

REVISTA
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Abril 2004

NUMERO 9
Segunda Época

SUMARIO

Presentación de la Revista por el Sr. Ministro de Industria Energía y Minería.....	5
Sr. José Ignacio Villar	
La utilización de la información contenida en los documentos de patentes y el uso de marcas y otros signos distintivos para competir en el mercado por parte de las PYME.....	7
Documento preparado por OMPI	
Licencias convencionales y obligatorias en la ley 17164	17
Dr. José Villamil	
El acceso a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y expresiones de folklore	27
Dr. Alfredo Caputo	
Protección de las indicaciones geográficas en América Latina	47
Dra. Graciela Road	
Algunos aspectos de prueba en Derecho Administrativo Marcario	53
Dra. Natalia Gomensoro	
Marcas Tridimensionales	71
Dr. Diego Chijane	
Los Derechos de Propiedad Intelectual en el Uruguay, su protección jurídica, ámbito normativo y criterios jurisprudenciales.....	71
Dr. Néstor Valetti Juez Letrado de Segundo turno de Rivera	

**PRESENTACIÓN DE LA REVISTA POR EL
SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA,
SR. JOSÉ IGNACIO VILLAR**



Estamos culminado otro año de trabajo. Año también difícil para nuestro Ministerio, para la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y para el país todo. Sin perjuicio de ello, no es tiempo de descansar; más bien todo lo contrario, de continuar al máximo con nuestro esfuerzo. Y en tal camino la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial presenta hoy un nuevo número de la Revista de la Propiedad Industrial.-

La riqueza de la Revista radica en los diversos enfoques jurídicos, en las diferentes ópticas, en el encuentro armonioso de distintas disciplinas científicas y hasta en la mirada, simple y clara, de mujeres y hombres que conviven con la Propiedad Industrial.-

Y su reflejo está plasmado en la inclusión de los trabajos que hoy presentamos y que responden a un aporte autoral muy variado, como es y ha sido, la intención editorial de la Revista. Contamos con trabajos de dos destacados profesionales uruguayos, tres trabajos de profesionales de la Oficina, un artículo preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, y otros dos que refieren a temas que nos atañen desde la perspectiva de dos países hermanos, como lo son Perú y Méjico.-

Pero no queremos terminar esta presentación sin destacar la creciente importancia que se está gestando en la inventiva uruguaya.-

El “Salón Internacional de las Invenciones, de las Técnicas y Productos nuevos de Ginebra”, es el más importante del mundo en su género. Es patrocinado por el Presidente de la Confederación Suiza y su 31° edición tuvo lugar entre los días 9 y 13 de abril de este año. Fue visitado por más de 65.000 personas provenientes de los 5 continentes y se presentaron más de 1.000 invenciones inéditas. Un jurado internacional constituido por sesenta importantes especialistas de diversas nacionalidades tuvo a su cargo la tarea de evaluar la novedad, ingenio y potencial de comercialización de las invenciones a fin de asignar los premios. Entre los premios a entregar figura uno instituido por la OMPI al inventor de un país en desarrollo. Y dentro de esta elite científico-intelectual mundial, **un uruguayo**, el Sr. **Mario Sangiovanni** recibió dos premios: uno otorgado por los organizadores de la exposición y el premio de la OMPI al inventor proveniente de los países en desarrollo. La invención del Sr. Sangiovanni participó en la categoría de productos médicos, de cirugía, higiene y ortopedia junto con otros 36 inventores pertenecientes a

diversos países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Rusia, Italia y Dinamarca, de entre los que su invento fue seleccionado y refiere a un dispositivo de seguridad para la colecta de sangre.-

Aquí, en nuestro país, el 7 de octubre pasado, se realizó una nueva entrega de los Premios Génesis a los Inventores Nacionales. La premiación fue la siguiente: Premio a las Invenciones Nacionales, al Dr. Fernando Zinola Sánchez, y Premio a las Creaciones Nacionales de Tecnología, a Obras Sanitarias del Estado y a sus inventores: los Ings. Arturo Castagnino, Danilo Ríos, Pablo Salamano y el Sr. Jorge Alves.-

Las felicitaciones, más que merecidas.-

Sr. José Ignacio Villar

La utilización de la información contenida en los documentos de patentes y el uso de marcas y otros signos distintivos para competir en el mercado por parte de las PYME

Documento preparado por OMPI

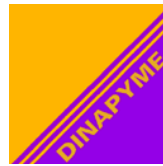
OMPI/PI/MVD/03/INF/
2
ORIGINAL: Español
FECHA: 26 de
septiembre de 2003



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL



DIRECCIÓN NACIONAL
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARTESANÍAS, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS



ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE
INTEGRACIÓN

SEMINARIO NACIONAL DE LA OMPI SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

en cooperación con
la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI)

y
la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas
(DINAPYME)

del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay

con el auspicio de
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Montevideo, 6 y 7 de octubre de 2003

LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DE PATENTES Y EL USO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PARA COMPETIR EN EL MERCADO POR PARTE DE LAS PYME

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI

INTRODUCCIÓN

1. Generalmente, los activos de una empresa se dividen en dos categorías: activos físicos, incluidos los edificios, la maquinaria, los activos financieros y la infraestructura, y activos intangibles, que van desde el capital humano y los conocimientos técnicos hasta las innovaciones, las marcas, los diseños de los productos, los procesos técnicos, la información confidencial y otros frutos intangibles de la capacidad creadora e innovadora de la empresa. Tradicionalmente, los activos físicos han constituido la parte más importante del valor de la empresa, y se les ha considerado como el factor principal a la hora de determinar la competitividad y el valor de la empresa en el mercado. En los últimos años, la situación ha variado de manera significativa. Sucede cada vez con mayor frecuencia que, principalmente como consecuencia de la revolución que se ha producido en las tecnologías de la información y el crecimiento de la economía del sector servicios, las empresas son conscientes de que a menudo los activos intangibles pasan a ser más valiosos que los activos físicos.

2. Incluso en los sectores en los que las técnicas

tradicionales de producción siguen siendo dominantes, la innovación constante y la creatividad incesante se convierten en las claves para tener una mayor competitividad en los mercados, tanto nacionales como internacionales, en los que se da una competencia feroz. Así pues, a medida que los activos intangibles adquieren una posición de privilegio, las empresas se ven obligadas a estudiar la mejor manera de aprovechar dichos activos para obtener mayores ingresos de su explotación.

3. Un modo fundamental de valerse de dichos activos es mediante su protección por medios jurídicos y, en caso de que se satisfagan los criterios de protección de la propiedad intelectual, mediante la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual pueden adquirirse en particular en relación con las categorías siguientes de activos intangibles:

- i) productos y procedimientos innovadores por medio de patentes y modelos de utilidad;
- ii) diseños innovadores, por medio de los derechos

- de *dibujos o modelos industriales*;
- III) signos distintivos, mediante la protección de *marcas*, incluidas las *marcas colectivas y de certificación*;
- IV) obras culturales, artísticas y literarias, entre las que también figuran, en la mayoría de los países, los programas informáticos y las bases de datos por medio de la protección por *derecho de autor y derechos conexos*;
- V) microchips por medio de la *protección de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados*;
- VI) denominaciones de productos de una calidad o reputación determinadas atribuibles a la procedencia geográfica mediante la protección de las *indicaciones geográficas*; y
- VII) *secretos comerciales* mediante la protección de información no divulgada de valor comercial.

4. Comprender la importancia que revisten los distintos componentes del sistema de propiedad intelectual y utilizar ese sistema con eficacia puede convertirse en una parte importante de la estrategia comercial de una empresa. Para competir en el mercado, las entidades comerciales se ven enfrentadas a la necesidad de ofrecer continuamente nuevos

productos y servicios o a introducir pequeñas mejoras en la calidad o adaptaciones en el diseño de los productos y servicios existentes para mantener su cuota de mercado y/o aumentar el margen de beneficios. Con frecuencia, esos cambios se introducen en respuesta a necesidades concretas de los clientes o para no quedar atrás en relación con la competencia.

5. Por consiguiente, prácticamente todos los productos y servicios que se utilizan en la vida diaria evolucionan gradualmente como resultado de una serie de grandes o pequeñas innovaciones, como los cambios en el diseño o las mejoras en la función de los productos. Dichas innovaciones, mejoras en los diseños de los productos y marcas pueden ser protegidas por medio de la propiedad intelectual para así obtener derechos exclusivos sobre su explotación en los mercados.

6. Un punto fundamental sobre la protección por medios legales de la propiedad intelectual es que convierte los activos intangibles en derechos de propiedad exclusivos, si bien por un período de tiempo limitado. Gracias a esto, una empresa puede reivindicar la titularidad sobre sus activos intangibles y explotarlos al máximo. Esto puede querer decir, por ejemplo, la comercialización de la innovación por parte del titular, la concesión de una licencia para que la misma sea comercializada por terceros en cambio del pago de regalías, o la venta de los derechos sobre la innovación a terceros. En resumen, la protección de la propiedad intelectual hace que los

activos intangibles sean “algo más tangibles”, al convertirlos en activos valiosos y exclusivos que a menudo pueden ser objeto de comercio en el mercado.

7. Si las ideas innovadoras, los dibujos y modelos novedosos y las marcas de una empresa no están protegidas con arreglo a la legislación que rige los derechos de propiedad intelectual, cualquier otra empresa podrá utilizarlos de manera gratuita, sin ningún tipo de limitaciones. Sin embargo, cuando están protegidos por los derechos de propiedad intelectual, estos activos adquieren un valor concreto para la empresa, pues se convierten en derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o utilizados sin autorización del titular.

La protección de la propiedad intelectual como inversión

8. A fin de incrementar el valor comercial de una pequeña y mediana empresa (PYME), es fundamental efectuar las inversiones adecuadas. Invertir en maquinarias, terrenos, fábricas, investigación y desarrollo, mercadotecnia puede mejorar en gran manera la situación financiera de la empresa, ampliando su base de activos y aumentando la productividad en el futuro. Con frecuencia la adquisición de propiedad intelectual tiene un efecto parecido. El mercado valorará una empresa teniendo en cuenta sus activos, sus operaciones comerciales actuales y sus expectativas de beneficios, y cabe la posibilidad de que la adquisición de patentes fundamentales influya

considerablemente en dichas expectativas. Existen numerosos ejemplos de PYME que han visto aumentar de un día para otro su valor comercial como consecuencia de la adquisición de patentes importantes sobre tecnologías esenciales.

9. Igualmente, una marca de prestigio que posea una buena reputación entre los consumidores y que sea considerada una garantía de calidad por los mismos, puede contribuir a incrementar el valor actual de una empresa y contribuir de manera decisiva a que sus productos y servicios sean más atractivos para los consumidores, quienes estarán dispuestos a pagar un precio más alto para obtener un producto con dicha marca. Así pues, invertir en el

establecimiento de una adecuada cartera de derechos de propiedad intelectual podría ser más que un simple acto de defensa en contra de posibles competidores. De hecho, puede representar una manera de aumentar el valor comercial de una empresa y mejorar su rentabilidad en el futuro.

PATENTES: EXPLOTAR EL POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS INNOVADORES

10. Debido a la fuerte aceleración de la innovación y el progreso, y a los nuevos productos y servicios, resulta difícil seguir el ritmo de la evolución y las innovaciones del mercado. Sin embargo, una vez que se han generado innovaciones, qué se

puede hacer para impedir a los demás que se aprovechen de los frutos de la propia actividad innovadora? Nadie invertirá tiempo, dinero y esfuerzo en la innovación si corre el riesgo de que otros copien inmediatamente su invención. Por ello, en un informe titulado “El papel de la propiedad intelectual en la innovación”, del Consejo de Ciencia e Ingeniería del Gabinete del Primer Ministro de Australia se declara lo siguiente:

“La protección que conceden las legislaciones sobre propiedad intelectual es muy importante para que las empresas que invierten en I+D coloquen los nuevos productos en el mercado. Sin esta barrera, la innovación sería como cultivar en un campo abierto, dejando que cualquier competidor proceda a cosechar sin haber realizado contribución alguna”.

11. La recompensa de comercializar con éxito una innovación puede ser enorme, siempre y cuando los competidores no logren copiar libremente los conocimientos nuevos u originales incorporados en un producto. El sistema de patentes desempeña un papel fundamental para lograr este objetivo: fija las reglas del juego y contribuye a reducir la inseguridad en un mercado que, de otra manera, resultaría peligroso para las decisiones en materia de inversiones y para la competitividad.

12. Los titulares de patentes pueden impedir que otros usen sus ideas, o permitir ese uso contra el pago de una tasa única o de regalías. De esa manera y por tiempo limitado, las patentes

impiden que los imitadores, que no asumieron ningún riesgo y sólo realizaron una pequeña inversión, copien los resultados de las actividades de investigación y desarrollo de los innovadores.

PROTECCIÓN POR PATENTE

13. En pocas palabras, el sistema de patentes confiere ciertas características de propiedad tangible a una invención que puede así, al igual que los nuevos productos realizados mediante su uso, ser controlada, explotada o vendida en el mercado. Crea una cuasi propiedad o una “mercancía” a partir de conocimientos nuevos y útiles, y facilita así las transacciones comerciales de distinto tipo en las que participa un nuevo producto que incorpora esos conocimientos, la propia invención o la entidad que es titular de la patente. Una patente impide, durante hasta 20 años por lo general, que un tercero fabrique, use, venda o exporte una invención, y que utilice un procedimiento patentado. A cambio de ese período de exclusividad, el titular de la patente debe divulgar totalmente la invención en su solicitud de patente.

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

14. Aunque una patente haya vencido o haya terminado su plazo de protección, sigue siendo fuente de información muy útil y valiosa. Las patentes se clasifican en distintas categorías y ello facilita de algún modo la recopilación de la información pertinente de entre

unos 40 millones de documentos de patente concedidos o registrados en todo el mundo. Ello evita que se desperdicien esfuerzos y recursos, de por sí limitados, en “reinventar”. Antes de tomar una decisión clave con miras a llevar una nueva idea al mercado, deberían realizarse búsquedas oportunas y minuciosas en la literatura de patentes. Infringir una patente ajena, aunque sea involuntariamente, resultaría un error muy caro que podría llevar a la ruina a una empresa sólida y bien administrada.

15. Las búsquedas de la información en materia de patentes se limitaban originalmente a definir el “estado de la técnica”, pues una patente se concede para una invención que ofrece una solución nueva y no evidente para un problema técnico. Una búsqueda entre las patentes que aún están en vigor podrá revelar si alguna otra persona ya ha reivindicado la idea que se supone nueva, o partes de ella. La novedad de una patente se determina en el ámbito mundial, por ello la oficina de patentes encargada del examen deberá realizar una búsqueda en toda la bibliografía científica y técnica pertinente, incluida la literatura de patentes que corresponda.

16. Las empresas también consultan la información que figura en los documentos de patente para decidir si presentan una solicitud de patente; también la utilizan como un instrumento de estrategia competitiva, para seguir las tendencias de la tecnología, para orientar sus actividades de invención en torno a patentes ajenas, para evitar que se infrinja una patente, para encontrar nuevas

fuentes de tecnología y nuevos socios comerciales, especialmente en los mercados de exportación, para la explotación común de patentes, la concesión recíproca de licencias, para realizar alianzas estratégicas y, sobre todo, para acceder a la increíble cantidad de información técnica útil que se encuentra en el dominio público, sin necesitar autorización alguna y sin tener que pagar tasas ni regalías.

Divulgación

17. Una cuestión espinosa que se planteará más de una vez es determinar si la invención debe mantenerse en secreto por un tiempo útil o mientras se solicita la patente. En muchos casos, una invención debe mantenerse en secreto, en otras palabras, no divulgarse, hasta que se haya presentado en debida forma una solicitud provisional o regular de patente. Algunas formas de comunicación que no se consideran divulgación son:

- hablar en el lugar de trabajo con colegas/empleados de la misma organización a la que pertenece el inventor;
- reunirse con otros en circunstancias de confidencialidad reconocida (de preferencia, por escrito);
- las tesis que deban mantenerse confidenciales;
- los documentos presentados para su publicación y las solicitudes de subsidio siempre y cuando los

destinatarios y los revisores se encuentren en la obligación de mantener la confidencialidad.

18. En la mayoría de los países, la patente se concede al primer solicitante que presenta la solicitud correspondiente, con la excepción notable de los Estados Unidos de América, que conceden una patente al primer inventor. Por lo tanto, no siempre es fácil determinar cuál es el mejor momento para presentar una solicitud de patente. Esta decisión se complica aún más si una empresa tiene intereses directos o indirectos en un mercado extranjero. Si bien la mayoría de las oficinas de patente permiten al propio inventor presentar una solicitud de patente, suelen ser los agentes o abogados de patentes quienes redactan y presentan las solicitudes, pues tienen los antecedentes técnicos necesarios además del conocimiento del Derecho de patentes y la experiencia práctica y habilidad para redactar reivindicaciones de patente. Un abogado de patentes podrá orientar a una empresa durante la tramitación, especialmente en la parte vital de una solicitud de patente en la que se define el alcance de la invención -denominada reivindicación-, para garantizar que la titularidad cubre la mayor parte de la idea.

UTILIZACIÓN DE LAS PATENTES

19. La concesión de licencias sobre patentes no básicas puede ser un negocio importante

por sí mismo. El año pasado, IBM obtuvo más de 1.000 millones de USD en tasas por concesión de licencias a 1.600 compañías. Las empresas pequeñas utilizan sus patentes no sólo para alejar a los competidores, sino también para interesar a los inversores. Una cartera fuerte de patentes puede ser el activo más valioso de una empresa pequeña de base tecnológica; en esas empresas las patentes no sólo demuestran solidez, sino que también son un instrumento útil para comercializar nuevos productos y posicionar a la nueva empresa como creadora de tecnología de punta.

FUNCIÓN DE LAS MARCAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

20. Según el famoso dirigente empresarial Peter Drucker, “una empresa comercial tiene dos funciones básicas: la mercadotecnia y la innovación. La mercadotecnia y la innovación producen beneficios; lo demás son costos”. Estas dos funciones básicas rigen el deseo inherente a toda empresa de obtener beneficios económicos mediante el proceso de proporcionar productos y servicios de calidad a sus clientes. La propiedad intelectual cumple un cometido importante en cada una de estas funciones básicas, y las marcas desempeñan, específicamente, una función esencial en el proceso de comercialización.

21. Todos los productos que salen al mercado tienen que hacer frente a la competencia de otros productos que, con

frecuencia, son casi idénticos, o similares o pueden sustituirlos con facilidad. Satisfacer o superar las expectativas de los clientes es una tarea difícil, sobre todo cuando los gustos y las preferencias de los consumidores evolucionan continuamente, tal como sucede en un mercado competitivo en el que existen muchos productos similares destinados a satisfacer las mismas necesidades. Sólo las empresas que puedan hacer frente a estos desafíos pueden crear y mantener una clientela fiel.

Diferenciar unos productos de otros

22. Todas las empresas tienen que crear y mantener una identidad, imagen o reputación que las diferencie para que se mantenga la credibilidad, la confianza y la fidelidad en sus productos. Es la única manera de que sus productos se distingan de los de sus competidores. Al mismo tiempo, las empresas tienen que encontrar un mecanismo que relacione al proveedor de un producto con las imprescindibles cualidades empresariales de confianza y reputación. Las empresas consiguen establecer esa relación gracias sobre todo a un nombre comercial y a una o más marcas que las distingan.

23. Esta diferenciación desempeña una función central en la estrategia comercial, ya que diferencia a los productos de los de la competencia y crea relaciones positivas –y, a menudo, emocionales– y duraderas con los clientes gracias a una imagen o reputación que se promociona

continuamente. Las empresas tienen que persuadir a los clientes para que pasen rápidamente del conocimiento a la preferencia de su marca, mediante el reconocimiento de la misma, y, por último, a la fidelidad a esa marca, momento en el que el consumidor rechaza marcas alternativas y está dispuesto a pagar un precio más alto por el producto de esa marca.

24. La determinación de una marca sólida y del desarrollo positivo de la marca dependen, generalmente, del éxito que obtenga en términos de cuota de mercado, ventas, márgenes de beneficio, fidelidad y sensibilización del mercado. No obstante, el éxito final de una marca se determina también en función del valor total que el cliente concede al producto al que esa marca se refiere.

Concepción de una marca

25. Las empresas utilizan a menudo varias marcas para diversificar su estrategia de mercado a fin de satisfacer las expectativas de los diferentes grupos a los que va dirigido el producto en uno o en varios países. Crear una marca sólida no es tarea fácil. La utilización de marcas para comercializar productos requiere un excelente conocimiento de la legislación y la práctica en materia de marcas en los ámbitos nacional e internacional; y se precisa contar con el asesoramiento de profesionales ya que se trata de un trabajo especializado. No obstante, a la hora de concebir una buena marca se tienen que tener en cuenta los siguientes elementos básicos:

- debe ser intrínsecamente distintiva;
- debe ser fácil de recordar y de pronunciar;
- debe adecuarse al producto o a la imagen de la empresa;
- no debe tener restricciones jurídicas; y
- debe tener una connotación positiva.

