requerir la revisión de lo decidido en los casos penales.

De acuerdo al párrafo 5, se entiende que las disposiciones relativas a los medios de observancia de los derechos de propiedad intelectual no crean ninguna obligación de poner en práctica, para hacer efectivo el respeto de estos derechos, de un sistema judicial distinto de aquel que existiere para hacer observar la ley en general, ni afecta la capacidad de los Miembros de hacer respetar su legislación en general. Más aún, ninguna de estas disposiciones obliga respecto de la distribución de recursos entre la observancia de los derechos de propiedad intelectual y observancia de la ley en general. Sin embargo, varios países han entendido conveniente crear órganos o tribunales especiales de observancia de hacer aplicar la ley,

con las competencias necesarias para luchar contra la falsificación de marcas o piratería. Más aún, algunos países han confiado el examen de algunas cuestiones de propiedad intelectual a un solo tribunal o un número limitado de ellos, con el objetivo de asegurar la especialización correspondiente.

Procedimientos y medidas civiles y administrativas.

La segunda Sección requiere que ante cualquier actividad infractora de los derechos de propiedad intelectual incluidos en el Acuerdo deberá ser posible recurrir a procedimientos judiciales civiles. Las disposiciones de esta sección tratan en detalle los aspectos básicos relativos a estos procedimientos.

El artículo 42 contiene ciertos principios destinados a asegurar el debido proceso. Los demandados deberán ser informados, dentro de ciertos plazos y por escrito, de forma suficientemente precisa sobre las demandas que se les promovieran. Las partes deben estar autorizadas a hacerse representar por un abogado independiente, los procedimientos no deben importar exigencias excesivas sobre la comparecencia personal obligatoria. Todas las partes estarán habilitadas para justificar sus afirmaciones y presentar todos los elementos de prueba relevantes, si bien la información confidencial deberá ser identificada y protegida.

El artículo 43 versa sobre la aplicación de reglas relativas a los elementos de prueba en ciertas

situaciones. Cuando existieran elementos probatorios importantes para una de las partes, los cuales estuvieran en posesión de la contraria, el tribunal debe tener la autoridad para, bajo ciertas condiciones, ordenar que se le entreguen esas pruebas. Además de ello, los tribunales deberán estar autorizados para basar sus decisiones en la información que se les hubiera presentado, si una parte omitiera, sin una razón valedera, aportar las pruebas que se le hubieran requerido, y sujeto a que las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas sobre el punto.

La Sección también contiene disposiciones sobre los mandamientos judiciales, daños y las medidas de reparación. El artículo 44 prevé que los tribunales estarán habilitados para expedir mandamientos, es decir ordenar a una parte que cese en la infracción de un derecho, comprendida la facultad de impedir la introducción en los circuitos comerciales nacionales, de mercaderías importadas que infrinjan derechos de propiedad intelectual. Los Miembros no tienen la obligación conferir tal facultad cuando la persona haya actuado de buena fe. El artículo 45 establece que los tribunales sí tendrán la autoridad de ordenar al infractor, al menos si hubiera actuado de mala fe, que pague al titular de los derechos compensaciones adecuadas. También estarán autorizados para ordenar al infractor que pague al titular los gastos en que hubiera incurrido, y también podrán incluir una suma por los honorarios de sus abogados. En determinados casos

los tribunales tendrán la facultad de conceder una reparación por los beneficios y/o el resarcimiento de perjuicios reconocidos previamente, incluso si el infractor hubiera actuado de buena fe.

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, el Artículo 46 requiere que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar que las mercancías en infracción sean apartadas de los circuitos comerciales, o si fuera constitucionalmente admisible, destruidas. De similar forma, deberá ser posible que pueda disponer de los materiales e instrumentos predominantemente utilizados para la producción de las mercaderías en infracción. Al considerar estos reclamos, los tribunales deberán apreciar la proporcionalidad existente entre la seriedad de la infracción y las medidas ordenadas, y los intereses de terceros. Respecto de mercaderías con marcas falsificadas se aclara que la mera remoción de la marca ilícitamente aplicada no será suficiente, salvo casos excepcionales, para autorizar el ingreso de las mismas en los circuitos comerciales.

Las autoridades judiciales podrán estar autorizadas para ordenar que el infractor informe al titular de los derechos de la identidad de terceros que estuvieren involucrados en la producción y distribución de los productos o servicios en infracción, y sus circuitos de distribución (Artículo 47). Esta opción está dirigida a asistir al titular de los derechos a hallar la fuente de las infracciones y a tomar las acciones apropiadas contra otras personas

en los canales de distribución. Este disposición debe aplicarse de manera que guarde proporción con la gravedad de la infracción.

Asimismo la Sección contiene ciertas garantías contra el abuso de los procedimientos de observancia. El Artículo 48 establece que las autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar al peticionante que hubiera abusado de estos procedimientos que pague una compensación adecuada al demandado que hubiera sido erróneamente requerido de hacer o no hacer, como resarcimiento de los daños sufridos y los gastos. Estas sumas pueden comprender los honorarios de sus abogados. Las autoridades y agentes públicos estarán exentos de responsabilidad por las medidas correctivas sólo en caso de que hubieran actuado o tuvieran la intención de actuar de buena fe y en el marco de la administración de la legislación.

El Artículo 49 establece que, en la medida que se hubieran dispuesto remedios civiles como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo del asunto, estos procedimientos deberán estar de conformidad con principios sustancialmente equivalentes a los establecidos en esta Sección.

Medidas provisionales

El Artículo 41 requiere que los procedimientos de observancia deben permitir una acción efectiva contra las infracciones, e incluir procesos abreviados. Como estos procedimientos judiciales pueden tomar bastante tiempo, es necesario

que las autoridades judiciales tengan el poder de dar satisfacción provisional al titular de los derechos, de manera que impidan inmediatamente las infracciones alegadas.

Las medidas provisionales están contenidas en el Artículo 50. Este requiere que cada país asegure a sus autoridades judiciales las potestades para ordenar y hacer efectivas estas medidas. Tales medidas deben estar disponibles respecto de cualquier derecho de propiedad intelectual.

Las medidas provisionales deben estar disponibles en dos casos. Una es a vía preventiva, antes de que se infrinjan los derechos, y para impedir que las mercaderías en infracción sean puestas libremente en los circuitos comerciales. Esto incluye prevenir que bienes importados y en infracción entren en los canales de distribución doméstica inmediatamente después de atravesar las aduanas. La otra situación es cuando las medidas son necesarias para preservar pruebas respecto de las infracciones alegadas.

El uso efectivo de las medidas provisionales puede requerir que se actúe sin notificar a la otra parte. Por ello, las autoridades judiciales deben tener la facultad para adoptar las medidas provisionales *inaudita altera parte*, en particular cuando la demora fuera pasible de causar un daño irreparable al titular del derecho, o cuando existiera un riesgo fundado de que la prueba pudiera ser destruida (párrafo 2).

Los Tribunales pueden requerir que el demandante aporte prueba razonable y adecuada de que es el

titular del derecho y que el mismo está siendo infringido o tal infracción es inminente (párrafo 3). También se podrá requerir al solicitante que aporte información necesaria para la identificación de los productos (párrafo 5). Cuando las medidas provisionales hubieren sido dictadas *inaudita altera parte*, las partes afectadas deben ser notificadas, sin demora, luego de la ejecución de las medidas. Y el demandado tendrá el derecho, dentro de un plazo razonable luego de la notificación de las medidas, para solicitar la revisión tendiente a que las mismas fueren modificadas, revocadas o confirmadas (párrafo 4).

Las disposiciones relativas a las medidas provisionales contienen ciertas cláusulas de garantía para evitar el uso abusivo de las mismas. La autoridad judicial puede requerir al solicitante que provea fianza o garantía equivalente suficiente para proteger al demandado y para prevenir el abuso (párrafo 3). Estas medidas provisionales, pueden, a solicitud del demandado, ser revocadas o en su caso dejadas sin efecto, si el solicitante no iniciara los procedimientos tendientes al dictado de una sentencia sobre los méritos de la causa, dentro de un período razonable, a ser determinado por la autoridad judicial que dispuso las medidas. En ausencia de tal determinación, este lapso no puede exceder de veinte días hábiles o treinta y un días calendario, el más largo de ellos (párrafo 6). Cuando las medidas provisionales fueran revocadas o cuando debido al transcurso del lapso, o cualquier acto u omisión del solicitante, o cuando en forma subsiguiente se

determinara que no existía infracción o intento de cometer infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenar al solicitante que proporcione una indemnización adecuada por todos los daños causados por estas medidas (párrafo 7).

Los principios referidos se aplican incluso a los procedimientos administrativos si una medida provisional pudiera ser dispuesta como resultado de tales procedimientos (párrafo 8).

Prescripciones especiales sobre las medidas de frontera.