26. Una marca de fábrica o de comercio puede ser una palabra, una letra, un símbolo (logotipo), un número, un color, una forma o, si la legislación del país lo permite, un sonido o un olor, o la combinación de alguno de estos elementos.

Valor de la marca

27. El valor de las marcas varía dependiendo de los sectores de la economía de que se trate y puede variar también dentro del mismo sector económico. Según un reciente informe sobre empresas realizado en varias economías desarrolladas, el valor de la marca representa en el sector industrial poco más del 10% del valor total de la empresa, alrededor del 40% en el sector de los servicios financieros y del automóvil, y del 70 al 90% en el sector de la alimentación y en el de los productos de lujo.

28. En términos absolutos, el valor de una marca, excluyendo el valor de sus otros activos de propiedad intelectual e intangibles, puede ser enorme. Tal como se puede observar en el siguiente cuadro, los resultados del Informe 2001 de *Interbrand* acerca

de las marcas internacionales más valiosas ponen de manifiesto este punto. Las marcas de fábrica o de comercio son en sí mismas activos muy valiosos que hay que administrar con atención y que hay que desarrollar y proteger; de lo contrario, la marca podría perder valor, un tercero se podría apropiarse de ella o, simplemente, se podría destruir o perder.

Marcas	Valor en millones de US\$.
Coca-Cola	68,945
Microsoft	65,068
IBM	52,752
GE	42,396
Nokia	35,035
Intel	34,665
Disney	32,591
Ford	30,092
McDonald's	25,289
AT&T	22,828

Fuente: Interbrand

Proteja sus marcas

29. Para evitar gastos excesivos y reducir los riesgos es importante registrar pronto la marca, de manera que goce de protección jurídica y no pueda ser utilizada por terceros sin consentimiento del titular. El registro se hace con frecuencia mucho antes de lanzar el nuevo producto al mercado a fin de evitar que los gastos en publicidad y en otras actividades de promoción en los que se ha incurrido resulten inútiles si el nombre que se ha

solicitado para la marca no está disponible.

30. Algunos países conceden cierto grado de protección a las marcas no registradas, pero en la mayoría la protección depende del registro definitivo. Algunos países permiten el registro sin utilización anterior, pero se puede cancelar la licencia de la marca si ésta no se utiliza en el mercado en relación con el producto durante un determinado período de tiempo. Si la marca

se registra adecuadamente es más fácil contrarrestar la utilización deliberada y no autorizada, denominada falsificación de una marca, así como los productos del mercado gris (llamados productos de importación paralela).

31. Las empresas bien informadas toman medidas activas para transmitir a los empleados, a los intermediarios, a los distribuidores, a los editores de periódicos y de enciclopedias y al público que su marca representa únicamente a sus productos y que, por lo tanto, se debe utilizar de manera adecuada.

32. Otra medida importante que deben tomar las empresas es revisar anualmente su conjunto de marcas para comprobar si se han adoptado las medidas oportunas para: 1) registrar todas las marcas que utilizan o tienen previsto utilizar en los mercados nacionales o extranjeros; 2) registrar la concesión de licencia de una marca si así lo requiere el Derecho marcario; 3) controlar

adecuadamente la calidad del producto suministrado por el titular o el concesionario de una licencia de marca; y 4) renovar el registro de la marca.

EL DISEÑO, FACTOR DE PESO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

33. Es lógico que los consumidores concedan particular importancia a la apariencia exterior de los zapatos y ropa que compran y al diseño y el estilo de los complementos y automóviles. No hay duda de que la apariencia de un artículo es lo primero en lo que se fija el cliente y desempeña una función de peso en la decisión de adquirir o no el producto. Las empresas que quieren tomar la delantera siguen de cerca la evolución de los gustos de los consumidores a fin de elaborar y ofrecer productos mejores, tanto desde el punto de vista funcional como estético. Por consiguiente, el diseño contribuye de forma fundamental a toda estrategia y éxito globales de una empresa.

34. El uso eficaz de los diseños añade valor a un producto, al introducir la variedad en un mundo caracterizado por la diversidad de artículos. Un diseño atractivo contribuye a que el producto se diferencie de los productos de la competencia y a personalizar y dividir el mercado en torno a un producto en particular, desde artículos corrientes como cerrojos, tazas y platillos a artículos que pueden suponer ganancias importantes, como los relojes, las joyas y los automóviles. Aumentar el valor que se atribuye a un

producto mediante dibujos y modelos industriales estéticos contribuye a promover la confianza y a establecer relaciones duraderas con el cliente, que se traducen en mayores cuotas de mercado, mejores precios y ganancias más elevadas.

35. Un gran número de compañías han tomado iniciativas muy eficaces para redefinir su imagen de marca, recurriendo en gran medida a estrategias de diseño de producto. La mayoría de los empresarios son conscientes de que un buen diseño contribuye de forma decisiva a dar a conocer la marca y aumentar las ganancias. Toda empresa con visión de futuro crea y selecciona nombres y logotipos adecuados para proteger su identidad comercial, imagen de marca y consiguiente ventaja competitiva, a la vez que presta atención a la necesidad de crear y gestionar diseños distintivos como parte de su estrategia comercial de gestión de marcas.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN DE DISEÑOS

36. En primer lugar, y ante todo, la gestión exige que se protejan de forma eficaz en función de los costos los diseños de valor, a fin de impedir que el producto pase a ser un producto corriente que pueda ser imitado sin obstáculos como producto similar de menor costo. De ahí la necesidad de registrar lo antes posible los dibujos y modelos nuevos u originales en la respectiva oficina de propiedad industrial nacional o regional.

37. En el Derecho y la práctica de la propiedad intelectual, los términos dibujo o modelo, dibujo o modelo industrial o patente de dibujo o modelo tienen connotaciones específicas. En la mayoría de los casos se hace referencia a la apariencia exterior, es decir, a la forma, la configuración, el modelo u ornamento, o a toda combinación de esas características, de un artículo final elaborado a mano, o con herramientas y máquinas, en contraposición a características funcionales que pueden protegerse por medio de otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los modelos de utilidad y los secretos comerciales. En muchos países ya no se habla de apariencia exterior de un artículo de fábrica o artesanía sino de características perceptibles, y el requisito de novedad se ha sustituido o complementado con un requisito de carácter individual del artículo.

38. Los dibujos industriales son bidimensionales y los modelos son tridimensionales. Como ejemplo de dibujo bidimensional cabe citar los textiles, el papel pintado y el diseño de alfombras y tapices, y como ejemplo de modelo tridimensional estaría la forma de un juguete, el embalaje, los automóviles, el material eléctrico, los teléfonos móviles, los muebles y la forma y ornamentación de los utensilios de cocina. En determinadas circunstancias, las características que constituyen un dibujo o modelo pueden ser el color, la textura o el material de un artículo. En algunos países, los iconos informáticos han pasado a gozar de protección como dibujos y modelos industriales.

PROTECCIÓN: OPCIONES JURÍDICAS

39. En toda estrategia eficaz de diseño deben sopesarse las distintas posibilidades de protección de los dibujos y modelos industriales, pues existen diferentes medios jurídicos para impedir que cualquier competidor sin escrúpulos realice una copia no autorizada. Entre las opciones jurídicas a las que puede recurrirse cabe destacar las siguientes: protección en virtud de la legislación en materia de dibujos y modelos, legislación de derecho de autor, Derecho de marcas, cuando se tratan de marcas bidimensionales o tridimensionales, y legislación en materia de competencia desleal. En algunos países, la protección de los dibujos y modelos industriales se obtiene aplicando el conjunto de las diferentes leyes de propiedad industrial; en otros países, los dibujos y modelos pueden acogerse a una sola ley. En todos los casos se aconseja solicitar la opinión de un experto.

40. La problemática relativa a los dibujos y modelos industriales incide en las decisiones comerciales. Por ejemplo, el tipo de protección y su costo y eficacia pueden influir en lo siguiente:

- i) en la decisión de los detalles que deben divulgarse al creador del dibujo o modelo, especialmente cuando haya sido contratado por una empresa;
- ii) en la decisión de elaborar en su totalidad el dibujo o modelo en la propia empresa o de contratar a una agencia

- iii) exterior o colaborar con una agencia con ese fin; en el calendario de uso inicial de un nuevo modelo o dibujo en la publicidad, comercialización o exposición al público;
- iv) en la decisión de solicitar o mantener un registro de dibujo o modelo y el momento para ello;
- v) en la decisión de tomar medidas contra actos no autorizados e infractores cometidos por la competencia, falsificadores o importadores, y el momento de tomar esas medidas;
- vi) en la decisión de conceder licencias o atribuir parcialmente el diseño, y en qué momento;
- vii) en la decisión de registrar el dibujo o modelo en otros mercados para la exportación o para estudiar las posibilidades de concertar alianzas comerciales estratégicas, empresas conjuntas, o establecer una filial propia, y en qué momento, etcétera.

Características de los derechos relativos a los dibujos y modelos

41. En la mayor parte de los países es necesario registrar un modelo o dibujo industrial para obtener protección. Mediante el registro se otorga un derecho absoluto que excluye la posibilidad

de que otros lo utilicen con fines de elaboración, importación comercial, alquiler o venta o exposición para venta o alquiler de cualquier artículo respecto del cual se haya registrado el dibujo o modelo y al que se haya aplicado el dibujo o modelo o un dibujo o modelo que no difiera sustancialmente del mismo. Ese derecho permanece en vigor durante un período limitado de tiempo y puede ser renovado. El plazo máximo de protección varía entre 10 y 25 años, en función de la legislación nacional. En un gran número de países, el dibujo o modelo industrial no puede registrarse como tal si ya ha sido utilizado o publicado antes de solicitar el registro del mismo.

42. Sólo el propietario del dibujo o modelo, a saber, el creador/autor (o, en función de la legislación y del contexto, su empleador) o su causahabiente pueden solicitar y obtener el registro de un modelo o dibujo industrial. Si en la creación del dibujo o modelo han intervenido varias personas se deberá solicitar un registro en tanto que titulares conjuntos, a menos que todos ellos estén trabajando por contrato o mandato. Aunque la solicitud debe presentarse ante la oficina competente del país o la región en los que desea obtenerse protección, en el Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales se ofrece la posibilidad de obtener protección en varios países mediante un único depósito efectuado ante la OMPI.

43. En las correspondientes oficinas nacionales o regionales puede obtenerse información básica en relación con la

presentación de una solicitud de protección de dibujos y modelos industriales y, a petición, puede obtenerse la publicación diferida de un dibujo o modelo, lo que puede ser sumamente importante para la comercialización de artículos de moda como los textiles, y las joyas. Ahora bien, la oficina no se encarga de preparar la solicitud o de llevar a cabo una búsqueda preliminar de registros de dibujos o modelos ya existentes, ni tampoco le incumbe pronunciarse sobre el interés estético o comercial que ofrece un dibujo o modelo o confirmar anticipadamente si el producto reúne las condiciones para el registro. Contar con ayuda de un agente cualificado es aconsejable a fin de explotar al máximo las posibilidades que ofrecen los dibujos y modelos en las transacciones de comercialización, ventas y otras operaciones comerciales, incluida la valoración del producto como activo intangible.

LOS SECRETOS COMERCIALES VALEN MÁS QUE EL ORO: PROTEJÁMOSLOS

44. Todas las empresas tienen secretos comerciales. Algunas de ellas son sumamente conscientes de la importancia que revisten esos secretos. Pero muchas empresas sólo toman conciencia de la importancia de esos secretos cuando la competencia trata de hacerse con sus listas de clientes o planes de comercialización, o de ponerse en contacto con sus empleados y copiar su manera de hacer negocios. Ahí es cuando se dan cuenta de que sus productos son valiosos y que hay que protegerlos. Cada vez son más las empresas que toman conciencia de

que la información y los conocimientos valiosos es lo que les confiere una ventaja respecto de la competencia.

45. La información confidencial original, los conocimientos y la competencia constituyen una cualidad competitiva que contribuye a atraer clientes a las empresas. Gran parte de esa información valiosa puede parecer insignificante, por lo que no siempre se reconoce suficientemente su importancia. También son muchas las empresas que no son conscientes de que la información confidencial forma parte de lo que se considera propiedad intelectual, algo a lo que se suele referir como secretos comerciales, y que goza de protección en el marco de la legislación. Por otro lado, las compañías se encuentran muchas veces atrapadas entre dos frentes: la necesidad de establecer relaciones duraderas con los clientes, los accionistas y los proveedores, lo que exige que revelen cada vez más información sobre sus productos, procedimientos y sistemas, y la necesidad de salvaguardar valiosos secretos comerciales que son fundamentales para llevar a buen puerto sus actividades. Llegar a un equilibrio a ese respecto no es cosa fácil.

46. En el actual entorno comercial ha aumentado la importancia de proteger los secretos comerciales de las empresas, estableciendo prácticas de protección de la información en las que se tienen en cuenta los riesgos que conlleva el mercado mundial, los rápidos progresos efectuados en el ámbito de las

tecnologías y las telecomunicaciones, la movilidad y elevada especialización profesional, y el establecimiento de relaciones comerciales estratégicas y concertadas, en particular, el recurso a la contratación externa. Hoy las tecnologías evolucionan a un ritmo tan rápido que, en algunos casos, la protección de secretos comerciales viene a ser el derecho de propiedad intelectual más interesante, eficaz y fácil de obtener. Como en el caso de todos los activos de propiedad intelectual, los secretos comerciales pueden ser fundamentales para la expansión, la competitividad y, en algunos casos, la supervivencia de una compañía.

47. La protección de los secretos comerciales es también una protección contra la futura competencia, en la que pueden estar incluidos antiguos empleados o clientes. Por consiguiente, es necesario que los directivos de las empresas tomen medidas para proteger debidamente los secretos comerciales como activos de valor.

ESTRATEGIAS PARA MANTENERSE EN CABEZA

48. En su libro, *The Pursuit of Wow!*, Tom Peters analiza el problema que se plantea cuando un empleado divulga secretos a la competencia, y afirma que lo mejor que puede hacer cualquier empresa para sobrevivir y avanzar es seguir superándose a sí misma de modo que los secretos robados sean sólo secretos del *ayer*. Ahora bien, la mayoría de las empresas tendrán muchas dificultades para poner en práctica ese ejemplo.

49. Uno de los medios más corrientes de proteger los secretos comerciales son las cláusulas de confidencialidad o de no competencia que figuran en los contratos de empleo. Además, toda empresa precavida aplica las mismas reglas y requisitos para la protección de información confidencial en relación con contratistas, consultores, proveedores, clientes, personal temporero, visitantes, personal de otras empresas que trabaje en los locales, etcétera.

50. En ningún país del mundo existen normativas que obliguen a las empresas a revelar información comercial confidencial a las autoridades para obtener derechos de protección de los secretos comerciales. Por consiguiente, el costo de protección de los secretos comerciales viene a ser principalmente el costo de instaurar una política y un programa de seguridad y protección de la información en la empresa y el costo de aplicar medidas jurídicas y de supervisión y comprobación respecto del personal de la empresa u otras personas del exterior que traten de infringir el sistema de seguridad.

¿Qué se entiende por secreto comercial?

51. Por secreto comercial se entiende cualquier tipo de información que pueda tener importancia para su propietario, información que, por lo general, no es de conocimiento público y que el propietario se ha esforzado por mantener secreta. En la mayoría de los casos, los secretos

comerciales conllevan costos en razón de lo que se ha invertido en su elaboración y no son hechos notorios en la industria. Incluso la información negativa, como las investigaciones con las que no se ha llegado a ningún lado, pueden ser secretos comerciales. Prácticamente todos los tipos de información técnica y comercial pueden ser protegidos como secretos comerciales siempre y cuando respondan a esos requisitos. A continuación se exponen varios ejemplos:

- recopilaciones de datos, por ejemplo, listas de clientes (cuanta más información contenga una lista, más se prestará a ser protegida como secreto comercial);
- dibujos y modelos, planos arquitectónicos, proyectos y mapas;
- algoritmos y procesos que se aplican en programas informáticos, y los propios programas;
- métodos didácticos;
- procesos, técnicas y conocimientos especializados en materia de fabricación y reparación;
- mecanismos de búsqueda de documentos;
- fórmulas de fabricación de productos;
- recopilación de datos, en particular, determinadas bases de datos;
- estrategias comerciales, planes de actividades, métodos empresariales y planes de comercialización;

- información financiera;
- expedientes relativos al personal;
- calendarios;
- manuales;
- ingredientes;
- información sobre actividades de investigación y desarrollo.

52. Los secretos comerciales pueden ser una combinación de características y componentes, que por separado formen parte del dominio público, pero que al ser objeto de combinación, elaboración y funcionamiento conjunto, constituyen una ventaja competitiva.

53. Los productos y procedimientos que no son patentables pueden ser protegidos en virtud de la legislación relativa a los secretos comerciales. Las empresas se amparan en la legislación relativa a los secretos comerciales, que no exige que se lleve a cabo un registro, para salvaguardar los detalles de sus

actividades de investigación y desarrollo, incluidos los proyectos de solicitud de patente y las solicitudes de patentes antes de su publicación. Incluso después de la concesión de una patente, esos conocimientos pueden ser objeto de protección a título de secretos comerciales. Una marca, o un dibujo o modelo industrial, recientemente creados pero todavía no publicados pueden constituir también lo que se considera información confidencial valiosa.

54. Los secretos comerciales pueden representar ventajas frente a la competencia de muchas maneras. El derecho a utilizar información comercial secreta también puede ser objeto de licencia o de venta. Aunque los secretos comerciales no equivalen a una protección contra todo aquel que, de forma independiente, cree información secreta, nunca expiran, a diferencia de las patentes, los dibujos y modelos industriales y el derecho de autor.

Licencias convencionales y obligatorias en la Ley 17.164

Dr. José Villamil.

Antecedentes

En materia de licencias las disposiciones del ADPIC son fundamentales, por cuanto trazan los límites dentro de los cuales los Estados quedan habilitados para desarrollar en sus legislaciones internas, los respectivos regímenes en la materia (arts. 31 y 40). Marco normativo que no sólo surge de las disposiciones normativas del Acuerdo, sino de los principios que consagra (Preámbulo, arts. 7 "Objetivos" y 8 "Principios"); así como también de la extensión, límites y alcances otorgados a los derechos de patentes (arts. 27 y 28).

Dichos principios y objetivos recogidos fundamentalmente en esos arts. 7 y 8 del Acuerdo, establecen pues los fines buscados mediante la protección de los derechos de propiedad industrial, los objetivos a alcanzar y los principios y lineamientos generales dentro de los que las legislaciones nacionales podrán definirlos y aplicarlos. En resumen ellos se podrían concretar en:

a) Brindar protección mediante derechos de propiedad intelectual a los resultados de la creación, la investigación y el desarrollo. Se parte del supuesto de que los derechos exclusivos otorgados, fomentarán las actividades y el desarrollo tecnológico de todos los países en la medida que ellos aseguran un

retorno que favorece la inversión destinada a esos objetivos.

b) La promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y la difusión de la tecnología que la protección de dichos derechos acarrea, debe beneficiar tanto a los productores como a los usuarios de esas tecnologías, de manera tal que también contribuya al bienestar social y económico; manteniendo a la vez un equilibrio de los derechos y obligaciones que se derivan del sistema de la propiedad intelectual (art. 7).

c) Reservar a los estados la potestad de adoptar medidas determinadas para asegurar la obtención de esos objetivos en áreas específicas, e impedir que los derechos de P.I. se ejerzan en forma contraria a las finalidades previstas. Así los países podrán adoptar previsiones legislativas destinadas, por un lado a la protección de la salud pública, la nutrición de la población, e impulsar el interés público involucrado en sectores que se consideren de importancia para el desarrollo tanto en lo tecnológico como en lo socioeconómico. Y por otro, a evitar el abuso de los derechos conferidos, o mediante ellos las prácticas anticompetitivas que limiten ilegítimamente el comercio o los flujos de tecnología (art.8). Se establece también un límite expreso para la adopción de dichas medidas, que consiste en su

necesaria coherencia con las disposiciones del Acuerdo.

Las licencias cumplen especialmente en éste e último aspecto un rol muy importante, ya que a través de éste instituto las legislaciones encuentran una herramienta hábil para lograr los equilibrios entre derechos y obligaciones, concretar las medidas de promoción del interés público, y evitar las prácticas anticompetitivas. Ello hace que su rol pueda tener gran relevancia para los países en desarrollo, en general receptores de tecnología y con urgencias de desarrollo socioeconómico.

Como se verá, esos principios inspiran y se concretan en numerosas disposiciones de la normativa bajo análisis.