En la parte del Acuerdo ADPIC dedicada a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se hace énfasis en los mecanismos internos de observancia, que, si existieran, podrían detener la actividad infractora en su origen, el punto de producción. Cuando ello fuere posible ésta es a la vez la más eficiente forma de vigilar la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la que ofrece menores riesgos de discriminación contra las importaciones que las medidas especiales de frontera. Sin embargo el Acuerdo reconoce que la observancia en la fuente no es siempre posible y que no todos los países son Miembros del Acuerdo ADPIC; y por ello la importancia de los procedimientos de observancia en frontera que habilitarán a los titulares de los derechos a obtener la cooperación de las administraciones aduaneras de modo que puedan impedir el ingreso al mercado de mercaderías en

infracción. Los requerimientos especiales relativos a las medidas de frontera están contenidos en la Sección 4 de la parte de observancia del Acuerdo.

De acuerdo con el Artículo 51 del Convenio, los productos que pueden quedar sujetos a los procedimientos de observancia en frontera deben incluir como mínimo la importación de mercancías con marcas de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor (ver nota al pie 14 del mismo Artículo para una definición precisa de esos términos). El Artículo deja flexibilidad a los gobiernos de los países Miembros sobre la inclusión de importaciones de bienes que involucren la infracción de otros derechos de propiedad intelectual. Los Miembros también quedan libres para determinar si aplicarán estos procedimientos a las importaciones paralelas. Esto se ve confirmado por la nota al pie número 13, del mismo Artículo, de acuerdo a la cual se entiende que no existirán obligaciones de aplicar tales procedimientos a las importaciones de bienes puestos en el mercado de otro país, por o con el consentimiento del titular de los derechos. De acuerdo con el Artículo 60, los Miembros pueden excluir de la aplicación de estos procedimientos las importaciones *de minimis*, p.ej. pequeñas cantidades de bienes de naturaleza no comercial contenidas en el equipaje personal de los viajeros o enviadas en consignas pequeñas. El Artículo 51 deja a los Miembros la decisión de cuándo aplicar los procedimientos correspondientes para la suspensión por las

autoridades aduaneras de la puesta en circulación de mercaderías en infracción destinadas a la exportación desde sus territorios, o de mercaderías en tránsito.

El mecanismo básico requerido por el Acuerdo es que cada Miembro debe designar a la "autoridad competente", ante la cual se presentarán las demandas por los titulares de los derechos para la adopción de estas medidas. La autoridad competente puede ser las autoridades aduaneras, un tribunal u otros órganos administrativos o judiciales. Al titular de un derecho que promoviera una petición ante la autoridad competente se le exigirá que suministre pruebas adecuadas de que existe una infracción *prima facie* de sus derechos de propiedad intelectual, y una descripción suficientemente detallada de los productos, de manera que puedan ser fácilmente reconocibles por las autoridades aduaneras. Las autoridades competentes deberán entonces informar al solicitante si hacen lugar o no a su petición; y en caso afirmativo, por cuánto tiempo, y dar las directivas necesarias a los oficiales de aduanas (Artículo 52). Luego, el solicitante tendrá la carga de iniciar los procedimientos tendientes al dictado de una decisión sobre el fondo del asunto. El Acuerdo exige la puesta en práctica de un sistema cuyo accionamiento se inicie a requerimiento de un titular de derechos, pero deja a los Miembros la determinación de cuándo las autoridades competentes actuarán de oficio. El Artículo 58 contiene ciertas disposiciones adicionales aplicables a tal acción *ex officio*.

Las previsiones sobre las medidas en frontera requieren, esencialmente, la adopción de medidas provisionales contra las importaciones de mercaderías en infracción. Y a su vez, se retoman varias de las normas de garantía contra el uso abusivo de estas medidas, como figuran en el Artículo 50 sobre las medidas provisionales judiciales. La autoridad competente puede requerir al solicitante que aporte fianza o garantía equivalente suficiente para proteger al demandado y las autoridades competentes, y para prevenir el abuso.