Fuentes

Como se ha visto los ADPIC han trazado un nuevo marco general, en el que se inscriben los procesos de adaptación y paralela actualización de las legislaciones que ha provocado. El otro instrumento multilateral que sigue siendo fundamental en la materia es el "Convenio de París" de 1883, en su revisión de Estocolmo de 1967 al que nuestro país adhirió y ratificó.

En cuanto a la legislación extranjera, la ley 17.164 atendió especialmente a la europea, por la similitud de regímenes, su grado de desarrollo y evolución constante. Dentro de ella cabe destacar como fuentes directas, la Convención Europea de Patentes de octubre de 1973 y la ley española de 1986(Ley 11/986 de 20 de marzo).

La nueva legislación uruguaya consultó también especialmente a las recientes legislaciones de Argentina y Brasil, dictadas fundamentalmente con los mismos objetivos de puesta al día y adaptación a los ADPIC (Leyes 24.481 , 24.572 y Texto Ordenado del Decreto 260/96, y Ley 9.279 de 14 de mayo de 1996 respectivamente).

Se recogió también la experiencia de la ley anterior: la 10.089 de 1941, que en sus casi 60 años de vigencia había demostrado la certeza de varias de sus soluciones en la materia.

Pero especialmente en lo que respecta a éste capítulo, la nueva normativa es la resultante de la participación activa en su elaboración de sectores interesados, especialmente las gremiales de los laboratorios farmacéuticos, que en varios ámbitos, y sobre todo en el comité técnico creado a tal fin, propusieron y discutieron alternativas y soluciones, arribando a importantes consensos y equilibrios.

En materia de licencias tal vez se pueda afirmar, como casi en ningún otro aspecto de la ley, que sus disposiciones reflejan el estado de la realidad nacional en la que se inserta, y el compromiso entre aquellos sectores que fue fundamental para permitir que viera la luz sin traumas.

Las licencias

Las licencias consisten en la explotación del objeto de la patente por un tercero distinto del titular del derecho de patente.

La licencia así se distingue de la cesión de los derechos de explotación, y de la cesión o transferencia de los derechos de patente, en cuanto en el primero el titular de la patente se despoja en forma parcial o total de su derecho a explotarla; y en el segundo transfiere el derecho conferido por la patente (Rippe p.21).

El art. 110 de la ley dispone el registro de todos los "actos y contratos relativos a la explotación comercial e industrial de las patentes" y sus modificaciones; previendo en el lit. A de su párrafo 2do. un registro especial dónde deberán inscribirse todos los tipos de licencia.

Tipos de Licencias

Tradicionalmente se distingue entre licencias convencionales o contractuales y licencias obligatorias. Agregándose a ellas la figura nueva de la oferta de licencia.

En las primeras estamos ante una figura contractual, en las segundas la voluntad del Estado se impone obligando al titular a ceder a un tercero la explotación, fijándose las condiciones de la misma de acuerdo a un procedimiento reglado por la norma legal, ajeno en aspectos fundamentales a la negociación entre las partes (Rippe p. 22).

El ADPIC asigna a las licencias obligatorias una denominación extraña hasta el momento al derecho de patentes, llamándolas "otros usos sin autorización del titular de la patente". Lo real es que bajo ese título, cuyo origen podría rastrearse en el NAFTA (sigla inglesa del acuerdo de libre

comercio entre Canadá, Estados Unidos y México), se han venido comprendiendo generalmente las licencias obligatorias.

La posible previsión en las legislaciones nacionales de figuras híbridas con características especiales, como la de la oferta de licencia, tal vez justifique ese tipo de denominación comprensiva.

Las Licencias Convencionales.

El art. 50 de la ley, reafirma la libertad del titular de la patente para conceder licencias; estableciendo que el contrato sólo será oponible a terceros a partir de la inscripción en el registro (publicidad declarativa). Dicho requisito, con los mismos efectos, sin perjuicio de las diferencias en la redacción, estaba previsto en el inc. 2do. del art. 40 de la ley anterior No. 10.089.

Las licencias convencionales son un contrato por el que el titular de la patente autoriza a un tercero a explotar la invención patentada (Rippe p. 21).

Se trata de un contrato, bilateral, conmutativo y generalmente oneroso; y de duración continuada, de tracto sucesivo.

En consecuencia, ante la falta de legislación específica, en carácter supletorio, para su interpretación e integración serían de aplicación las normas generales de los contratos similares, especialmente el arrendamiento de cosa mueble. Ello siempre que sus conclusiones se correspondan a las características especiales de ésta figura (Rippe p.94.).

Constituye uno de los más típicos contratos tecnológicos o de transferencia de tecnología, ya que por las licencias se accede al uso de conocimientos técnicos sistematizados empleados en la producción (tecnología) protegida por derechos de patente (Rippe ps. 91 y 92).

Se está entonces ante un contrato complejo dada la multiplicidad de aspectos y situaciones técnicas económicas y de gestión que derivan de la explotación de una tecnología. Lo que comúnmente hace que se encuentre detalladamente regulado. Por lo tanto es también contrato comercial en cuanto se sitúa en la actividad central de una empresa productiva.

A su vez esa complejidad del vínculo entre las partes lo vuelve un contrato *intuitu personae*, con la consecuencia de la difícil fungibilidad de sus prestaciones que inhibe su cesión.

Todas éstas características le brindan rasgos propios, que requieren de una regulación especial, lo que permitiría pensar que se está ante un tipo contractual determinado.

En cuanto al estudio de sus elementos, cabe remitirse detallado análisis realizado por la Dra. Cristina Dartagette incluido en ésta publicación.

El art. 51 prevé un régimen supletorio mínimo, que atiende a las características propias del contrato, a la previsión de un tipo adecuado a su función económica y a los posibles efectos de su aplicación en el funcionamiento del mercado.

El art. 40 (pár. 1 y 2) del ADPIC, contiene previsiones especiales, que habilitan a los Estados Partes a definir las prácticas que consideren constituyen un ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual o contrarias a la competencia en las licencias contractuales, así como a establecer medidas para prevenirlas. Mencionando alguna de las hipótesis que recoge el art. 52, como son las exclusivas de retrocesión (lit. B), la impugnación de la validez de la patente y las licencias conjuntas obligatorias o licencias dependientes (lit. C).

A su vez, en los apartados 3 y 4 del mismo artículo se prevé un sistema especial de consulta entre los países cuando involucrados en dichas prácticas. Previsión que seguramente refleja las preocupaciones de los países en desarrollo, ante las condiciones restrictivas impuestas por las multinacionales de los países desarrollados, en los acuerdos de transferencia de tecnología a las empresas de sus países.

En concordancia con esas disposiciones del Acuerdo, el art. 52 establece un cuadro de normas sobre competencia específico para los contratos de licencia convencional, definiendo en su primer inciso un principio general que intenta abarcar todas las posibilidades de afectación del equilibrio concurrencial entre las partes. A continuación la disposición realiza una enumeración no exhaustiva de alguna de las consecuencias derivadas de la aplicación práctica de ciertas disposiciones pactadas en los

contratos; situaciones que la norma considera incluidas en las hipótesis que afectan dicho equilibrio.

Esas disposiciones que regulan el contrato de licencia convencional tienden a:

- a) mantener la igualdad entre las partes, evitando la inclusión de cláusulas que supongan condiciones y prácticas abusivas (lits. C y D).
- b) asegurar el desarrollo tecnológico impidiendo condiciones restrictivas en cuanto a la explotación y apropiación del conocimiento desarrollado a partir de la misma; garantizando la compensación por dicho desarrollo (lit. B)
- c) Impedir las prácticas anticompetitivas a través de determinadas estipulaciones del contrato (lits. A y E).

Como se aprecia esas disposiciones, especialmente las que previenen contra prácticas anticompetitivas, responden no sólo a la necesidad de mantener el equilibrio contractual entre partes, sino especialmente a razones de interés público como impedir restricciones los flujos comerciales y la transferencia y divulgación efectiva de tecnología.

La oferta de licencia

La posibilidad de que el titular de la patente ofrezca públicamente la explotación de la misma a cualquier tercero que cumpla determinados requisitos (art. 53), se encuentra prevista en numerosas legislaciones entre las que se cuenta la española y brasileña.

El instituto tiene por finalidad facilitar la efectiva explotación comercial de tecnología protegida

por la patente, otorgando a la vez a su titular la posibilidad de retener su derecho, reduciendo, en general a la mitad, el costo de las anualidades que deben abonarse para su mantenimiento.

Como se puede apreciar, el mecanismo apunta especialmente a los inventores de escasos recursos que no disponen de los medios necesarios, no sólo para explotar la patente, sino para ofrecerla a posibles interesados en su explotación, y deben afrontar el pago las anualidades durante todo el período de su vigencia.

La naturaleza híbrida del instituto, hace difícil su caracterización y de allí la sistematización del régimen jurídico aplicable. En efecto, se parte de una oferta voluntaria de licenciamiento, que se rige supletoriamente por las normas de las licencias convencionales. Pero la voluntad del ofertante se ve constreñida a la aceptación de cualquier licenciataria que posea idoneidad técnica y económica; debiendo recurrirse en caso de falta de acuerdo sobre sus condiciones, al sistema de arbitraje previsto para las licencias obligatorias. Culminando finalmente el proceso en ese caso con una resolución administrativa (arts. 74 y 75).

Licencias Obligatorias.

Las licencias obligatorias constituyen un instrumento efectivo para asegurar el equilibrio entre los derechos exclusivos derivados de la patente y el interés general de acceso a las tecnologías patentadas en condiciones de libre competencia. Es pues el instituto que expresa

claramente la existencia de los diversos intereses involucrados que dan razón a los límites y condiciones delimitan derecho de patente.

El juego de esos intereses y necesidades generales con el monopolio derivado de la patente (Rippe p. 63), da origen a los institutos que hacen posible restablecer el equilibrio, y moldean a su vez la normativa a la forma en que se presentan esas relaciones entre ellos en las circunstancias de cada tiempo y cada país.

Eso explica que ingresen al derecho de patentes temas ajenos en principio al mismo para incorporarse y formar parte de su regulación.

Esa es seguramente también la razón por la que tanto el Convenio de París como el ADPIC, dejen a los Estados partes la libertad para determinar las causales concretas de otorgamiento de licencias obligatorias de acuerdo a sus realidades concretas.

La restricción al derecho de patente que supone el otorgamiento de una licencia obligatoria, se ve compensado por la remuneración debida al titular del derecho. La concesión de la licencia obligatoria, tiene la contrapartida el pago una contraprestación adecuada. Aspecto que hace que dicha figura se mantenga dentro de la categoría de las licencias, en la medida que se da también aquí una concesión de la explotación de la invención a cambio del pago de una regalía.

Atendiendo a las diferencias entre las múltiples materias comprendidas en las causales que

dan mérito al otorgamiento de licencias obligatorias: salud, medio ambiente, alimentación, seguridad, tecnologías cruciales, etc., al legislar respecto a su regulación se presentan dos opciones. La primera es actuar por remisión a las normas específicas de cada materia en cuanto hace a la definición de las circunstancias y situaciones que habilitan su concesión. Así sucede respecto a las normas sobre competencia en los países que poseen normativa específica sobre la materia, como EUA, Argentina o Brasil. Previéndose incluso en alguna de éstas leyes especiales las causales de concesión de licencia. O, segunda, establecerlas y definir las en su mayoría en la legislación de patente, solución a la que acude la nueva ley uruguaya.

Esa característica de la legislación nacional, como se ha dicho con notoria ausencia de normas reguladoras de la competencia; así como el hecho de que las normas específicas de las diferentes materias involucradas hayan sido elaboradas en circunstancias y épocas que impedían contemplar tal tipo de provisiones, no parece haber dejado al legislador otra opción que introducir en la normativa sobre patentes una variada serie de normas al respecto.

Tal vez, el no atender a éstas características especiales del sistema jurídico uruguayo, ha llevado a algunos críticos a considerar excesivas las regulaciones de la nueva ley en materia de licencias.

En la evolución del instituto se podrían marcar dos etapas, de acuerdo a como éste tipo de licencia

han sido recogidas en los tratados multilaterales más importantes y en las legislaciones nacionales. El primero, está contemplado en el Convenio de París (arts. 5 A, párr. 2) a 4)), el que desde sus revisiones de 1925 y 1931 recoge la posibilidad de que los estados consagren licencias obligatorias para prevenir los abusos en el ejercicio del derecho de patente, regulando especialmente el caso de la licencia por falta de explotación. El otro tipo tradicional de licencia obligatoria, por causal interés público, que también podría considerarse prevista en el Convenio como una forma de abuso de los derechos de patente, se manifestaba en las distintas leyes nacionales en situaciones que involucraban la defensa, la emergencia nacional, la moral y las buenas costumbres.

La segunda es el que deviene de los ADPIC y del desarrollo del derecho de la competencia. Ya insinuado por el propio Convenio de París, cuando en su art. 10 bis establece la obligación de conferir una protección eficaz contra la competencia desleal. El ADPIC, deja como se dijo, un amplio margen para el establecimiento de diversos tipos de causales de licencias obligatorias, a las que da el nombre "otros usos sin autorización del titular de la patente". El Acuerdo define además las áreas de actuación del interés público. En éste aspecto también cabe recordar que el Convenio De París (art. 5 A), ya establecía la facultad de los Estados de prever licencias obligatorias para prevenir los abusos en el ejercicio del derecho de patente.

El Acuerdo entonces, al no prever las causales para el otorgamiento de éste tipo de

licencias, confiere a lo los estados la posibilidad de definir en sus legislaciones los tipos de licencias obligatorias que más se adecuen a sus realidades particulares. Remitiéndose el art. 31 a establecer, como se ha dicho, aunque en forma especialmente detallada, las condiciones para su ejercicio, límites en su extensión y características. Condicionamientos que apuntan a salvaguardar el equilibrio con el derecho del titular de la patente, de forma que las licencias no supongan en los hechos, por su amplitud, el desconocimiento del derecho de patente, o una limitación injustificada del mismo (art. 30).

Esa campo de discrecionalidad estatal que surge del art. 31 de los ADPIC para definir las causales concretas de otorgamiento de licencias obligatorias, responde seguramente a que el interés nacional se deba definir, responder y adaptar a las realidades muy diversas de los distintos países, por lo que se vuelve imposible prever todas las situaciones, o igualarlas en previsiones de carácter general. Siendo ello una expresión más del reconocimiento de las diferencias existentes entre países desarrollados y en desarrollo, así como de la forma en que se esa diversidad de intereses se reflejó en las soluciones del Acuerdo.

El la Sección III del Capítulo V, la nueva ley recoge cada uno de esos principios procurando su instrumentación coherente, y siguiendo para ello las fuentes anotadas.

Licencias obligatorias por interés público

La ley dedica especialmente al tema sus arts. 55 a 59, de la Subsección II.

Los casos concretos de afectación del interés público mencionadas en el art. 55 se pueden complementar con los incluidos en el art. 8.1 (“Principios”) del ADPIC contribuyendo a dar contenido a la previsión genérica contenida en el giro “u otras circunstancias similares”.

El art. 56 recoge la previsión del art. 31 f) de los ADPIC en cuanto a que esas licencias deben circunscribirse “principalmente” al abastecimiento del mercado interno.

Las normas sobre procedimiento de concesión, requisitos y límites de las licencias, previstas en los arts. 57 al 59 se complementan con las de los arts. 72, 73, 78 y 79 en cuanto sean aplicables de acuerdo a las características de la especie.

Se desarrolla la tradicional causal de licencia obligatoria por interés público al definir y especificar la norma del art. 55 las razones en que se concreta ese interés público en diversas áreas y materias. Ello tiene dos consecuencias: primero, se determina el contenido y alcances de la intervención estatal antes reducido a una expresión genérica, disminuyendo así el margen de discrecionalidad de su actuación; ya que ahora ésta posee contenidos concretos provenientes del desarrollo del conocimiento científico en esas áreas de la realidad. Y, segundo, el Estado a la vez adquiere y legítima

potestades y competencia para intervenir en esas materias, las que alcanzan a la salud, el medio ambiente, la nutrición, el desarrollo tecnológico, sectores estratégicos de la economía, etc. El comentado art. 8 del ADPIC muestra claramente la evolución en éste sentido.

En realidad, en la raíz de las causales de licencias obligatorias se plantean situaciones en que debe actuar el interés público, ya que en todas los casos la situación que les da lugar proviene de la necesidad de resguardar una orientación o un interés general de la sociedad determinados. Sin la existencia de ese interés público definido, no habría legitimidad para desplazar la libertad contractual y negocial (Constitución art. 7). Es el Estado pues quién interviene para prevenir el abuso de los derechos de patentes en defensa del interés general en diversas áreas.

De la misma forma que al regular las licencias convencionales, la norma impone determinadas condiciones, la defensa del interés general, que se concreta en la intervención estatal para restringir el ejercicio del derecho de patente mediante el otorgamiento de una licencia obligatoria, adquiere en los países en desarrollo un protagonismo especial. Ya que la debilidad de sus economías los vuelve especialmente vulnerables a los excesos en el accionar de las grandes empresas transnacionales en sus mercados.

Licencia por falta de explotación

El art. 54 establece que cuando el titular de la patente no explote la tecnología objeto de su

derecho durante un período determinado (3 años desde la concesión de la patente o 4 años desde la presentación de la solicitud, tomándose el plazo que expire más tarde), cualquier interesado que reúna la capacidad técnica y económica necesaria para hacerlo, podrá obtener explotar la misma prescindiendo de la voluntad del titular.

Se trata de la clásica licencia obligatoria por falta o insuficiencia de explotación, el tipo más recogido tradicionalmente en las legislaciones nacionales y acuerdos multilaterales. Es a partir de él que se han desarrollado nuevos tipos especiales.

Su finalidad parece clara: que las patentes cumplan efectivamente con su función de ayudar a que la sociedad avance y se beneficie con la aplicación de las nuevas tecnologías, evitando un ejercicio especulativo del derecho de patente que la contraríe.

El Convenio de París la contempla especialmente en su art.5 A 4), regulando sus principales características; por lo que las legislaciones de los países miembros, incluida la nuestra en su art. 54, adaptándose al Convenio, presentan un régimen similar.

Dicha norma establece como causa de su concesión, además de la falta explotación inicial, o de preparativos "efectivos y serios" para realizarla, la interrupción de la misma por más de un año.

El titular de la patente podrá justificar la falta de explotación por la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor, entre las que el inc.

2do. del art. 54 de la ley menciona los obstáculos de carácter técnico, o las demoras en la concesión de permisos y autorizaciones por la Administración, ajenas a la voluntad del titular. Despertando dudas el grado de comprensión de las mismas dentro del concepto de fuerza mayor del ámbito civilista.

El art. 9 de la ley 10.089 establecía que la explotación de las patentes debería realizarse en el territorio de la República y que la importación del producto no constituía explotación. El art. 27 del ADPIC cuando previene que no deberá discriminarse en el goce de los derechos por ser los productos patentados importados o producidos en el país, puso en crisis ese alcance del concepto de explotación.

De acuerdo al inc. 3ro. del art. 54 de la nueva ley, no solamente la fabricación sino, el uso y la importación del objeto patentado constituyen una formas de explotación de la patente. De esa manera también queda cuestionada la finalidad tradicional de ésta licencia, que respondía a las corrientes que bregaban el desarrollo nacional independiente y fomentaban la fabricación dentro de fronteras de los productos derivados de las tecnologías patentadas. Concepción original que no sólo sufre el embate de las nuevas tendencias del pensamiento, sino de las características y requerimientos actuales del propio desarrollo tecnológico y económico.

En éste aspecto también se aprecia la forma en que los ADPIC responden a la naturaleza comercial del Acuerdo del que forman parte: el que pusiera fin a la Ronda Uruguay

del GATT creando la Organización Mundial del Comercio, con el objetivo precisamente de liberalizar el comercio mundial.

Las disposiciones del Acuerdo tienden en consecuencia a cumplir ese objetivo de favorecer la libre circulación mundial de mercaderías, mediante la armonización de las normas fundamentales de la Propiedad Intelectual. Continuándose así la tendencia a la atenuación del territorialismo predominante en el sistema de patentes; el que con la aprobación de los ADPIC podría decirse que ha sido puesto definitivamente en crisis. En ese marco, la disposición comentada del inc. 3ro. del art. 54 de la ley participaría de ese objetivo.

Cabe señalar, que la dificultad para disponer de las capacidades para explotar localmente las tecnologías más desarrolladas, anotada como una de las causas del poco uso de éste tipo de licencia (Correa) en los países en desarrollo, hoy adquiere mayor peso aún, debido al fuerte desarrollo tecnológico producido en las últimas décadas. Aunque, según también entiende dicho autor, éstas licencias abren la posibilidad de obtener una licencia para explotar localmente tecnologías patentadas, cuando, como ésta sucediendo en determinados casos, aparezcan empresas que hayan adquirido la capacidad para producir en esos sectores de punta.