Sin embargo tal fianza o garantía no deben ser de tal naturaleza que impidan de manera irracional el uso de estos procedimientos (Artículo 53.1). El importador y el solicitante deben ser debidamente notificados de la detención de las mercaderías (Artículo 54). Si el titular del derecho no iniciara los procedimientos tendientes a una decisión sobre el mérito del caso dentro del plazo de diez días laborables, las mercaderías deberían ser normalmente liberadas. (artículo 55). Cuando los productos en infracción comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, el importador debe estar facultado para obtener la liberación, dando garantía suficiente de modo que proteja al titular del derecho por cualquier infracción, incluso si los procedimientos tendientes a una decisión sobre el fondo hubieran sido iniciados (Artículo 53.2). Una vez que los procedimientos judiciales sobre el fondo del asunto se hayan iniciado, la autoridad judicial puede disponer

que continúe la suspensión de circulación de las mercancías, conforme una medida provisional judicial. En este caso, las disposiciones sobre las medidas provisionales del Artículo 50 serán aplicables. Se podrá disponer que el peticionante deba pagar una compensación adecuada a las personas cuyos intereses hubieren sido adversamente afectados por la errónea detención de los bienes, o por la suspensión de la puesta en circulación de las mercaderías, cuando el peticionante omitiera iniciar temporáneamente los procedimientos tendientes al dictado de una decisión sobre el fondo (Artículo 56).

Las autoridades competentes deberán otorgar al titular del derecho la oportunidad adecuada de hacer inspeccionar las mercaderías por las autoridades de aduanas de manera que puedan verificarse su o sus reclamos. Cuando se hubiere determinado en la decisión sobre el fondo que las mercaderías comportan una infracción, el Acuerdo deja a consideración de los Miembros que habiliten al titular del derecho a ser informado sobre otras personas que intervengan en los canales de distribución de manera que se puedan tomar las acciones apropiadas contra los mismos (Artículo 57).

Respecto de las medidas correctivas, las autoridades competentes deben tener potestades para ordenar la destrucción o la exclusión de las mercaderías en infracción de los canales comerciales, de manera que no provoquen perjuicio alguno al titular de los derechos. Los

principios contenidos en el Artículo 46 sobre las medidas correctivas civiles, como la necesidad de proporcionalidad, se aplican también a las medidas en frontera. Respecto de los bienes con marcas falsificadas, las autoridades no pueden autorizar la reexportación de los bienes en infracción en un estado inalterado o someterlos a un régimen aduanero diferente, salvo circunstancias excepcionales. Estas medidas se establecen sin perjuicio de otros derechos de accionar y que estén disponibles para el titular de los derechos, como la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a través de un pleito civil, los cuales también estarán subordinados al derecho del demandado a solicitar la revisión por una autoridad judicial (Artículo 59),

Procedimientos penales.

La quinta y última sección del capítulo sobre observancia del Acuerdo ADPIC trata los procedimientos penales. De acuerdo al Artículo 61, estos deben resultar aplicables al menos en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y piratería lesiva de derechos de autor, cometidos a escala comercial. El Acuerdo deja a consideración de los Miembros la decisión de establecer procesos y sanciones penales a aplicar en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando sean cometidos en forma deliberada y a escala comercial. Las sanciones deben incluir penas de prisión y/o sanciones pecuniarias suficientes para constituir medios disuasivos, y serán acordes con el

nivel de penas aplicadas para delitos de similar gravedad. Los procesos penales, en ciertos casos, deben incluir confiscación, decomiso y destrucción de las mercaderías en infracción y de los materiales e instrumentos usados para producirlas.

Información sobre la implementación.

Hasta la fecha 79 Miembros han respondido a la lista de preguntas sobre la observancia, explicando cómo han implementado las obligaciones contenidas en la Parte III del Acuerdo ADPIC. Estas respuestas pueden consultarse en línea en el sitio web de la OMC, <http://www.wto.org>.

Seleccionar "documents on line" y luego ingresar el código del documento "IP/N/6/-".

Las respuestas de cada Miembro de la lista de verificación figuran en documentos separados de esta serie. Las listas de preguntas figuran en el documento IP/C/5.

Los mismos miembros también han respondido a las preguntas formuladas por otras delegaciones en la revisión conducida por el Consejo de los ADPIC. Los registros de esta revisión han sido distribuidos a los Miembros y Observadores en los documentos serie "IP/Q4". Las respuestas de cada Miembro a las delegaciones aparecen en documentos separados, de estas series, y también estarán disponibles en línea, en el sitio web de la OMC.

ANEXO III

ECUADOR AUTORIZADO A
ADOPTAR CONTRAMEDIDAS EN
EL ÁREA DE ADPIC
(WT/DS27/ARB/ECU)

En Marzo del 2000, los árbitros llegaron a una decisión sobre el reclamo formulado por Ecuador de que se le autorizara por el Órgano de Solución de Diferencias a adoptar contramedidas por la omisión de la Unión Europea en cumplir con el panel y las disposiciones del Órgano Permanente de Apelaciones en la llamada controversia de *Bananas*, donde se estableció que la Unión era culpable de transgredir varios acuerdos de la OMC en las áreas de comercio de bienes y servicios. El año pasado, los Estados Unidos, uno de restantes querellantes en esta controversia, fue autorizado a adoptar contramedidas, p.ej. suspender las concesiones, u otras obligaciones que tenía *vis-á-vis* con la Unión, en el marco de la OMC, por un monto de más de US\$ 191 millones anuales.