A raíz de éstas transformaciones, y con el desarrollo de la doctrina de la competencia, la licencia por falta de explotación, corre el riesgo de verse subsumida en un caso especial de práctica

anticompetitiva por ejercicio abusivo del derecho. En igual sentido, la previsión de una causal específica de licencia por interés público en caso de falta de abastecimiento, constituiría otro factor que restringe el amplio radio de acción original de éste tipo de licencia obligatoria.

En cuanto a su régimen, las previsiones del art. 54 se completan respecto a los procedimientos y demás aspectos de la regulación, con las disposiciones pertinentes de la Subsección VI (arts. 71 al 80), las que son aplicables en su totalidad a éste tipo licencias.

La aplicación del régimen general responde justamente a que estamos ante la causal típica de licencia obligatoria, la que involucra principalmente un conflicto entre partes. Esta es diferencia con las licencias por causales de interés público o por prácticas anticompetitivas, en las que la importancia del interés general involucrado, así como las características del tipo de eventos que las motivan, requiere de una intervención especial del Estado. Aspecto éste al que responden las excepciones previstas en el art. 76.)

Es destacable la solución adoptada para la fijación de las condiciones de la licencia a otorgar y del pago de las regalías al titular. La ley, siguiendo las modernas tendencias, recurre al arbitraje en los arts. 74 y 75; recogiendo también en éste aspecto una solución que con acierto y anticipación había previsto la ley 10.089 en su art.10.

Las licencias por prácticas anticompetitivas

La presencia y el desarrollo del derecho de la competencia en la materia, supone el reconocimiento de la existencia de actores en el mercado que por su volumen y peso impiden el funcionamiento de del mismo en las condiciones de igualdad de sus sujetos, que es la condición propuesta de su eficiencia en la asignación de recursos.

Lo ya dicho en cuanto al desarrollo del derecho de la competencia, explica el origen y razón de ser de éste nuevo tipo de causal independiente de licencia obligatoria, así como su carácter expansivo.

Como también se ha comentado, la presencia en la nueva ley de una normativa de cierto desarrollo, que incluye un listado de aquellas prácticas consideradas contrarias a la competencia, responde a la ausencia de una legislación nacional específica. Afirmación que sólo en parte cabe atenuar luego de la reciente aparición de algunas normas sobre competencia contenidas en la llamada "Ley de Urgencia I" (No. 17.243 de 29 de junio de 2000, arts. 13 al 15).

Entre la normativa aplicable al fenómeno, y como antecedente siempre presente, no puede dejar de citarse también en este aspecto al Convenio de París. Entre las más importantes previsiones en la materia contenidas en su art. 10, se destaca la contenida en su párrafo segundo, que define un canon general de valoración de la conducta al prever como actos de competencia desleal, aquellos contrarios a "los usos

honestos en materia industrial o comercial de un competidor".

La redacción del acápite del art. 61 ("Entre las situaciones...") deja claro el carácter no taxativo de la enumeración de las conductas consideradas anticompetitivas. Las mismas tienen carácter objetivo, se trata de causales per se (Correa), en cuanto alcanza para configurarlas la prueba de su acontocimiento, sin que sea necesario además valorar otras circunstancias y los efectos negativos sobre la competencia de su ocurrencia. Aspecto que las diferencia de las demás situaciones comprendidas en la regla del general, las que requerirán de un mayor esfuerzo probatorio para ser acreditadas.

Por otra parte, el art. 60 también contribuye a determinar el alcance y contenido de las conductas contrarias a la competencia previstas en la ley, cuando asimila éstas a las figuras del abuso de del derecho de patente y de la posición dominante en el mercado.

La ley estableció en el mismo art. 60 un procedimiento especial para la concesión de éste tipo de licencias, excluyendo expresamente en el art. 76 el procedimiento de arbitraje establecido con carácter general en los arts. 74 y 75. Ello seguramente responde a la mencionada particularidad de la conducta anti concurrencial, en la que sin perjuicio del conflicto entre dos actores comerciales que compiten por una clientela (Rippe ps. 63 y 64) que se plantea en su esencia, se vuelve predominante el interés general de los consumidores y el interés público en lograr la transferencia y aplicación de las nuevas tecnologías.

Si bien es a la DNPI a quién compete otorgar la licencia, la determinación de la realización de prácticas contrarias a la competencia, abuso del derecho de patente o de la posición dominante en el mercado, se confiere a un órgano especializado, mediante un procedimiento que asegure el derechos de defensa y demás garantías procesales. Atendiendo al vacío en la materia, que impedía remitirse a una normativa determinada, la ley dejó abierta la alternativa de su futuro carácter judicial o administrativo.

Quedando abierta actualmente la interrogante de si para obtener tal declaración, existen otras alternativas que no supongan transitar por la vía ordinaria ante la jurisdicción civil.

El art. 62, siguiendo las previsiones del art. 5 A 3) del Convenio de París, establece como causal de caducidad de la patente, la persistencia de las prácticas anticompetitivas o de abuso del derecho de patente por su titular, luego de pasados dos años de concedida una primera licencia obligatoria. La iniciativa en el caso podrá pertenecer terceros interesados o ejercerse oficio; disponiendo la norma en forma explícita la obligación de otorgar una vista al interesado antes de adoptar resolución, como por aplicación de los principios generales igualmente correspondería.

La negativa a conceder una licencia como causal de concesión de licencias obligatorias.

Ciertos desarrollos doctrinarios concluyen que la

negativa del titular de la patente a conceder una licencia convencional a quién la requiere siguiendo las pautas corrientes del mercado en el caso, constituye por si misma una práctica anticompetitiva que amerita el otorgamiento de una licencia obligatoria (Correa, 1996). Como antecedente legislativo de éste tipo de causal, se citan entre otras algunas disposiciones el de la legislación británica. Si bien en ella - así se entiende de su lectura-, la hipótesis parecería incluida dentro de alguna de las situaciones de falta o insuficiencia de explotación. También se menciona en el mismo sentido, la existencia algún pronunciamiento de la Secretaría de la OMC.

El art. 42 de la nueva ley Argentina permite el otorgamiento de ese tipo de licencia, cuando pasados 150 desde la solicitud, los intentos del interesado en obtener una licencia en “en condiciones comerciales razonables” no hubieran tenido efecto. La parte final del artículo requiere la comunicación a las autoridades que tutelan la libre competencia, lo cual hace caudal en la tesitura que ubica esa negativa dentro del ámbito de las prácticas anticompetitivas.

Por su parte, el art. 31 del ADPIC al fijar las condiciones para el otorgamiento de las licencias obligatorias, establece en su literal b) como una de ellas, que previamente el potencial usuario haya intentado en un plazo prudencial obtener una licencia convencional en condiciones comerciales razonables.

Como se aprecia, la negativa a negociar (el llamado “refusal to deal”, giro en inglés con la que se la

conoce), de requisito previo para la obtención de licencia obligatoria por determinada causal, pasa a adquirir la categoría de causal independiente para el otorgamiento de licencias obligatorias.

Nuestra nueva ley recoge esta causal, dedicando a ella una detallada regulación especial en la Subsección IV, arts. 64 a 68.

La simple lectura de la trabajosa redacción muestra las huellas de las negociaciones entre los sectores interesados, los que parecen haber encontrado en esas disposiciones una solución de consenso y equilibrio. Tanto la exposición de motivos del proyecto, como el mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento y las discusiones que tuvieron lugar en el seno del Senado, especialmente en la Comisión de Industria, confirman que efectivamente esos artículos son el producto de una compleja negociación. Ella efectivamente tuvo lugar en seno de la industria del medicamento, la que recibe especialmente los efectos de un cambio fundamental en las reglas de juego producto de la nueva ley, como lo es el patentamiento de los productos farmacéuticos y químicos; los que hasta ahora se encontraban explícitamente excluidos de la protección por patentes. Se arriba así en nuestro país a una solución legislativa específica, que respondería a las peculiaridades de la industria y del mercado nacional del sector.

Por lo que podría anotarse a éste como un ejemplo, de los casos en el que el sistema de licencias actúa como instrumento de equilibrio del monopolio temporal derivado de

los derechos exclusivos conferidos por una patente.

El primer inciso del art. 64 prevé así la licencia obligatoria por negativa a negociar en forma similar a su antecedente rioplatense más inmediato; con un plazo de tratativas previas menor: 90 días, y con diferencias de redacción. Dentro de las que cabe anotar que al giro “condiciones comerciales razonables”, usado para calificar el requisito de no obtención de la licencia convencional por el interesado, nuestra ley le agrega que esas condiciones deban ser adecuadas al país. Aspecto no menor atendiendo a las enormes diferencias entre los distintos mercados y situaciones nacionales.

En los incisos siguientes se atiende con especial cuidado, primero a los requisitos que en materia técnica y económica debe reunir el licenciatario (lits. A y B), ya mencionado en general en el art. 72, cuyo objetivo consiste en hacer que la licencia sea otorgada a una empresa realmente calificada para explotar adecuadamente el objeto de la invención licenciada. En segundo término, el art. 67 especifica con detalle el contenido de la obligación de transferencia del conocimiento técnico necesario para la hacer efectiva la explotación de la patente, también previsto en general en el lit D) del art. 77; el que incluye la transmisión de tecnología patentada relacionada. La importancia asignada a esa obligación se destaca, al establecerse la pérdida de la regalía como pena a la negativa infundada a hacerlo.

En tercer lugar, en el lit C) del inciso 2do., 3ro. y 4to, se regula lo

relacionado con la provisión por el licenciatario de la materia prima necesaria para desarrollar un producto final. Este aspecto de la regulación, si bien está previsto en forma general para todos los sectores de la tecnología no protegidos por patentes en la legislación anterior, tiene especial relación con el licenciamiento de la fabricación de medicamentos a laboratorios locales, por los laboratorios internacionales titulares de los derechos de patente sobre los denominados compuestos activos o drogas básicas. Se confiere al titular de la patente licenciante, una preferencia en el abastecimiento de la materia prima, y se establecen las condiciones de precio de la misma, así como las situaciones relativas al precio y origen de la mercadería en las que el licenciatario podrá optar por otro proveedor. La no provisión en tiempo y forma de la materia prima es la otra causal de pérdida de la regalía prevista en el inc. 2do. del art. 67.

El art.68, también aplicando una norma de carácter general: la del art. 63, establece como causal de caducidad de la patente misma, la obstaculización injustificada a la explotación de la licencia concedida al licenciatario, por el titular de la patente. Especificándose entre los actos obstructivos ilegítimos, la negativa a proporcionar información técnica o a autorizar el uso de tecnología patentada.

Como se ha venido anotando, alguna de las condiciones y requisitos analizados, reiteran, especificándolas, disposiciones en materia de licencias convencionales y obligatorias, previstas en carácter general en cuanto a la extensión de

la licencia(arts. 66 y 51 lit. A). Así los arts. 72 y 64 lits. A y B sobre capacidad técnica de explotación del licenciatario; 64 y 71 respecto al intento de acuerdo previo, 67 y 77 D) en materia de provisión de información técnica complementaria). Peculiaridad que no hace más que confirmar el especial cuidado y búsqueda del equilibrio tenidos en cuenta al consagrar ésta causal. Generando por otra parte de ésta forma, incertidumbres respecto la medida en que éstas previsiones específicas pueden aplicarse a los otros casos de licencia previstos; hasta qué punto son útiles para interpretar su inteligencia y alcance, o permiten integrar situaciones no previstas. Siendo tal vez en éstos últimos aspectos en los que parecen presentar sus mayores posibilidades.

En cuanto a la fijación de la regalía se recurre a los criterios previstos con carácter general en el art. 77 lit. B).

El desarrollo y particularismo de nuestra nueva legislación respecto a ésta causal de licencia, parece ser una nueva muestra de que la amplitud de las diferencias entre las diversas situaciones nacionales, y especialmente las que se dan entre los países desarrollados y en desarrollo, no sólo vuelve difícil la previsión de soluciones comunes en los instrumentos internacionales multilaterales, sino que hace necesario dejar en libertad a los estados, para adoptar previsiones específicas de acuerdo a las circunstancias de cada los país; como lo ha hecho el ADPIC respecto a la determinación de las causales de licencias obligatorias. No sorprende entonces que ésta misma temática fuera la que causara las

mayores discusiones en el seno de las conferencias revisoras del Convenio de París, impidiendo el progreso de las negociaciones.

Esta densidad normativa, no significa necesariamente que se haya previsto recurrir con frecuencia en la práctica a éste tipo de licencia, sino que como sucede en general respecto a las disposiciones en materia de licencias obligatorias, ellas actúan más bien como preventivo y estímulo a la concreción de acuerdos entre empresas interesadas.

Finalmente, la estricta regulación que nuestra ley realiza de ésta causal de licencia obligatoria, a diferencia de su antecedente argentino, podría interpretarse como una forma de equilibrar la potestad que confiere a terceros de obtener una licencia prescindiendo de la voluntad del titular de la patente.

Licencia por Dependencia de Patentes

La Subsección V, arts. 69 y 70 de la ley, regula ésta forma típica de licencia obligatoria, siguiendo también los criterios generales del derecho comparado y las disposiciones del art. 31 I) de los ADPIC.

Se trata de tecnologías relacionadas, patentadas por personas distintas, lo que lleva a situaciones en que la explotación regular de una de ellas se vea condicionada a la autorización del titular de la otra patente. Un caso típico es el que se plantea entre la patente de producto y las patentes de procedimiento para la fabricación

u obtención del mismo, mencionado en el inc. 2do. del art. 69.

No cualquier situación de dependencia de patentes da lugar al otorgamiento de una licencia obligatoria por ésta causal. El art. 70 requiere que la invención contenida en la segunda patente suponga un avance técnico significativo y posea importancia económica considerable respecto a la contenida en la primera patente.

Las razones para ello se encuentran en la necesidad de habilitar el desarrollo progresivo de las diversas tecnologías, garantizando el acceso y explotación de sus resultados. Es que especialmente las nuevas tecnologías se desarrollan en una forma incremental, el que no debe verse obstaculizado por la existencia de patentes concedidas sucesivamente a aquellos que van contribuyendo con su aporte a cada etapa de ese desarrollo (Correa).

El mismo artículo dispone que el titular de la primera patente tendrá a su vez derecho obtener una licencia para explotar la invención posterior, situación conocida como de "licencias cruzadas". Asimismo se establece que cuando se de ésta situación, la autorización para explotar la primera patente incluye la de la segunda.

Reglas comunes y de Procedimiento.

El art. 71 establece, ahora como requisito general, que el interesado en obtener una licencia obligatoria, deberá intentar previamente llegar a un acuerdo con el titular de la patente para lograr una

licencia contractual en condiciones razonables. Aspecto que podrá ser obviado en situaciones de urgencia, uso no comercial por un organismo público, o prácticas anticompetitivas.

Este requisito, al igual que varios otros incluidos en la regulación de las licencias obligatorias, se encuentran como se dijera, entre las detalladas previsiones del art. 31 lit. b) de los ADPIC, al que la normativa nacional debe adaptarse y por ello toma como fuente.

El art. 72 establece como condición básica a reunir por el interesado en una licencia, el que disponga de la capacidad técnica, económica, incluyendo la infraestructura necesarias para explotar la patente. Este requisito garantiza el efectivo cumplimiento de la finalidades con que se otorgan las licencias: respecto a los consumidores, para la obtención de un provecho cierto resultante de la explotación de la invención, y del titular de la patente, para que esa limitación a su derecho responda en los hechos al interés general para el que fue prevista.

A su vez, el art. 73 marca las características generales de las licencias obligatorias, las que responden a su propia naturaleza y tipo. Las mismas no podrán tener carácter exclusivo, ni ser objeto de sublicencias, ni cederse más que conjuntamente con el establecimiento que la explote, y tampoco podrán ser otorgadas a quién posea antecedentes como infractor de derechos de patentes.

Estas disposiciones se complementan con las del Art.77. El que a propósito de determinar el contenido de la resolución de la DNPI que concede la licencia,

contribuye a completar regulación del instituto a fin de garantizar también el cumplimiento su función. De entre las mismas cabe resaltar dos: primero, la forma de fijación de la regalía, que toma las pautas del mercado, a fin de que el royalty a pagar sea similar a los pactados en las licencias contractuales acordadas entre compañías no vinculadas (caso filial - casa matriz)(lit B); y segunda, la obligación de transmitir el know how necesario para llevar adelante la explotación, es decir la información técnica complementaria, usualmente carácter confidencial, normalmente indispensable para poner en práctica la explotación de la invención (lit. D).

Ya se ha comentado la opción de la ley por el mecanismo de arbitraje para la fijación de las condiciones de la licencia previsto en el art. 74. El régimen se completa con la determinación precisa en el art. 75 del contenido del acto administrativo que resuelve sobre su otorgamiento, y la atribución a la D.N.P.I. de las potestades y competencia para dictarlo. Esa resolución que concede la licencia deberá obligatoriamente definir los elementos principales de la relación entre el titular de la patente y el licenciatario, enumerados en el mismo art. 77. Entre ellos se incluyen: la delimitación del alcance de la licencia y las obligaciones de las partes (lits. A y C), el plazo para comenzar a la explotación de su objeto (lit. E), y el período en el que el cese de la misma habilita su revocación (lit. B).

Conclusiones

Desde el punto de vista jurídico, el instituto de las licencias han sufrido una evolución

coincidente con las transformaciones ocurridas en el derecho de patentes y especialmente en el ámbito de los instrumentos internacionales multilaterales a raíz de la aprobación de los ADPIC.

La amplitud e importancia de las disposiciones en materia de propiedad intelectual en general, sobre licencias en particular, contenidas en éste Acuerdo, lo convierte en un importante instrumento de armonización de las legislaciones nacionales, las que deberán adaptarse al mismo.

La nueva ley 17.164 responde no solamente a ese proceso de adaptación, sino que realiza una actualización de la legislación uruguaya en la materia, notándose además en ella por lo menos la búsqueda de soluciones en la materia adecuadas a las realidades concretas del país.

Además de ello, la importancia y desarrollo particular del capítulo sobre licencias de nuestra nueva legislación de patentes, evidenciado por el propio volumen de las disposiciones, responde a la ausencia en el país de normas que reguladoras, especialmente en materia de competencia, transferencia de tecnología y (hasta ahora) de protección del consumidor.

El contrato de licencia convencional, tipo contractual definido y regulado en sus aspectos substanciales por la nueva ley de patentes; genera un ambiente legislativo, en un mercado que carece de experiencia en la materia, que podría facilitar la transferencia de tecnología dentro de parámetros que habiliten el desarrollo tecnológico del país, en un real marco competencial.

Las licencias obligatorias se presentan como un instrumento destinado a mantener el equilibrio entre el derecho del solicitante y el interés general de los demás productores y usuarios. Equilibrio entre el monopolio que supone el otorgamiento de derechos exclusivos de patentes y la libertad de comercio que se intenta promover mediante los acuerdos de la OMC y en especial los ADPIC.

Luego de la importante extensión del campo de protección por patentes emergente de la aprobación de los ADPIC, las licencias obligatorias podrían constituir el mecanismo de contrapeso que evite, que el monopolio de explotación derivado de las patentes en áreas tan sensibles al interés general como los medicamentos, obstaculice el desarrollo tecnológico y el abastecimiento de la población en condiciones de libre competencia.

Las licencias obligatorias, a su vez, podrían constituirse en herramientas de definición y guía de un tráfico tecnológico que se plantea de acuerdo a los principios de competencia, desarrollo tecnológico y e inversión, asegurando los estímulos adecuados a la actividad de investigación y desarrollo.

La importancia adquirida por el derecho de la competencia, se muestra en materia de patentes con especial relevancia, a través de las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas y las previsiones en materia de licencias convencionales para impedir las en los contratos de transferencia de tecnología.

El régimen de licencias, por la importancia de su desarrollo y

actualidad, muestra al sistema de patentes como una regulación integral del fenómeno de la protección jurídica de los nuevos desarrollos tecnológicos, que le confiere instrumentos y un marco legal suficientemente completo como para lograr el equilibrio de los diversos intereses en juego.

Bibliografía Básica

- Bodenhausen, G., Guía para la aplicación del Convenio de París..., Ed. BIRPI, Ginebra, 1969.
- Breuer Moreno, P.C., Tratado de Patentes de Invención, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1957.
- Baylos Corroza, H., Tratado de Derecho Industrial..., Ed. Civitas, Madrid, 1978.
- Correa, Carlos, Licencias Obligatorias, en Derecho de Patentes, Ed. Ciudad Argentina, Bs. As., 1996. (citado como "Correa 1996").
- Correa, Carlos y Salvador Bergel, Patentes y Competencia, Ed. Rubinzal – Culzoni, Bs. As., 1996.
- European Patent Convention, texto oficial, Ed. 2000.
- La obligación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica. Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1978
- Rippe, Siegber, La Propiedad Industrial en el Uruguay, Ed. FCU, Montevideo 1991.

El acceso a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y expresiones del folklore

Dr. Alfredo Caputo.

I) Introducción

Se está discutiendo en el seno de OMPI (ya estamos en víspera de la quinta reunión del Comité) el problema del acceso a los recursos genéticos, sobre conocimientos tradicionales, y expresiones del folklore.

Existe toda una carga emocional acerca del manejo de estos conceptos, y por ello es tan necesario desbrozar el camino, cosa que lentamente y con acierto se está haciendo.

II) Conceptos provisionarios

- A) Recursos genéticos: Material genético de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia, de valor real o potencial.
- B) Conocimientos tradicionales: Ideas y respectivas expresiones creadas por comunidades locales e indígenas, de un modo tradicional e informal, como respuestas a las necesidades dictadas por su ambiente material y cultural y que sirven como medio de identificación.

Se refiere a los conocimientos indígenas, de las comunidades, pueblos y naciones indígenas, a la medicina tradicional, a los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales; los conocimientos, tecnologías, experiencia y práctica y tradiciones locales para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

- C) Folklore: Conjunto de obras literarias, artísticas y científicas creadas en el territorio nacional por sus autores que se presumen nacionales de estos países o comunidades étnicas y que se transmiten de generación en generación, constituyendo uno de los elementos fundamentales del patrimonio cultural tradicional. Y cultura es el conjunto de modos de pensar, de sentir y de obrar de un pueblo. Folklore y cultura pueden aparecer como sinónimos.

III) El aspecto intelectual y el aspecto incorporal

Ahora bien, ¿qué tienen que ver estos elementos con la Propiedad Intelectual, y con el Derecho de la Propiedad Intelectual?. ¿Qué tiene que ver OMPI?

Pues Uruguay, en nombre de Latinoamérica y el Caribe, ya en la primera reunión del Comité vislumbró el camino, cuando afirmó que debía tenerse en cuenta la labor de OMPI dentro del marco general de actuación donde otros organismos, por otras razones y otros aspectos trataban en los temas.

También desde el comienzo India, con acierto, dio pautas para la adecuada protección.

Y el núcleo de la cuestión es apreciar dónde está la labor intelectual en los Recursos genéticos. Pues, en ningún lado. Es un tema que trasciende el acceso al recurso, y que escapa al dominio nuestro, pues el recurso es recurso natural tal como está en la naturaleza, anterior a toda labor del hombre.

Ahora bien, está reconocido que los recursos naturales pertenecen al Estado donde se encuentren (Carta de ONU Económica y Social de 1974), y ello quiere significar que están bajo su soberanía.

Se han confundido las cosas, y se ha llegado en algunos ámbitos a considerar que el Estado era el propietario, y así, para seguir las directivas de la Carta, en las legislaciones se ha introducido o se ha desarrollado la idea de que el Estado es el propietario de tales recursos.

Esto nos lleva a considerar que cuando hablamos de acceso a recursos genéticos debemos integrarlo a una problemática más general cual es el acceso a los recursos naturales y escapa a nuestra órbita.

En cuanto a **los conocimientos tradicionales**, sí, conllevan una noción **de creación intelectual**. Se trata dicho conocimiento en todo caso, o la generación del mismo, de una labor intelectual. Y la obra resultante, el conocimiento elaborado, de una obra intelectual y por ende incorporal (aunque **lo incorporal sea género y lo intelectual la especie**).

Estos conocimientos tradicionales merecen por tanto ser objeto de análisis y desde ya adelantamos, de protección, como bien se ha ido sosteniendo y existen ejemplos de India, China, Panamá, Perú, etc, de leyes protectoras, fuere en sentido “negativo” o “positivo”.

En cuanto a los productos o **expresiones del Folklore**, se trata de la música, de las danzas, de los atuendos, de los diseños, de las artesanías, que merecen también ser protegidas como creación intelectual, como obra del intelecto.

Cuando en las discusiones se ejemplifica y se acota el campo de las expresiones del Folklore, se agota en la música, la danza, la literatura, las expresiones generalmente orales, cuentos, letras, las artesanías pero sin englobar todos los productos artesanales, como pueden ser productos alimenticios (quesos, vinos, aceites, preparados de comidas, asados, etc). Pero indudablemente son de alguna manera o pueden serlo, expresiones del folklore, y también artesanales

siempre y cuando intervenga la mano del hombre en forma primordial.

Claro está, que existe una dificultad en considerar a todos los productos artesanales como una creación, como obra de creación (piénsense en comidas y quesos).

Sin embargo, las marcas **merecen protección pese a no implicar ninguna tarea de creación**. Pero el bien en sí como marca es incorporeal, aunque no intelectual.

En todo caso, **la protección debe ser adecuada a su realidad. Una denominación de origen puede ser adecuada para proteger determinados quesos artesanales, y la denominación de origen per se implica un bien inmaterial, incorporeal**, una vez lograda se protege ese bien incorporeal, la denominación de origen.

Es decir, lo importante no está en el proceso de gestación, sino en el resultado logrado, se protege la obra y se protege con instrumentos que implican inmaterialidad.

IV) Encuadre

¿Encuadran estas creaciones dentro de las obras por Derecho de Autor, por Propiedad Industrial, por la Propiedad Intelectual en general? ¿Cumplen todos los requisitos?, o en caso de no cumplirlos, ¿merecen ser objeto de un tratamiento sui géneris o tal vez simplemente complementario?

A) Los Recursos Genéticos no.

En cuanto deben encuadrarse en la problemática más general de recursos naturales y cuál es el derecho de acceso.

Hay antecedentes en la Carta sobre Derechos Económicos y

Sociales. En el Tratado del Espacio de 1967 y la Resolución de 1986, de ONU sobre tele observación de los recursos naturales de la Tierra, en la que se entendió que observar e informarse era corolario de la libertad del Espacio (para observar desde satélite, y el acceso era legítimo siempre que se diera en cooperación, etc).

B) Los Conocimientos Tradicionales.

Son creación. Y se utilizan con un fin útil (curar enfermedades o prevenirlas, por ejemplo). Podrían ser objeto de considerarse una invención de productos o de procedimientos y ser objeto de patente. (aspecto protección positiva).

O por otro lado (**protección negativa**), considerarse que tales conocimientos implican determinado estado de técnica, y cuando se otorgue una patente, previamente hay que examinar el estado de la técnica, que debiera entenderse a nivel mundial, y por ende no podría otorgarse si ya existe.

Los conocimiento tradicionales bien **podrían ser relevantes para la propiedad intelectual y específicamente la industrial**.

No obstante, si bien serían un obstáculo para la concesión de patente por formar parte del estado de la técnica, si se trata de patente sobre lo mismo, no es tan claro en el aspecto positivo.

Es decir, si bien en si se trata de un conocimiento que lleva a fabricar un producto nuevo, original y útil, no hay creación individual.

Ello, consideramos con el comité, que no es obstáculo, pues bien puede haber creación colectiva.

Otro problema sería, si acaso, si ya pertenece al dominio público, no

podría patentarse. Ahora bien, si quedó reservado el hábito de una comunidad sin expandirse, bien podría considerarse aunque sería bueno una aclaración por vía de Tratado de que no implica dominio público.

¿Pero si, bastaría ese dominio en el seno de una comunidad, no divulgado fuera de ella, para considerar que es un obstáculo para que otro pida una patente sobre ese producto?

Sería un aspecto a solucionar también por tratado y cada legislación.

India, con acertado criterio, sostiene la utilidad de bases de datos, para que haya literatura sobre el estado de la técnica y se incluyan los conocimientos tradicionales. India ya lo ha hecho, leyes mediante, y funcionan en aquel gran país esas bases de datos. También lo está haciendo China.

Así, cada examinador de patente, aunque no haya tratado que lo diga, si hay información disponible del estado de la técnica y figura un conocimiento tradicional, no podrá considerar que hay altura inventiva, etc.

C) Las expresiones del Folklore.

En puridad se trata de obras, en general, que son la expresión colectiva, de las obras individuales protegidas por Derecho de Autor.

Así entran la música de un pueblo tradicional, cuentos anónimos, populares, etc.

¿La legislación de derechos de autor se aplica?

Ésta parte de la base, en realidad como todo Derecho de la Propiedad Intelectual, de la existencia de un individuo a proteger en su derecho individual no de una obra creación del autor.

Que esa obra deba ser impresa o fijada de alguna manera, sonora, etc., no es imprescindible según la Convención de Berna, aunque deja librado a cada legislación que se exija la fijación.

Se trata de obras en general no fijadas.

Pero se trata de obras sin autor individual, son obras colectivas.

Entenderemos que tal como se fue concluyendo en el comité, el derecho de autor contempla obras colectivas (las películas son un claro ejemplo), incluso que necesariamente implican esta creación colectiva.

D) Algunas expresiones del folklore, que "latu sensu" podrían considerarse.

Productos fuera de los contemplados por el Derecho a de Autor. Comidas artesanales, etc.

Las propias de una cultura, de un pueblo, de una comarca, son protegidas o pueden serlo por un instituto que singularmente nace para protegerlas dentro del ámbito de la propiedad intelectual cual son las denominaciones de origen.

Justamente, las **denominaciones de origen** o las indicaciones geográficas como prefiere llamarlas el ADPIC (en nuestra legislación interna se distingue dentro del género indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las de procedencia, pero no así a nivel internacional ADPIC).

Son un punto de quiebre o de inflexión, respecto a considerar que la propiedad intelectual se dirige a sujetos individuales.

Por su propia esencia, las denominaciones de origen protegen a la **comunidad regional o de todo el país o conjunto de países.**

Es más, el quiebre se da, porque no se trata del derecho de una

persona jurídica reconocida, desde ya se concede el derecho de la comunidad como tal, en forma primigenia, como algo existente antes de cualquier tipo de organización jurídica.

Y también así lo reconoce el Convenio de París, pero será con las marcas colectivas.

La comunidad como tal a estos solos efectos es un sujeto de Derecho. Y la denominación de origen conlleva la existencia de un bien incorporal en sí mismo. No es resultado de una labor creativa, del poder de la inteligencia, sino más bien manual, de un pueblo, es resultado de factores geográficos unido a métodos de fabricación tradicional determinados. Pero en sí es un bien objeto de Derechos, inmaterial, como denominación de origen. En este encuadre, ciertos productos artesanales, que deben su existencia a factores geográficos y la labor de una comunidad, bien gozan ya de esta protección, de este nivel de protección.

V) El problema del Asado, dulce de leche y empanadas.

Nos ocuparemos del **asado** por ser el más emblemático.

Nuestra hermana República Argentina, recientemente en ocasión de un Seminario auto proclama que el asado es una expresión original de ese país, que el producto y su nombre son propios y originarios de Argentina. Y que es patrimonio Argentino.

Bien podría pensarse que se incurrió en una estrechez, y que más bien sería propio de la región, del Río de la Plata y sur de Brasil.

Pero no es así.

Hay literatura abundante, que señala que el asado, como expresión, como producto y forma de hacerlo, existe hace **miles de**

años. Textos religiosos, como la Biblia, lo señalan (véase a MAGUELONNE TOUSSANNT SAMAT, en "Historia natural y moral de los alimentos", Tomo 2, Ed. Alianza Editorial, Madrid 1991, y el original, "Histoire naturelle el morale de la nourriture" publicada por Editorial Bordas, (París, 1987) página 29 especialmente, y en general, páginas. 13 y siguientes.

Incluso se cita un libro de 1774 (antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776), que en el Capítulo "La cuisiniere bourgeoise de menon", en las páginas 31 y 53 tratan del "**ASADO DE BIFFE**".

El Asado pues, ya es patrimonio de la humanidad.

Continuación

En ob. cit. (págs. 16 y 27), cita la obra "Las Ranas" de Aristófanes, en la Antigua Grecia, donde Perséfone prepara para el retorno de Heracles ASADO DE BUEY con guisantes cocidos y croquetas.

Y en págs. 22 y 23 dice: "... Cabras y carneros, corderos y cabritos asados constituyeron, junto con los bueyes en ciertas circunstancias, las primeras ofrendas realizadas a los dioses y a Dios. Sea en el Antiguo Testamento, en Homero o en Virgilio, toda la Literatura Antigua abunda en menciones y descripciones de sacrificios: "CARNES ASADAS con LEÑA, cuyo aroma ascendía a los cielos para regocijar a la divinidad y cuya grasa chisporroteante, mezclada con hierbas aromáticas, ungía los altares".

De la página 26 extraemos: "Horacio tampoco habla del buey en su Elogio de la Frugalidad. Parece

que se trata de un hábito romano, pues en GRECIA (patria del **primer buey doméstico**) solía ser apreciado”.

“Así vemos a Perséfone, como buena mujer de su casa, preparar para el retorno de Heracles una modesta cena familiar compuesta por ASADO DE BUEY con guisantes cocidos y croquetas. Y aunque esto aparezca en escena, en el curso de la representación de “Las ranas” de Aristófanes, se trata, no obstante, de costumbres pequeño burguesas de la época”.

VI) En suma

Con relación a acceso a los recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones del folklore debemos consignar:

Que en lo que tiene que ver con el derecho de la propiedad intelectual, en general y la propiedad industrial en particular:

A) El acceso a los Recursos Genéticos o material genético y en mayor escala biológico, per se, está fuera de tema, y encuadra en una problemática mayor vinculada con la soberanía de los Estados sobre sus Recursos Naturales, sobre la titularidad y el acceso a dichos recursos y el derecho de obtener información sobre los mismos, que es una forma de disponibilidad técnica de los mismos.

B) En cuanto a los Conocimientos Tradicionales, sí tienen que ver con nuestro tema, sustancialmente implican una labor intelectual y bien pueden tener por objeto recursos biológicos, pero conformando per se una fuente para el logro de los resultados, como ser productos medicinales o procedimientos, etc.

Se reserva el nombre de Conocimientos Tradicionales a aquellos conocimientos humanos adquiridos a través de la experiencia centenaria y transmitido oralmente por generaciones, a veces por milenios, acerca de las propiedades curativas o preventivas, por ejemplo de elementos naturales.

Merced a dichos conocimientos se sabe cómo emplear una planta, cómo proceder a una curación. En realidad el conocimiento de ese método curativo, la elaboración de un remedio a base de tal conocimiento, constituye una CREACIÓN, implica un bien inmaterial, es un bien incorporal de la misma categoría que las creaciones inventivas que se protegen por patentes.

Ahora bien, existe una doble vertiente a considerar sobre el punto:

Si acaso, cuando un inventor particular pretende la patente de un invento de un producto medicinal por ejemplo, si el examinador de patentes, debe consultar dentro del estado de la técnica, si existen conocimientos tradicionales sobre el particular.

Es decir, dado que para que se considere que es invención debe superar el estado de la técnica, ser novedoso, aplicable industrialmente, etc.; si es legítimo registrar una patente cuando ya existe dicho producto elaborado a base de conocimientos tradicionales.

Se está planteando el problema y la línea a seguir sería que se tuvieran registros, listados de tales conocimientos en disponibilidad, para ser consultados.

Si dicho producto tradicional es de conocimiento, del Dominio Público, y hay constancia, no podría otorgarse la patente.

Incluso, si acaso el dominio fuera tan solo de una comunidad regional, o una tribu, si hay constancia en los registros la técnica ya existiría, y sería conocida como existente al menos públicamente al menos por este lado.

Por otro lado, si la comunidad regional que fuera titular de tal conocimiento tradicional, de determinado procedimiento de elaboración, etc., quisiera patentarlo, podría hacerlo. A condición de que no hubiese ya divulgado públicamente su conocimiento.

El mero conocimiento a nivel de la comunidad equivaldría en nuestro concepto al conocimiento meramente individual no divulgado en "el derecho clásico de patentes" y entonces bien podría ser objeto de patente.

En cuanto a la titularidad colectiva, no es un condición de exclusión en el derecho de patentes.

C) Las expresiones del folklore.

Folklore equivale a cultura y cultura es el conjunto de maneras de pensar, de sentir y de obrar de un pueblo.

Las expresiones del folklore pues son los productos culturales.

Y se puede afirmar en general, que son el equivalente, que hay un paralelismo, entre las producciones, las obras comprendidas en el Derecho de Autor con relación a los individuos, y los productos del folklore, como obras incorporales de la humanidad.

Así, la música, la danza, los cuentos populares, en lugar del cuento del autor, de la letra de fulano, o de la música de mengano.

Claro, como en el Derecho de Autor clásico, hay productos que están en el límite, los productos artesanales. En Derecho de Autor se protege el diseño, la escultura, la pintura. Las expresiones folklóricas en tal sentido no serían más que la expresión comunitaria de aquello; pero que constituyen la misma esencia, la misma categoría de bienes, lo que varía no es el objeto protegido sino el titular. Como en los conocimientos tradicionales.

Ahora bien, se requiere dado que existe el mismo fundamento, la elaboración de soluciones equivalentes?

Estimamos que en general, bien podría encuadrarse la protección en la **ley de Derechos de Autor**, y en lo pertinente en las **denominaciones de origen**.

Esto por cuanto: El autor puede ser colectivo, tenemos el claro ejemplo de las películas.

Aquí, en los productos folklóricos necesariamente por definición el autor es siempre colectivo; en el derecho de autor clásico algunas obras necesariamente por sus características requieren autor colectivo.

En cuanto al plazo de la protección, allí habría que introducir variantes, pero que no atentan contra los fundamentos del derecho existente, ni siquiera lo modifican sustancialmente sino que lo interpretan adecuadamente y en toda su verdadera dimensión.

Así el derecho de autor implica un derecho de propiedad sobre la obra, y la limitación en el plazo es una limitación a lo que es el principio del derecho de propiedad que se sustenta y protege.

En los productos del folklore se protegería sin ese límite. Pero

además, se protege sin límite sin cambiar un ápice de la ley vigente en cada país y en los Tratados, dado que el lugar del autor lo ocupa la comunidad y la comunidad subsiste, no muere, y mientras el autor viva se mantiene incólume el derecho. En nuestra opinión.

Se ha entendido como comprendiendo las expresiones del folklore sujetas a una posible protección por derecho de autor, justamente a las equivalentes sujetas a protección por las leyes de derecho de autor.

Hay expresiones del folklore que quedan fuera y han quedado algunas leyes nacionales que se ocuparon del tema, como las comidas artesanales, quesos, etc.

Claro está que no constituyen la expresión de una labor intelectual, no son realización intelectual.

Pero las marcas de fábrica tampoco lo son, y sin embargo constituyen un objeto del Derecho de la Propiedad Intelectual.

Y es que bajo el nombre derecho de la propiedad intelectual, se protegen no solamente obras producto del ingenio, sino objetos en sí inmateriales, incorporales pero que no constituyen per se una creación intelectual, como las marcas. Y también las denominaciones origen.

Eso si ambas merecen ser englobadas en el Derecho de la Propiedad Industrial (que sin embargo se entiende una rama del Derecho de la Propiedad Intelectual o del Derecho Intelectual).

Así que comidas artesanales tradicionales, propias de una comunidad, si bien pueden ser objeto de protección, o mediante marcas colectivas, o mediante el instituto de las denominaciones de origen.

Y tanto las marcas colectivas y las denominaciones de origen, deben su fundamento justamente a existencia de comunidades regionales que elaboran determinados productos. En las denominaciones de origen se hace hincapié en el lugar geográfico pero también en la elaboración tradicional, y en las marcas colectivas, se erige a tales efectos a una comunidad como sujeto de derecho aunque no posea una personería jurídica formal, y así lo determina el 7 bis. c. de París. Constituyendo este aspecto una punta de lanza, la inclusión de un criterio jurídico innovador para juzgar a lo tradicional, y que sirve para considerarlo como expresión de un principio más general, válido para contemplar todos estos elementos tradicionales.

En otras palabras, la diferencia sustancial que existe entre los conocimientos tradicionales así llamados, y las expresiones del folklore, con los derechos de autor y de la propiedad industrial, no es en cuanto al objeto, en cuanto a la materia protegible ni en cuanto a los métodos de protección, sino en cuanto al titular del derecho.

La pregunta básica es si acaso una comunidad como tal puede ser sujeto de Derechos, la pregunta es más profunda que la simple pregunta que anda por ahí, de sí puede haber un inventor comunitario o un autor no individual.

Pues, en el campo de las marcas colectivas ya se vislumbra la solución, pues es en el ámbito del propio derecho de la propiedad industrial a través del convenio de París que se erige a la Comunidad regional como sujeto de Derecho.

No olvidemos que ya el tratado del espacio de 1967

ratificado por nuestro país erige a la Humanidad como tal en Sujeto de Derecho Internacional.

El problema del Estilo

Si bien se protege por derecho de autor clásico la obra, que no puede utilizarse, reproducirse, imitarse, etc.

No puede confundirse la obra en sí, con el estilo del cual participa.

Lo mismo ocurre con las expresiones del folklore, otro pueblo, otro individuo bien puede trabajar con el mismo estilo y ello es válido, a condición que no indujera en error acerca del origen este, rigiendo en lo pertinente el ADIPC sobre el punto.