En el caso de Ecuador los árbitros concluyeron que las contramedidas estaban autorizadas hasta por un monto de US 201,6 millones anuales.

Ecuador fue autorizado a suspender, *inter alia*, obligaciones dentro del Acuerdo ADPIC. El Entendimiento de Solución de Diferencias autoriza contramedidas bajo otro acuerdo que aquél que fue transgredido, si la suspensión de las concesiones u otras obligaciones no fueran efectivas o pasibles de ser puestas en práctica bajo el acuerdo de la OMC que fue violado. Sin

embargo, Ecuador indicó que prefería que la Unión Europea modificara su régimen de importación de bananas, lo cual daría cumplimiento a lo resuelto por el panel y por el Órgano Permanente de Apelaciones. No obstante, si la Unión no deroga tales disposiciones violatorias en su régimen de comercio de las bananas, Ecuador estará en condiciones de revertir tal actitud y adoptar la suspensión de concesiones.

Los árbitros han reconocido que en caso de adopción de contramedidas, Ecuador puede necesitar revertir al Acuerdo ADPIC. Sin embargo, establecieron una serie de puntos que deberían ser tenidos en cuenta por Ecuador al respecto:

- a) La suspensión de las obligaciones en el Acuerdo ADPIC debería estar limitada a los titulares de derechos que fueran nacionales de la Unión Europea, (de hecho, Ecuador había indicado que sólo requería la autorización para suspender las concesiones respecto de 13 de los miembros de la Unión, p.ej. excluidos Holanda y Dinamarca, quienes votaron contra la adopción del régimen violatorio sobre las bananas. Los sectores ADPIC, en los cuales Ecuador indicó que aplicaría las contramedidas son aquellos de los derechos conexos respecto de reproducciones de fonogramas, indicaciones geográficas y diseños industriales.). Al respecto,

- puede ser dificultoso aplicar la suspensión de las obligaciones si hay más de un titular de los derechos involucrados en el objeto en particular, p.ej. si el productor de la grabación es nacional de uno de los 13 Estados Miembros, pero el ejecutante cuya ejecución está en la grabación no es nacional de ninguno de ellos.
- b) Existe una visión diferente entre las partes sobre cuándo la suspensión de las obligaciones ADPIC debería ser autorizada en el caso que la misma afecte obligaciones asumidas en convenciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Al respecto, los árbitros hicieron notar que la mayoría de las disposiciones de las Convenciones de Berna y París están también incorporadas en el Acuerdo ADPIC, y constituyen obligaciones ADPIC respecto de las cuales las contramedidas pueden ser autorizadas conforme el Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC. La cláusula de garantía del Artículo 2.2. del Acuerdo ADPIC concerniente, *inter alia*, a estas Convenciones no cambia tal circunstancia. También hicieron notar que no estaban facultados para expedirse sobre problemas que podrían surgir bajo otras obligaciones internacionales como resultado de cualquier suspensión de las obligaciones ADPIC.
- c) Las copias de los fonogramas producidos en Ecuador durante el período de suspensión permanecen como copias efectuadas sin autorización de los titulares de los derechos. P.ej. otros países no podrían importarlas legalmente, si el titular de los derechos sobre tales grabaciones tuviera derechos en esos otros países. Otras obligaciones de los Miembros respecto de tales copias permanecen en vigor.
- d) Los árbitros también tomaron nota de la intención de Ecuador de implementar la posibilidad de contramedidas requerida estableciendo un sistema de licencias a través del cual podría mantener el control sobre la cantidad de copias producidas durante el período de aplicación de las represalias (y sobre el valor que ellas representen).
- e) Los árbitros también observaron que las contramedidas son medidas temporales aplicables hasta que el país dé cumplimiento a lo dispuesto; por lo cual desincentivar las inversiones no sería viable a largo plazo.

Fin del documento.

Traducido por: Dr. Alberto Campelo Roldán,

Con la colaboración especial de María Pía Caputo Torheim y Victoria Caputo Torheim

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 2003 - Número 8
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.

Abril 2003

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