Por otro lado, un sujeto individual, de una comunidad ajeno a ella, puede a partir de un producto del folklore trabajar, hacer variantes, y rigen los principios generales. Si es la misma obra alternada, se lesiona el derecho.

Pero si hay creación nueva manteniendo tan solo el mismo estilo, pero no es copia del diseño ni imitación del diseño en si mismo ni copia de la música, es válido.

En cuanto a los conocimientos tradicionales "mutatis mutandis", rigen los mismos principios, debiéndose tener en cuenta las reglas generales en materia de patentes.

Mientras no sea tan solo una mejora o perfeccionamiento del objeto patentado, sino tan solo utilización de la fuente de información para ir a buscar otros productos, ello será válido.

Estado de la cuestión

De las encuestas a los países, surge que, efectivamente,

tal como oportunamente dedujéramos, basta la correcta utilización de los institutos existentes a nivel de propiedad intelectual para la protección de los derechos de los productos de las comunidades regionales o indígenas, etc., en fin para amparar fuere productos folklóricos, conocimientos tradicionales, etc.

En cuanto a los conocimientos tradicionales, sin embargo, tal como hemos sostenido para nuestro país, en general se ha aceptado la elaboración de listados en los países, para que se cataloguen tales conocimientos con relación a elaboraciones tradicionales curativas, etc., y que se consideren parte del ESTADO DE LA TÉCNICA.

No obstante, algunos países han objetado que a través de esta difusión se correría el riesgo de que terceros lo utilizaran sin consentimiento y que brindaría mayores reparos que ventajas.

De todos modos se aceptaría que lo importante es ver cómo catalogar y el debido control, dado que el listado es central para revelar el estado de la técnica, y si no se dan detalles se podría impedir la incorrecta utilización que en caso de hacerse daría lugar a indemnizaciones nunca fáciles de cobrar, faltando organizaciones acotamos como existe en sede Derecho de Autor para la debida gestión, etc.

Por otra parte, en materia de productos folklóricos se han dado ejemplos de protección a las comunidades indígenas, en México, país cuya legislación no ha reconocido un derecho a la comunidad como tal, es decir no la considera como sujeto de Derecho.

La vía buscada fue en algún caso, recurrir a la constitución de

una Cooperativa que abarcara a los miembros de tal comunidad y así lograr por ejemplo el registro marcario como marca colectiva acerca de sus producciones Caso tribu Seris.

Consideramos que hubiera bastado con una correcta aplicación del Convenio de París, que en materia de marcas colectivas ampara a los derechos de las comunidades.

No obstante, es menester destacar por ser muy interesante las aristas comprometidas, que dependiendo del sistema jurídico en cuestión al cual se afilie determinado Estado con su Derecho POSITIVO, pueden tener mayor conocimientos tradicionales.

En el sistema del derecho consuetudinario o Common Law, precisamente como la costumbre es fuente de derecho obligatoria, llevado esto a sus últimas consecuencias, ha tornado que en Australia que sigue este sistema y que pertenece a la Comunidad Británica de Naciones, como decíamos que debe aceptar la protección de las producciones tradicionales tribales en la medida que la Costumbre, el derecho consuetudinario de la tribu, establezca una protección. En la medida que por ejemplo tal nombre por su carácter mágico, religioso, o ancestral, etc., no pueda ser libremente usado o tal conocimiento o tal práctica o vestimenta.

Es así que en Australia se resolvió por la Justicia amparar a las producciones de la tribu.

El rango atribuido a la costumbre hace que sin recurrir a los estándares de protección propios de la clásica propiedad intelectual, se protejan determinados productos propios de la cultura de un pueblo.

Es interesante incluso apreciar, que en un Derecho codificado, en que la costumbre se ha desterrado salvo que la ley se remita a ella, la prescindencia de la costumbre como norma jurídica puede ser reveladora de un olvido al menos, de las producciones espontáneas de un pueblo o de los pueblos, y si se olvida la costumbre que es una expresión cultural, también se olvida todo lo que es producto cultural o puede olvidarse.

En cambio, en sistema jurídico que brinda tal rango a la costumbre, es un sistema que parte de la base del respeto de cada cultura y de las producciones. Es un derecho vivo en tal sentido y de arraigo popular.

Por ello, en tal sistema, no es necesario recurrir a los moldes clásicos de derecho de autor, o de patentes, o de marcas, o a las denominaciones de origen, ni tampoco es necesario arbitrar soluciones sui generis para lograr protección a producciones de la comunidad, porque las soluciones ya existen en esa propia comunidad y por lo tanto son suficientes y valiosas porque se sustentan en los valores que quieren amparar y son adecuadas porque parten de la existencia de tal realidad concreta y dan la solución con fuerza de ley porque así es lo que resulta de la concepción del sistema jurídico que integra al todo estas manifestaciones culturales incluyendo la norma de costumbre.

Prosiguiendo con el estado de la cuestión en lo relativo a las posiciones de los Estados sobre la forma de protección, encontramos a Francia, que a través de las denominaciones de origen y las de procedencia (indicaciones geográficas como género), ha entendido la vía adecuada para

proteger diversos productos propios de las comunidades. En cuanto a lo denominado producciones folklóricas.

En general los países protegen a las producciones de las comunidades aplicando institutos propios del Derecho de la Propiedad Intelectual tales como denominaciones de origen marcas colectivas etc. En cuanto a los conocimientos tradicionales aceptan que se realice un listado o catálogo y darle efecto interno como estado de la técnica si se realiza la búsqueda correspondiente.

La mayoría ubica dentro del Derecho de Autor a las músicas y cuentos populares.

VIII) Continuación. medidas prácticas sobre conocimientos tradicionales, etc.

¿Qué puede hacer nuestro país ante esta situación?

Es decir, ¿qué medidas puede tomar, o qué actitudes debe asumir ante los conocimientos tradicionales, expresiones del folklore y acceso a los recursos genéticos tal como se los entiende en el consenso internacional? A nivel general, o en plano Propiedad Industrial.

Y en qué grado nos afecta la consideración de la temática y la aceptación de los derechos del caso.

1) Ante el **acceso a los Recursos Genéticos** no hay en general medidas a tomar en el plano de los derechos intelectuales, pues en principio no se encuadra en esta naturaleza dicha problemática, ni supone la generación de derechos de este orden.

Otra cosa es en qué medida puede ser necesario en ocasión de relatar los conocimientos que han llevado a un producto nuevo patentable, y para que se pueda poner "en funcionamiento" el "invento", manifestar el lugar de extracción del vegetal a partir del cual se trabajó, etc. Pero en todo caso será a partir de existencia de generación de un conocimiento que llevo a una invención que se suministra un dato.

A su vez el acceso será legítimo en la medida que dicho material estuviera disponible o que hubiera sido accesible de acuerdo con el orden jurídico general, pero es harina de otro costal.

2) **Conocimientos Tradicionales:** Dado que aquí sí se trata de creaciones logradas mediante aplicación de conocimientos transmitidos de generación en generación, en sí mismos pueden plantearse conflictos en sede de propiedad intelectual.

En nuestro país, puede ocurrir en investigaciones sobre plantas medicinales Marcela, por ejemplo. Y sería útil no solamente tener en cuenta lo estudiado, **sino elaborar un listado**, hacer relevamientos de los posibles conocimientos tradicionales, a **efectos de garantizarnos** ante el mundo, si acaso se pretendiese una patente basado en ellos, o simplemente utilizándolos o aplicando técnicas o procedimientos ya existentes a nivel popular.

El **listado**, tal **como existe en India** conllevaría la necesidad de tenerlo en cuenta como **parte del estado de la técnica**, con existencia de registro, constancia o literatura al respecto, cuando se

solicita una patente en algún lugar del mundo.

Para **tal tarea de relevamiento**, es preciso distinguir:

- a) Quien llevaría el registro, que podría ser adicional a los llevados por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
- b) Y quién **realiza la investigación** de campo, que podría ser la Universidad de la República o un comité interdisciplinario en la órbita de la Universidad o concretamente la Facultad de Ciencias, Escuela de Nutrición y Facultad de Medicina.

3) Para **Expresiones del Folklore**. Si las consideramos en general como el paralelo a los derechos de autor, y si las obras protegidas son **las literarias o artísticas**, se debiera llevar un **registro en Biblioteca Nacional** y hacer un **inventario** previo por el Consejo de Derechos de Autor.

En cuanto a expresiones folklóricas, ajenas a dichas obras estrictamente literarias o artísticas, pudiera **llevarse un registro por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, como anexo a las denominaciones de origen,**

si **acaso se entendiese vinculadas** a las mismas.

4) **Se debe tomar muy en cuenta** que hay **expresiones culturales** que pertenecen a la Humanidad o **mejor, al Dominio Público Universal**, en forma tal que resulta inveterada, **de raíz milenaria**.

Por más que se las **hubiera pretendido asociar a determinado pueblo**.

Tal es la **expresión** y la **técnica** del **asado** que ya, como dijimos, **Aristófanes** en "Las Ranas" en la antigua Grecia nos señala como existente, poniendo en escena a Perséfone que espera con **carne asada** a su esposo Heracles.

...

(Según cita Maguelonne Toussaint Samat).-

Se agradece la valiosa colaboración de la Nutricionista y licenciada en letras Maren Torheim.

Se agradece la valiosa cooperación en materia de suministro de material útil y relación del mismo a la licenciada en relaciones internacionales Rosario Moreira.

Se agradece a Matilde y María Pía Caputo Torheim por su valiosa colaboración.

Protección de las indicaciones geográficas en América Latina

Dra. Graciela Road.

INTRODUCCIÓN

A diferencia de otras figuras que integran la propiedad industrial, las Indicaciones geográficas son un instituto controvertido, con una complejidad especial.-

Si bien en el campo de las patentes y las marcas, los conceptos básicos de protección son prácticamente los mismos en todos los países del mundo, respecto a la protección de las indicaciones geográficas, no hay un acercamiento uniforme.-

Uno de los factores que inciden en la complejidad del tema, se funda en la ausencia de determinación de la terminología correspondiente.-

Tanto en doctrina, como en derecho comparado, las indicaciones geográficas son designadas como “denominación de origen” o como “indicaciones geográficas registradas” o como indicación de procedencia” o como “denominación de procedencia”

No obstante, tres son las expresiones empleadas en el ámbito internacional que designan conceptos diferentes, aunque íntimamente relacionados entre sí: la indicación de procedencia, la denominación de origen, la indicación geográfica.

Las expresiones citadas, si bien son todos términos geográficos aplicados a productos procedentes de ese lugar, se diferencian entre

sí en la fuerza del nexo entre el producto y el término geográfico.

Aunque tradicionalmente las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia siguieron caminos independientes, con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se adopta la definición de indicación geográfica, que si bien es comprensiva de ambos términos aún persisten ciertas diferencias, y el concepto va más allá de la concepción naturalista de denominación de origen.

Las indicaciones geográficas forman parte de los objetos de protección de la propiedad industrial, y teniendo presente, que en todos los derechos de propiedad industrial, el ámbito espacial tiene una importancia medular, en el caso de las indicaciones geográficas la ubicación geográfica adquiere una especial relevancia, no solo desde el nacimiento del derecho, sino pasando por su ejercicio y su observancia, que siempre necesitará un reconocimiento estatal expreso.-

Ello obedece, a que el sistema de protección en cada país, tiene que tener en cuenta las necesidades propias en relación a los productos para los cuales la indicación geográfica es usada.

Así, mientras en muchos países se protege mediante indicaciones geográficas productos vinícolas y agrarios, en otros, el interés económico de algunos productos, ha provocado que se protejan productos no agrarios, tales como aguas minerales, cerveza, porcelana, piedras semipreciosas.

Desde el punto de vista comercial, las indicaciones geográficas, son signos distintivos de "valor agregado", en la medida que proporcionan un nivel de calidad estable y determinado atribuyéndole al producto con ellas vinculado una serie de características cualitativas que hacen que el mismo sea aceptado y distinguido por los consumidores en los mercados internacionales.

Las indicaciones geográficas, al ser como decíamos, objetos de protección de la propiedad industrial, al igual que las marcas se les aplican los principios de especialidad y territorialidad, es decir, que están protegidas únicamente para el tipo de productos que se utilizan, en un territorio determinado.

No obstante ello, su alcance territorial puede ampliarse por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.-

Si bien el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), es el instrumento multilateral de mayor alcance, que establece la protección más amplia y concreta para las indicaciones geográficas, su aplicabilidad, - al no establecerse el modo ni las formalidades con que la protección debe realizarse a fin de prevenir ciertas conductas- depende de los medios legales que

los países miembros ofrezcan en sus legislaciones, por lo que tales medios pueden comprender sistemas de distinto nivel de formalidad.

SITUACIÓN EN AMERICA LATINA

La protección de las indicaciones geográficas, se caracteriza por la existencia de distintos conceptos jurídicos elaborados por los Estados, en base a diferentes condiciones jurídicas, históricas y económicas de los mismos.-

Como regla general podemos decir, que las leyes de propiedad industrial definen la indicación geográfica, ya sea tomando como base la definición de denominación de origen que figura en el Arreglo de Lisboa o bien una definición ampliada a indicaciones geográficas tal como está previsto en el Artículo 22.1 del ADPIC.

Las distintas legislaciones marcarias, incluyen una prohibición de registrar como marcas las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, sin perjuicio de que aquellos nombres geográficos que sean originales y distintivos, y no lleven a confusión o error en cuanto al origen, procedencia, cualidades o características del producto al que se aplican, pueden constituirse en marcas.

Debemos tener presente, que los nombres geográficos han estado desde siempre en el deseo del hombre como elemento individualizador de los productos que fabrica o produce, y con ese carácter se emplean en la mayoría de las leyes marcarias, como signos distintivos que

distinguen los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas.

Varias legislaciones americanas, disponen de un sistema de protección de las indicaciones geográficas bastante estructurado, crean en las oficinas de Propiedad industrial, el registro de denominaciones de origen nacionales y extranjeras, estableciendo un procedimiento administrativo similar al de las marcas, siendo la autoridad competente quien otorgue las denominaciones de origen y fije las características que deba reunir el producto para poder ser distinguido con la misma.

Dentro de este sistema de protección se encuentra la ley uruguaya.

La solicitud de registro de una denominación de origen se realiza ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por los interesados que tengan un interés legítimo, es decir su asiento en la región a la cual corresponde el uso de la denominación de origen.

Cuando se solicite la inscripción de una denominación de origen uruguaya, debe agregarse una constancia que acredite su otorgamiento por parte del organismo competente en la materia.

En materia vitivinícola nacional, la constancia referida, debe ser expedida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Asimismo las personas físicas o jurídicas con un interés legítimo extranjeras, podrán registrar las denominaciones de origen que les correspondan, conforme a los Tratados internacionales suscritos con Uruguay, debiéndose acreditar

al realizarse la solicitud su reconocimiento en el país de origen.

Una vez publicada la solicitud de registro de la denominación de origen sino se deducen oposiciones por quienes detenten un interés legítimo, se concede su registro, en caso de formularse aquellas, por no adecuarse la solicitud a las previsiones legales, se da traslado al solicitante, resolviendo en definitiva la Oficina de Propiedad Industrial.

En nuestro país, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) es el organismo especializado en materia vitivinícola que controla a nivel interno el cumplimiento de los requisitos técnicos-jurídicos que permiten acceder a determinados productores a la protección de una indicación geográfica, y además, para aquellos productos que pretenden comercializarse en el país fiscaliza la veracidad de las indicaciones y denominaciones de origen que surgen de sus etiquetas,, garantizándose de este modo el comercio leal y la protección del consumidor.

Las acciones civiles y penales establecidas para las marcas en nuestra ley marcaria, son aplicables en lo pertinente a los que hicieron uso sin derecho de una denominación de origen registrada en la Oficina de Propiedad Industrial.

Otro planteamiento ofrece la legislación mexicana, que estableciendo una definición de la denominación de origen basada en el Acuerdo de Lisboa la declaración de protección la emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de un acto administrativo, luego de un procedimiento donde se

estudian los documentos aportados por las personas físicas o jurídicas que demuestren tener un interés jurídico.

Como consecuencia del procedimiento administrativo de declaración de protección, la misma es reconocida, señalándose los vínculos entre denominación, producto y territorio.-

El régimen legal de protección señalado, se completa con la autorización de uso de una denominación de origen protegida otorgada por el INPI a quienes acrediten los requisitos correspondientes, teniéndose presente que el Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen.-

La Comunidad Andina, a través de la Decisión 486, establece un sistema en donde la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hace ante la oficina nacional competente, quien a su vez, podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes.-

Asimismo las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro país miembro, cuando la solicitud sea formulada por quienes tengan interés legítimo y aquella halla sido declarada como tal en su país de origen.-

Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el país Miembro sea parte y por supuesto las mismas deben haber sido

declaradas como tales en sus países de origen.-

Otros países de América Latina, prevén un sistema relativamente informal, en donde la protección de las indicaciones geográficas está contemplada en las leyes de lealtad comercial y de protección al consumidor, tomando de base para ello la norma básica internacional en lo relativo a la protección de la competencia desleal (Artículo 10bis del Convenio de París).

Si bien en estos países, la protección contra la competencia desleal se desarrolla de distinta manera, todos tienen un denominador común: brindar a quienes realizan actividades comerciales, un recurso eficaz e idóneo contra las prácticas comerciales ilícitas y fraudulentas de sus competidores.

CONCLUSION

Más allá, de que la protección de las indicaciones geográficas es cambiante de país a país en virtud de las distintas tradiciones jurídicas de los mismos, y que tales diferencias se ponen de manifiesto en el plano internacional, cuando se busca establecer un régimen común, debemos tener presente, que las denominaciones de origen como dice López Benítez, se encuentran fuertemente enraizadas sobre un territorio y como exteriorización del comercio tienden a romper fronteras y a proyectarse hacia el exterior.-

Ellas reflejan la vinculación existente entre un lugar y un producto, cuya característica de

calidad se conecta al medio geográfico en que se produce.-

Los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad y origen de los distintos productos que adquieren en la medida que tales características los tornan más confiables y atractivos que los demás que ofrece el mercado. A su vez, tal exigencia va concientizando a los productores de la necesidad de proteger sus productos contra las imitaciones de los mismos.

Siendo la indicación geográfica un signo que desempeña una específica función en el mercado: de protección no solo al consumidor, sino también al productor, y de garantía de calidad inherente al producto amparado por ésta, es acertado instrumentar una política eficaz de protección del origen geográfico de los productos, ya que ello generará ventajas competitivas que permitirán acceder a un mercado especial.

Algunos aspectos de prueba en derecho administrativo marcario.

Dra. Natalia Gomensoro

Podrá advertirse que en el presente trabajo no se dirá nada estrictamente nuevo en lo que respecta a la prueba en el procedimiento administrativo, simplemente se apunta a efectuar algunas reflexiones sobre el derecho probatorio que tan fundamentalmente influye en las decisiones que se adoptan sobre marcas, sea en el trámite de registro, cuando se acredita por ejemplo que un término solicitado como marca no es genérico y por tanto no cae en las prohibiciones de los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 de la ley de marcas; o que tiene “secondary meaning” según lo dispuesto por el art. 8 de esa misma ley; o aún más comúnmente en los trámites de oposición, anulación, acción reivindicatoria y por supuesto en la etapa recursiva (incluso vencidos los plazos para resolución que importan denegatoria ficta, sin perjuicio de poder iniciar el contencioso anulatorio).-

Cabe señalar asimismo que el tema “prueba” no se agota en las apreciaciones que se efectuarán a continuación, simplemente se destacan algunas, principalmente por su importancia práctica.- Además, y como forma de no aburrir al lector, me pareció interesante dividir el tema en dos aspectos, abordando en esta oportunidad los aspectos formales y procedimentales de la prueba,

dejando el análisis sustantivo para una posterior publicación.-

Efectuando un análisis normativo, en primer lugar cabe señalar que la ley N° 17.011 vigente en materia de marcas, no regula el tema probatorio, con excepción de lo señalado en el art. 33 que dispone la agregación preceptiva de prueba cuando se deduce la acción de anulación fundada en los num. 6 y 7 del art. 5, esto es marca notoria, nombre comercial y competencia desleal, agregando en el último inciso que en lugar de probar la notoriedad de la marca se podrá acreditar que “*el solicitante o titular la conocían cuando impetraron su registro*”.-

El mismo art. 33 indica que la prueba “*se podrá efectuar por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente, sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación*”.-

Precisamente respecto de la reglamentación, vemos que el decreto N° 34/999 de 3.2.99 se refiere a la prueba principalmente en sus artículos 14 y 16 que disponen:

Artículo 14 – *En caso de que surjan elementos que requieran prueba, o a solicitud de cualquiera de los interesados, se abrirá para su agregación –si correspondiera-, un plazo común de sesenta días corridos, perentorios e improrrogables, debiendo los*

interesados colaborar en lo que fuera pertinente.-

Artículo 16 – *Producida la prueba se dará vista a todas las partes por un plazo de diez días hábiles, perentorios e improrrogables, previo a adoptar resolución.-*

Por otra parte, el art. 84 del mencionado decreto indica que se notificarán personalmente a las partes las aperturas a prueba y las resultancias de las mismas, esto último para que cada parte efectúe el acto que podemos señalar como alegatorio.-

Asimismo, debemos tener presente que como en toda actuación administrativa de la Administración Central rige el decreto N° 500/991, y sobre el punto en concreto sus arts. 70 y sgtes., a cuya lectura me remito, sin perjuicio de destacar lo siguiente:

A) se admite cualquier medio de prueba no prohibido por la ley (art. 70).-

Al respecto y sin perjuicio de las diferentes hipótesis que podrían plantearse, me parece interesante analizar el valor probatorio de aquello que se obtiene por medios de tipo electrónico, ya que el derecho probatorio no puede quedar rezagado en la sociedad de la información, y en tanto debe validar nuevos medios probatorios, adaptándose a las nuevas tecnologías.-

Quienes interactuamos en derecho tenemos la obligación de “aggiornarnos” frente al avance de la tecnología y principalmente de la telemática (convergencia de la informática y las telecomunicaciones) que lleva a contemplar comunicaciones a

distancia como medios de prueba, y a introducir al procedimiento otros documentos, no siempre recogidos en soporte papel.-

Justifica lo antedicho la definición de documento dada por Devis Echandía “*toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica, indirecta y representativa de un hecho cualquiera*”; o como lo define Carnelutti “*un objeto capaz de representar*”.-

Como es sabido, en la prueba documental, los documentos podrán ser auténticos o no auténticos, públicos o privados, con ciertas formalidades, con o sin fecha cierta.- Incluso es común citar como testigo al tercero que expide el documento para darle autenticidad.- Pero más que entrar en esa clasificación, me gustaría referirme particularmente al e-mail como prueba.- Cabe señalar que es admisible, es un documento privado emanado de la parte, que se presume auténtico salvo que se cuestione su autenticidad.- Ese cuestionamiento se puede concretar impugnando su autoría o reconocida ésta desconociendo su contenido.- Si bien es cierto que se prestan a manipulación, ello también ocurre con los documentos tradicionales y no por ello se dejan de utilizar.- Por el contrario, no serían admisibles los e-mail a terceros, siguiendo la misma regla aplicable a las misivas a terceros.-

Para la valoración de este tipo de documentos se aplicarán las reglas de la sana crítica; y lo importante será alcanzar la autenticación, poder identificarlos con una fuente

determinada aún cuando no tienen firma autógrafa; porque además son cada vez más usados en la actividad comercial, industrial y de negocios que está estrechamente vinculada al ámbito marcario, por lo que resulta relevante que sean admitidos al procedimiento en tanto no los impugne la contraria, e independientemente de su posterior valoración como prueba.-

B) la valoración de la prueba se efectuará de conformidad con las reglas contenidas en el Código General del Proceso (art. 70).-

En ese sentido, cabe diferenciar los hechos probados de aquellos que se tienen por probados; e incluso hay que tener presente que antes de la valoración hay que examinar si el medio es fidedigno (esto es válido, legítimo, sin vicios ni irregularidades).-

En la valoración puede resultar de suma importancia el acto alegatorio de las partes, así como también se valorará la actitud de las partes, por ejemplo si no diligenció lo propuesto o renunció a un testigo, que pueden ser indicios de que los resultados le eran adversos.-

C) la Administración puede disponer de oficio diligencias probatorias o puede mediar pedido de parte para la apertura a prueba (art. 71).-

De lo expuesto se desprende que la apertura a prueba no es preceptiva para la Administración, pero ello no implica que tenga discrecionalidad, por el contrario, no está obligada a disponerla de oficio sino cuando haya algo que probar, en cuyo caso

la Administración no tiene opción y debe disponer la apertura a prueba aún si no media solicitud de parte, ya que no hay que olvidar que uno de sus deberes es la búsqueda de la verdad material.-

De todos modos, de existir hechos dudosos, es aconsejable que la parte interesada solicite la apertura a prueba y ofrezca todos los medios a su alcance, ya que imposibilidades prácticas o el simple desconocimiento de un hecho concreto por parte de la Administración, pueden llevar a que ésta no disponga de oficio la apertura a prueba.-

Por otra parte, cabe señalar que la Administración puede rechazar “in limine” pruebas que no se relacionen con el caso en concreto, que sean impertinentes y tiendan a dilatar y entorpecer el procedimiento, contraviniendo los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen en derecho administrativo.-

Ello no es una valoración anticipada de la prueba sino un control de admisibilidad; no implica “prejuizar”; y el rechazo es con criterio restrictivo, en caso de duda, se deberá admitir el medio de prueba y luego, si corresponde, se lo desechará en la etapa de valoración; es decir, la Administración siempre debe resolver a favor de probar mientras no haya mala fe de quien propone la prueba.-

De lo expuesto surge que el incumplimiento de un pedido de prueba o el rechazo de un medio probatorio no es necesariamente causal de nulidad, ello dependerá de las circunstancias del caso, por

ejemplo si esa prueba era imprescindible o hubo error que determinó la manifestación volitiva de la Administración, que hubiera sido otra si éste no hubiera acaecido, siendo otra la decisión adoptada.-

D) las partes tienen derecho a controlar la producción de la prueba (art. 71).-

En la práctica ante la D.N.P.I., la parte –sea el solicitante, el titular o su agente autorizado- faculta a su abogado a comparecer a la audiencia de prueba para llevar adelante dicho control (el caso más común es en el interrogatorio de testigos).-

E) se reglamenta la prueba testimonial y pericial (arts. 72 y 73).-

Sin perjuicio de hacer hincapié en que quien ofrece el testigo debe indicar claramente sobre los hechos sobre los que será interrogado -extremo que no siempre se cumple-; con relación a la prueba testimonial me quiero referir únicamente al “testigo técnico” (comúnmente mal denominado “perito de parte”).-

El testigo técnico para ser tal, debe haber percibido los hechos, de lo contrario su opinión podrá ser agregada a modo de consulta, pero no como prueba testimonial.- La consulta no es tampoco prueba documental sino un acto alegatorio, similar a una cita de doctrina.-

El testigo técnico nunca es perito, al ser técnico especializado en una determinada materia es claro que percibe los hechos de diferente manera que un testigo común, y ello importará al momento de la valoración pero siempre como prueba testimonial; además debe

declarar estrictamente sobre lo que vio.-

De regla la pericia se aprecia por sana crítica y si la Administración se aparta de sus conclusiones debe fundamentar su decisión en ese sentido.-

Entrando a analizar otros aspectos de la prueba, me gustaría señalar algunos puntos en particular:

El conocimiento privado del decidor o asesor informante también va a importar en busca de la verdad material, a diferencia de lo que sucede en sede jurisdiccional civil en la que no se va en esencia en busca de la verdad material.-

Ese conocimiento puede ser igual o mayor al conocimiento medio.- Incluso, se han visto informes –que mucho valoramos- de los surge que el propio asesor buscó información, por ejemplo en internet, o hizo una propia apreciación del mercado, muy útil por ejemplo en una hipótesis de confundibilidad y riesgo de confusión.-

Un aspecto formal que quiero destacar es con relación a los documentos provenientes del extranjero que de regla deben cumplir ciertas formalidades de legalización y traducción si correspondiere.-

El trámite de legalización se inicia en el país de origen del documento, y lo que se hace es señalar la autenticidad de la cadena de firmas hasta el consulado uruguayo de ese

país (pueden surgir variantes de no existir representación consular); y se culmina ante nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.-

La traducción -si el documento se otorga en otro idioma que no sea el español- se hace en nuestro país por traductor público habilitado.- Si el documento viene en dos idiomas, y uno de ellos es el español, el traductor se limita a indicar si existe concordancia entre los textos, para dar por bueno el texto en español.-

Existen algunas excepciones a estas formalidades, como lo es la dispensa de legalización que se aconseja en el "Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el Mercosur", cuyo ámbito de aplicación daría para todo un trabajo doctrinario siendo que únicamente ha sido ratificado por Paraguay y por Uruguay por ley N° 17.052.-

Otro ejemplo de dispensa de legalización está dado por el art. 23 de la "Convención de cooperación judicial en materia civil y comercial" entre Uruguay y Francia, ratificada en nuestro país por ley N° 17.110.-

Como último aspecto formal - si bien excede al procedimiento administrativo- me gustaría señalar que en el contencioso administrativo de anulación que se sigue ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el que se juzga la juridicidad de los actos administrativos

definitivos dictados por el Estado -en materia de marcas por la D.N.P.I. y el M.I.E.M.- el proceso se rige por las leyes N° 15.524 y 15.869 y por el Código de Procedimiento Civil y modificativas, y supone que contestada la demanda o acusada rebeldía en caso de no existir contestación, se abre a prueba por un plazo común de 60 días, pero la prueba debe pedirse dentro del primer tercio de ese plazo (esto es 20 días), la que luego de agregada se certificará por el Tribunal.-

Otra particularidad es que tanto en la demanda como en la contestación basta con anunciar que se ofrece prueba, sin agregarla, sistema muy diferente al del Código General del Proceso.- También se abrirá a prueba si el Tribunal lo considera necesario.-

A modo de conclusión creo conveniente señalar que en todo procedimiento que se introduzca prueba, además de las razones jurídicas que se expresen, se debe indicar claramente en base a qué medios probatorios se tuvo por ciertos los hechos.-

Las partes deben vincular la legalidad con la libertad de probar y utilizar siempre la prueba idónea para acreditar un hecho determinado, teniendo presente que lo que delimita los medios probatorios es el objeto del procedimiento y el objeto de la prueba.- Además deben ser contundentes en la alegación sobre la prueba.-

Marcas Tridimensionales

Dr. Diego Chijane Dapkevecius.

Marcas tridimensionales.¹

I) Introducción.

En un contexto de producción industrial, en el que existe una evidente equiparación de la calidad de los objetos ofertados, las empresas buscan atraer y fijar la atención del consumidor mediante diversos medios, entre ellos, cumplen un rol fundamental las formas de los productos y envases. Es así, que los signos tridimensionales, en particular, la forma de productos, envases o recipientes, resultan explícitamente contemplados por diversas legislaciones como signos susceptibles de adquirir la calidad de marca².

Ahora, si bien el concepto de marca tridimensional se vincula generalmente a las formas antedichas³, en realidad todo signo

que ocupe espacialmente tres dimensiones: alto, ancho y profundo, integrará la referida categoría de marca. Así pues, cabe referir a las figuras colocadas delante de automóviles, como ser, Rolls Royce, Jaguar, Mercedes Benz⁴ o a formas utilizables en la identificación de servicios, en tal sentido, en diversos sistemas suelen registrarse, a título de marca, las formas de locales o edificios en los que se comercializan las prestaciones⁵.

Pues bien, en cuanto a nuestro sistema marcario, el artículo 4^{5º} de la L.M. expresa que no puede constituir marca: « La forma que se dé a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley »⁶. Así nuestra norma, por un lado,

Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo. Madrid, 1984, p. 31.

⁴ En este sentido: Sena, Giuseppe. *Il nuovo diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*. 3ª. Ed., Giuffrè, Milano, 2001, p. 31.

⁵ Así, para servicios turísticos se inscribió en la USPTO la forma de un rascacielos, U.S. Principal Register. Registration 2430828. En cuanto a la posibilidad de que diseños de edificios conformen marcas: Fernández-Novoa, Carlos. *Reconocimiento de la marca arquitectónica por la jurisprudencia americana*, ADI, VII, 1981 p. 497 ss y Durrande, Sylviane, comentario a sentencia de la Cour de Cassation, Com. francesa, de fecha 11/1/00. *Le Dalloz*, février 2001 No. 5, p. 468-469.

⁶ Nuestra normativa define a las patentes de invención como « las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial » (art. 8 de la Ley 17.164). El artículo 81 de la L.P. conceptúa a los modelos de utilidad como « toda nueva disposición o conformación obtenida o

¹ La idea global plasmada en este trabajo forma parte de un libro que próximamente editará el autor.

² A vía de ejemplo, Leyes de marcas de: Alemania, Perú, Costa Rica, México, Panamá, República Checa, El Salvador, Guatemala, Honduras, Noruega, Panamá, Turquía, Hungría, Suiza, Paraguay, Polonia, Rumania, España. En sede de normas supranacionales también contemplan los signos tridimensionales: el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen y la Directiva 89/104/CEE DEL CONSEJO de la Unión Europea.

³ Así, se define a las marcas tridimensionales como aquellas constituidas por formas particulares de los productos, envases, recipientes o embalajes. Fernández-Novoa,

admite implícitamente el registro de signos tridimensionales y, por otro, señala qué signos de forma quedan excluidos de la protección del Derecho marcario.

II) Formas funcionales.

Nuestro sistema jurídico, a través de la norma citada, recoge expresamente el principio de *prioridad*, por el cual, en materia de soluciones técnicas, la protección por patente se antepone a cualquier otra forma de protección estatuida por la propiedad intelectual. A falta de solicitud de una patente (de invención o de modelo de utilidad) no podrá recurrirse a otros medios de protección, pues, en principio, las demás formas de propiedad intelectual no se aplican a las invenciones de naturaleza estrictamente técnica⁷. Se procura

introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación. » Los modelos de utilidad presentan las mismas características que las invenciones patentables, no obstante, su nivel de actividad inventiva es menor, por ello son comúnmente calificados como *pequeños descubrimientos*. Los modelos de utilidad constituyen nuevas formas funcionales de objetos ya conocidos, haciendo a éstos, más cómodos para su manejo o consumo, más económica su producción o, en general, más útiles.

⁷ Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*. Novena Sesión, Ompi, Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002, p. 14. Así, el sistema jurídico francés, caracterizado por ser sumamente flexible a la hora de admitir que una misma creación sea amparable por diversos regímenes de propiedad intelectual, impide la protección acumulada respecto a creaciones cuya forma no pudiera escindirse de su función técnica, en cuyo caso, sólo serán protegibles por la Ley de patentes. Bernault, Carine. *La protection des formes*

así impedir la elusión del sistema de patentes; único medio hábil para obtener derechos exclusivos sobre creaciones técnicas. En caso contrario, mediante el registro de marca, podrían apropiarse *ad perpetuitatem* las características técnicas o la configuración funcional de un producto o envase, por tanto, la forma funcional adoptada como signo marcario nunca caería en el dominio público y se evadiría, consiguientemente, el límite temporal de la patente, el que es consagrado por razones de interés público⁸.

La prohibición en análisis con diversos matices, aunque con idéntica *ratio*, es establecida por las diversas legislaciones marcarias. Así, en el sistema estadounidense rige la denominada « doctrina de la funcionalidad »⁹, a través de la cual se procura mantener el equilibrio apropiado entre el Derecho marcario y el Derecho de patentes¹⁰. Se indica que la Ley de Marcas,

fonctionnelles par le droit de la propriété intellectuelle: le critère de la forme separable de la fonction. *Le Dalloz*. 3 avril 2003. N° 14, p. 957-962. La autora señala que: una forma puede ser protegida indistintamente por los diversos regímenes de propiedad intelectual si se cumplieran las condiciones exigidas legalmente. Sin embargo, cuando la forma es dictada por la función del producto al cual se aplica, sólo regirá el Derecho de patentes, en la medida en que dicha función sea novedosa, revele una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Ob. cit. P. 957.

⁸ Burzio, Alberto. *Marchi di forma e di colore: alcune considerazioni sul caso « ovetto Kinder »* *Giur. It.* Maggio 2002. p. 1017.

⁹ La doctrina de la funcionalidad tuvo su origen en decisiones jurisprudenciales pero a partir del 30 de octubre de 1998 fue codificada al reconocérsele expresamente en el acto *Lanham* 15 U.S.C. §1052(e)(5).

¹⁰ Sin embargo, la doctrina es aplicada a cualquier signo con caracteres funcionales y cuya monopolización perpetua pueda restringir la competencia, sea dicho signo amparable o no, por el Derecho de patentes. Así, como veremos, se reputa funcional al color natural de

mediante la protección de la reputación de las empresas, procura promover la competencia, la que por el contrario resultaría inhibida, si se permitiese la apropiación individual de rasgos útiles de productos. En este sentido, la Suprema Corte norteamericana ha indicado que, corresponde a la Ley de Patentes, y no a la Ley de Marcas, alentar la invención mediante la concesión de monopolios temporales¹¹.

La doctrina de la funcionalidad comprende la *utilitarian functionality* y la *aesthetic functionality*, la primera, alcanzará a aquellos signos que constituyan soluciones técnicas y, la segunda, a signos que generalmente hacen más atractivo al producto sobre el que se aplican¹², y que además, proporcionan a su titular significativas ventajas competitivas¹³. Así, los colores y demás rasgos ornamentales no proporcionan normalmente ventajas utilitarias a los productos, en el sentido de hacer que funcionen mejor, no obstante, su monopolización puede llegar en determinados casos a restringir la competencia, debiendo consecuentemente permanecer en

el dominio público¹⁴. En este sentido, la *USPTO* reputó estéticamente funcionales a formas de conductos de ventilación mimetizables en techos de teja o de hormigón, considerándose que el derecho de marca sobre ellas obstaculizaría a los restantes competidores, quienes deberían ofrecer sus productos en formas incompatibles con los techos sobre los cuales debieran colocarse¹⁵.

Por su parte, el Reglamento de marca comunitaria europea impide el registro de signos constituidos exclusivamente por « la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico »¹⁶.

La *OAMI* ha señalado que la *ratio* de dicha disposición es denegar el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, porque la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaría la posibilidad de que los competidores ofrecieran un producto que incorporase esa función¹⁷. En

un producto, ya que si alguien se apropiara individualmente de él, los restantes empresarios se verían perjudicados competitivamente al tener que agregar en el proceso productivo una etapa final de teñido.

¹¹ Supreme Court, *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 164, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995)

¹² En similar sentido: Arden, Thomas. *Protection of Nontraditional Marks*. INTA, New York, 2000, p 119.

¹³ Los signos exclusivamente ornamentales, es decir, aquellos utilizados sólo con fines decorativos, no resultan alcanzados por la doctrina de referencia. *USPTO. (TMEP) 3rd Edition. Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.02 (a) (iii) (c) Aesthetic Functionality.*

¹⁴ Al estudiar la prohibición relativa al registro de colores, veremos que el color negro para motores fuera de borda fue reputado estéticamente funcional debido a que, si bien no generaba ningún efecto utilitario en el funcionamiento de los motores, proporcionaba importantes ventajas competitivas al ser fácilmente combinable con diversos colores de embarcaciones y reducir en apariencia las dimensiones de los motores.

¹⁵ *M-5 Steel Mfg., Inc. v. O'Hagin's Inc.*, 61 USPQ2d 1086 (TTAB 2001)

¹⁶ Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii). En el mismo sentido se manifiestan diversas leyes de marcas, entre ellas, la de Costa Rica, Ecuador, Lituania, Rumania, Canadá, Nicaragua, Croacia, Paraguay, Hungría, Perú, Bulgaria, China, Yugoslavia, Sudáfrica.

¹⁷ La 2da. Sala de Recurso de la *OAMI*, por resolución del 18/2/03 (asunto R 99/2002-2), indicó que la norma comunitaria procura salvaguardar los límites establecidos por las leyes de patentes, sea para evitar la monopolización de las soluciones técnicas o invenciones que no reúnan los estrictos requisitos de patentabilidad (novedad y

similar sentido, el Abogado General del TJCE Ruiz-Jarabo Colomer, indicó que de no existir la prohibición « se burlaría fácilmente el equilibrio de interés público que debe existir entre la justa recompensa por el esfuerzo innovador, plasmada en la concesión de una protección exclusiva, y el fomento de la evolución industrial, que aconseja imponer un plazo a esa protección, con objeto de que, una vez transcurrido éste, el producto o el diseño de que se trate quede libremente disponible »¹⁸.

En lo que a nuestro sistema marcario refiere, la derogada L.M. 9.956 consagraba la prohibición *in examine*, estableciendo que no se consideraría marca: « La forma que se dé a los productos o envases cuando ella implique alguna utilidad o conveniencia, para el género de comercio o de industria a que se aplique »¹⁹.

A mi juicio, presentaba mayor acierto la redacción legal anterior atento a que consagraba con carácter general la imposibilidad de registrar caracteres utilitarios de productos u envases, fueren o no, patentables.

actividad inventiva), o para respetar el límite temporal de los derechos de patente, de modo que las formas funcionales (de productos u envases) no patentables sean de libre explotación y las patentadas pasen al dominio público al expirar la patente.

¹⁸ Conclusiones presentadas el 23/1/01 relativas a la Petición de decisión prejudicial de la *Court of Appeal* de Gran Bretaña. Asunto C-299/99. *Philips Electronics N.V c/ Remington Consumer Products Limited*.

¹⁹ Mientras que el decreto reglamentario señalaba: « Los envases serán admitidos como marca, cuando tengan caracteres de originalidad y fantasía y siempre que esas características no sean de entidad suficiente para ampararlas con patente de invención »

La nueva norma, a su tenor literal, impide exclusivamente el registro de formas que cumplan los requisitos necesarios « para constituir patente de invención o modelo de utilidad », entonces, a *sensu contrario* podrían considerarse registrables las formas útiles que no constituyeran materia patentable.

Ahora bien, bajo ningún concepto resulta admisible el registro como marca de soluciones técnicas, cumplan o no, los requisitos de patentabilidad.

Los productos y procesos que aportan soluciones técnicas a problemas prácticos son objeto exclusivo de las normas especiales del Derecho de Patentes, debido a que a través él se armonizan los intereses de los inventores, de la competencia y del público en general. Las soluciones técnicas resultan fundamentales para el desarrollo de las economías y para el mejoramiento constante del nivel de vida, por lo indicado, a la hora de admitirse la concesión de derechos exclusivos, las normas de patentes requieren el cumplimiento de condiciones formales y sustantivas muy estrictas²⁰.

Entonces, si una característica utilitaria no fuere susceptible de registrarse como patente de invención o modelo de utilidad porque careciere de novedad, nivel inventivo o estuviere en el estado de la técnica, mal podrá registrarse como marca eludiéndose el sistema de patentes.

Por tanto, la prohibición en estudio debe ser interpretada de forma tal que no contradiga la Ley de patentes, en cuanto a lo que debe

²⁰ Ompi. *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*. Ob. cit. p. 13 ss.

considerarse materia patentable y, en cuanto a la temporalidad de los derechos conferidos.

De conformidad a lo expresado, me parece desacertada la redacción que la nueva L.M. le proporcionó a la norma prohibitiva, la que por los motivos expuestos, no encuentra símiles en los sistemas marcarios comparados nacionales o supranacionales.

Ahora bien, ¿cómo el examinador puede evaluar la naturaleza funcional del signo ha registrarse?

Normalmente, en nuestro sistema registral, la División Marcas de la D.N.P.I. solicita al Departamento de Patentes informe sí la forma ha inscribirse cumple o no con los requisitos necesarios para constituir objeto de invención. En los hechos pueden darse dos hipótesis: - en primer término, puede suceder que la autoridad informante señale que el signo objeto de registro no resulta amparado por la normativa de patentes, lo cual no determinará *per se* su registrabilidad como marca, dado que: a) igualmente puede presentar características funcionales que determinan la necesidad de su permanencia en el dominio público o b) carecer de aptitud distintiva por tratarse de una forma banal o estandarizada; - en segundo término, puede suceder que la autoridad informante señale que el signo tiene aptitud para ampararse en la normativa de patentes o que inclusive ya se encuentra amparado por un registro nacional o internacional.

Si existiere un registro de patente de invención o de modelo de utilidad vigente o, aún vencido, existirá una fuerte evidencia de funcionalidad de

la forma solicitada como marca²¹. No obstante, el interesado podrá acreditar que no existe un nexo causal entre la forma y los aspectos funcionales reivindicados en la solicitud de patente, siendo por el contrario, un aspecto simplemente ornamental, fortuito o arbitrario de la invención.

En sentido contrario, la preexistencia de un registro de diseño industrial es, en principio, un factor para descartar la funcionalidad, ya que por definición las patentes de diseño amparan exclusivamente aspectos ornamentales.

En los sistemas comparados, a efectos de acreditarse la funcionalidad de un signo, también suele tenerse presente la actividad promocional del propio interesado, el que publicitariamente podría destacar las bondades de la forma, por proporcionar ventajas respecto a la duración, consistencia y mayor eficacia del producto o envase²².

²¹ USPTO. (TMEP) 3rd Edition. *Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.02 (a) (iv) Burden of Proof in Functionality Determinations R-1*. Goldstein, Paul. *Copyright, patent, trademark, and related state doctrines: cases and materials on the law of intellectual property*. 4ta. Ed. Foundation Press, New York, 1999, p. 987. La OAMI negó el registro de la forma tridimensional de un sacacorchos por reputarla funcional, argumentando el impedimento de registro con el fuerte respaldo probatorio de la existencia de una patente europea, una patente estadounidense y un modelo de utilidad español que reivindicaban la forma ahora solicitada como marca. Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 18 de febrero de 2003, asunto R 99/2002-2.

²²USPTO, (TMEP) 3rd Edition. *Chapter 1200 Substantive Examination of Applications. 1202.02(a)(v)(A) Advertising, Promotional or Explanatory Material in Functionality Determinations [R-1]* Fernandez-Novoa, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, p. 153. Marco Alcalá, Luis Alberto. *Comentarios a la Ley de Marcas*. Arazandi, Navarra, 2003, p. 179-180.

III) Formas carentes de distintividad

Si la forma no fuere funcional ello no implica que resulte automáticamente registrable, ya que como cualquier otro signo, debe revestir la distintividad necesaria para que pueda reputarse marca. Por ello, diversas legislaciones comparadas, además de impedir el registro de formas funcionales, expresamente prohíben la inscripción de « la forma impuesta por la naturaleza del propio producto »²³.

Al día de hoy es unánimemente aceptado que una forma tridimensional por sí misma puede, de modo general y abstracto y sin tomar en consideración productos concretos, ejercer en el comercio la función distintiva exigible a todo signo marcario. No obstante, si bien la apreciación del carácter distintivo concreto de los signos tridimensionales no debe realizarse en base a criterios más severos que los aplicados para otros tipos de marcas²⁴, diversos factores determinan que, generalmente, carezcan *prima facie* de suficiente distintividad inherente²⁵.

²³ Art. 3.1 letra e) de la Directiva 89/104/CEE. Diversas legislaciones se manifiestan de manera idéntica, entre ellas, la de Bulgaria, Croacia, China, Yugoslavia, Turquía, Hungría, Rumania, República Checa, Lituania y de forma similar las leyes de marcas de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Argentina, Perú.

²⁴ En este sentido se ha manifestado la jurisprudencia alemana. Bundespatentgericht. Jahresbericht 2002. *Dreidimensionale Marken*. München. P. 61

²⁵ En el sistema estadounidense a las formas de productos o empaquetados, en algunos casos, se les ha reconocido distintividad inherente, mientras que en otros, se ha indicado que sólo pueden acceder al Registro mediante la acreditación de distintividad sobrevenida. Al respecto: Arden, Thomas. Ob. Cit, p. 45 ss.

Así, las posibilidades relativamente reducidas de formas que cabe dar a los productos y a sus envases podría, en determinados sectores del comercio, dificultar que los consumidores reconozcan la forma de un producto o de un envase como marca. Además, los caracteres funcionales o estéticos de los productos condicionan sus formas, por tanto, los productos similares presentarán, en términos generales, un aspecto parecido.

A lo indicado debemos agregar que, el consumidor medio, a diferencia de la percepción que tiene de signos denominativos o gráficos, no suele considerar a las formas como indicativas de la procedencia de los productos, sino como un componente necesario u ornamental de ellos²⁶. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente determinados signos como identificadores de productos, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo tiende a confundirse con el aspecto del propio producto²⁷.

Por lo reseñado, la forma tridimensional debe presentar un diseño suficientemente singular y llamativo, es decir, cierta originalidad que haga fácil su memorización para el público consumidor, distinguiéndola claramente de la forma convencional del producto o envase, impuesta por motivos técnicos o de venta, estéticos, o por ser la forma comúnmente utilizada.

²⁶ *Oami news. Oami news legal question*. No. 1, 2002, Alicante. P. 4.

²⁷ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de las Comunidades Europeas de fecha 5/3/03. Asunto T-194/01.

La forma deberá presentar características suficientemente inusuales y caprichosas, ejerciendo una atracción tal sobre la atención de los consumidores de manera que éstos reconozcan el producto exclusivamente a través de su apariencia y lo atribuyan a una empresa determinada²⁸.

La doctrina y jurisprudencia italiana ha indicado que, el signo podrá ser distintivo si al menos, resulta idealmente escindible de la forma necesaria o estandarizada del producto, sin mutación o perjuicio de la naturaleza y funcionalidad de éste último²⁹.

No obstante, en términos generales, los signos de forma constituirán marcas débiles ya que el *ius prohibendi* del titular tendrá su ámbito restringido a la reproducción exacta o cuasi-exacta de la representación peculiar del producto o del envase que hubiese sido registrada como marca³⁰.

Pues bien, nuestro sistema marcario no prohíbe expresamente el registro de formas banales o necesarias, no obstante, el impedimento legal debemos encontrarlo en el numeral 11º) del artículo 4 de la L.M., norma que considera irregistrables a los « signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten

características de novedad, especialidad y distintividad »³¹. Ahora, la forma carente de distintividad no podrá acceder al Registro aunque se demuestre su distintividad sobrevenida. Si bien la norma que contempla el *secondary meaning* (art. 8 de la L.M.) remite, entre otros, al numeral 11º) del artículo 4, la disposición legal que prevé dicho instituto refiere exclusivamente a « una palabra o conjunto de palabras » excluyéndose así la posibilidad de registrar diseños o formas mediante distintividad sobrevenida. La expresión textual de la norma individualiza taxativamente el ámbito de aplicación del sistema derogatorio, como tal, excepcional del régimen de nulidades contemplado en la Ley y no susceptible de extenderse analógicamente. El *secondary meaning* sólo reduce su ámbito de aplicación a signos denominativos que sean descriptivos, genéricos, de uso común o, en general, carentes de distintividad inherente³². Diversa hipótesis es aquella en la cual el signo ha registrarse se componga por una forma usual acompañada de otros elementos, como ser: colores, denominaciones, gráficas, etc. En este caso la marca

²⁸ Tribunale Di Catania, ordenanza del 23/703. *Foro It.* No. 10, ottobre 2003, p. 2831 y ss. OAMI. Resolución de la Primera Sala de Recurso del 14/4/00. Asunto R 217/1999-1. En similar sentido: *Three-Dimensional Trade Marks*. OAMI news. Nº 4 de 2001. Alicante, p. 2, Bundespatentgericht, decision del 24/3/99 26 W (pat) 104/96.

²⁹ Ricolfi, Marco. *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*. Giappichelli. Torino. 1999, p. 44. Appello Milano, 7 maggio 2002. Louis Vuitton Malletier s.a./Robert Diffusion s.r.l. *Giur It.* Dicembre 2002. pág. 2346.

³⁰ Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Ob. cit. p. 154.

³¹ La doctrina italiana indica que, la prohibición de registro de la forma impuesta por la propia naturaleza del producto, se deriva de la falta de aptitud distintiva del signo. Giuseppe Sena. *Il nuovo diritto dei marchi : marchio nazionale e marchio comunitario*. Ob. cit. p. 30 ss. Ricolfi, Marco, ob. cit. p. 62 y sigus.

³² Esta posición, ante una normativa similar a la nuestra, es adoptada en Italia por Ricolfi, Marco. Ob. Cit. p. 66 y ss. En posición contraria: Sena, Giuseppe. *Il nuovo Diritto dei Marchi*. Ob. cit. p. 36 ss. Frassi, Paola. *Forma del prodotto, secondary meaning e standardizzazione*, en *Riv. Dir. Ind.*, 1999, Fasc. 3, giugno, I, p.142 y ss. *Due attuali questioni in tema di marchi*, en *Riv. Dir. Ind.*, 2001, Fasc. 4-5, ottobre, II, p. 270 y ss.

deberá analizarse en su conjunto para determinarse su posible registrabilidad³³. La distintividad deberá ser proporcionada por los elementos adicionados a la forma tridimensional la que, siendo usual, carecerá de aptitud diferenciadora y deberá permanecer en libre disposición³⁴.

IV) Protección acumulativa del Derecho de marca y de patente de diseño industrial.

En las diversas normativas constituyen objeto de diseño industrial³⁵, las características de

³³ En tal sentido se manifiesta la Comunicación del presidente de la OAMI número 2-98 de fecha del 8/4/98 relativa a marcas tridimensionales.

³⁴ En similar sentido Otero Lastres, Manuel. *En torno a la figura de la marca-envase. ADI*. Tomo I. 1974 p. 290.

³⁵ Algunas legislaciones nacionales utilizan la expresión « modelos y dibujos industriales » entre ellas, la de Francia, Ecuador, España y Costa Rica. Idéntica denominación utiliza el Convenio de París, el ADPIC y la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, mientras que, el sistema jurídico italiano y el argentino, refieren respectivamente a “modelos y diseños industriales”.

Las creaciones que afectan una parte del diseño constituyen formas bidimensionales y asumen la denominación de dibujo industrial mientras que, las formas tridimensionales que afectan la totalidad del objeto al que se aplican, asumen la denominación de modelos industriales, idéntica conceptualización corresponde a las expresiones diseños y modelos industriales adoptadas en el sistema italiano y argentino. Para Otero Lastres por dibujo debe entenderse cualquier disposición o combinación de líneas o colores susceptible de producir un efecto estético, sea cual fuere su procedimiento de realización. Otero Lastres, José Manuel. *La protección de un solo color como dibujo industrial. ADI*. Tomo III, 1975, pág. 450. Por su parte los modelos industriales son conceptualizados como obras del ingenio, no lineales o de superficie, sino tridimensionales o de volumen, que imprimen a los objetos una forma artística. Rangel Medina, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Universidad Nacional Autónoma de México. 2da. Ed. 1992. pág. 44.

forma o de aspecto exterior visualmente perceptibles³⁶ que, aplicadas o incorporadas en productos industriales (o también artesanales), satisfagan la preferencia estética de los consumidores³⁷.

A través del diseño, se le confiere al producto, una apariencia externa peculiar que lo hace parecer diferente y más atractivo de modo que, ante productos que cumplan la misma función y tengan un precio semejante, el consumidor elija aquel que presente el diseño que más le atraiga³⁸.

Conforme establece nuestra L.P. (artículo 86 inciso 2) la apariencia estética puede lograrse mediante diversos medios, entre otros, la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material.

Ahora, sólo resultarán monopolizables mediante diseño aquellas características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos³⁹.

³⁶ La protección del diseño comprende la forma externa del producto y nunca a estructuras o configuraciones internas que no representen la apariencia externa del producto que se percibe con el sentido de la vista. Otero Lastres, José Manuel. *El modelo industrial*. Ed. Montecorvo. Madrid. 1977, p. 327.

³⁷ Así, para nuestra Ley de patentes, son amparables por diseño industrial las « creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial. » artículo 86 de la Ley 17.164.

³⁸ Otero Lastres, José Manuel. *En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. ADI*, tomo XIX, 1998, p. 21 ss.

³⁹ Artículo 89 c) de la Ley 17.164: « No podrán ser objeto de una patente de diseño industrial: ... Aquellos diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias de orden técnico o a la función que debe desempeñar el producto. » Por su parte el artículo 25.1 del ADPIC indica

En último término, en esta breve caracterización del diseño industrial, cabe indicar que las diversas normativas exigen su aplicación o incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales, no siendo su objetivo primordial, ser un objeto puramente estético como las obras de bellas artes. El que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado⁴⁰.

Ahora, puede suceder que una forma cumpla a la vez los requisitos necesarios para ser amparada en una patente de diseño industrial y en un registro de marca⁴¹. Esta hipótesis plantea el cuestionamiento de si la forma o configuración de un producto o envase, puede protegerse acumulativamente o, en su caso, alternativamente, por ambas modalidades de propiedad industrial.

Al entender de parte de la doctrina y jurisprudencia europea⁴²,

cuando la Directiva 89/104 CEE establece en su artículo 3.1 e) la imposibilidad de registrar « la forma que da un valor sustancial al producto » la norma refiere a signos ornamentales cuya protección ha de canalizarse exclusivamente a través de la normativa propia del diseño industrial. Conforme a dicha interpretación, la prohibición reitera la *ratio* de la disposición legal que impide el registro, como marca, de formas funcionales, es decir, procura evitar se perpetúen derechos temporalmente limitados por razones de interés público.

Así, el *TJCE*, a través del Abogado General Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, indicó que, el fin próximo de la prohibición de acceso al Registro de las formas meramente funcionales o que otorgan un valor sustancial al producto, es evitar que el derecho exclusivo y permanente proporcionado por una marca pueda servir para perpetuar otros derechos que el legislador ha querido sujetar a plazos de caducidad, en concreto, los relativos a patentes y diseños industriales⁴³. Para quienes opinan

que los Miembros podrán establecer que « la protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. » La doctrina ha señalado que las formas frecuentemente se encuentran vinculadas a una función y, por ello, no debe de excluirse la protección mediante modelo de utilidad, sólo debe negarse el registro de aquella creación cuya forma este inseparablemente unida al resultado técnico producido por la misma.

⁴⁰ Ompi. *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*. Ob. cit. pág. 8.

⁴¹ Altamura, Anna María. « *Industrial design* »: *dalla tutela brevettuale al diritto d'autore*. *Giur. It.* 10. Ottobre 1997. p. 273-274.

⁴² Alonso Espinosa, Franciso. *Prohibiciones de Registro*, en AA.VV. *El Nuevo Derecho de Marcas*. Ed. Comares. Granada. 2002, p. 110. Di Cataldo, Vincenzo. *I segni distintivi*. Giuffrè, Milano, 1993, p. 89 y Vanzetti, Adriano. *La*

nuova leggi marchi: codice e commento alla riforma. Giuffrè, Milano, 1993, p. 92 ss..

Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer. Asunto C-299/99. Philips Electronics N.V c/ Remington Consumer Products Limited.

⁴³ Asunto C-299/99. Philips Electronics N.V c/ Remington Consumer Products Limited. En similar sentido Vanzetti indica que la *ratio* de la disciplina de los modelos ornamentales, en cuanto a su limitación temporal, es la misma de aquella que disciplina a los modelos de utilidad. El autor señala que el sistema jurídico procura evitar la interferencia entre las diversas modalidades de propiedad industrial, impidiéndose que, mediante el sistema de marcas, se confiera una tutela potencialmente ilimitada en el tiempo a creaciones que necesariamente deban caer en el dominio público. Vanzetti, Adriano. *Il problema dei marchi di forma*. *Riv. Dir. Comm.* I 1964, p. 440-444. Giudici, Silvia. *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei*

en este sentido, existiría una ruptura de los derechos temporales de exclusiva, si mediante el sistema marcario se protegiera a formas ornamentales, amparables por imperio legal, en la normativa de diseño industrial ⁴⁴. En similar sentido, relevante doctrina italiana señala que sólo pueden registrarse como marcas aquellas formas distintivas que, a pesar de ser estéticamente agradables, no reúnan una significación estética tal que les permita el amparo como modelos ornamentales ⁴⁵.

Otros, sin dejar de desconocer las diferencias existentes entre ambas modalidades de propiedad intelectual, con carácter general, admiten que una forma reciba protección tanto de la legislación de diseño industrial como de la de marcas, en la medida en que se cumplan respectivamente los requisitos estéticos y distintivos

disegni e modelli. Riv. Dir. Ind. aprile, 2002. II. P.174.

⁴⁴ En similar sentido, José Massaguer Fuentes. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Civitas, Madrid, 1999. P. 352 ss. Otro autor ha señalado que no existen razones para crear un derecho de monopolio de duración ilimitada sobre la forma que confiera al producto caracteres ornamentales o decorativos. Agregando que se debe andar con cautela antes de crear apresuradamente derechos que puedan constituir una injusta invasión del dominio público. Paul Roubier. *Il marchio come segno distinto dal prodotto. Riv. Dir. Comm.* I 1956. P. 422.

⁴⁵ Vanzetti, Adriano - Galli, Cesare. *La nuova Legge Marchi*. Giuffrè Editore. Milano, 2001. P. 139. En esta línea de pensamiento se indica que, para asegurar un « spazio reale » a la marca de forma, debe restringirse el ámbito de formas susceptibles de registro como modelo. Así, aquellas formas que no alcancen un suficiente grado de nivel estético para protegérseles como modelo ornamental, podrán inscribirse como marcas. Vanzetti, Adriano. *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, en *Riv. dir. ind.* giugno, 1994. I, p.331. Vanzetti, Adriano - Di Cataldo, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*. Giuffrè, Milano, 1996. P. 136.

exigidos normativamente ⁴⁶. Así, para que la forma o configuración de un producto goce de la doble protección, es decir, como diseño y como marca, no sólo debe atraer al consumidor por motivos estéticos, sino también, inducirlo a considerar que todos los productos que tengan esa forma particular presentan un mismo origen empresarial.

Diversos fundamentos se han expuesto para admitir la doble protección. En tal sentido, se señala que el principio de prioridad en cuya virtud las creaciones técnicas y funcionales sólo pueden ser objeto de derechos de patentes, no resulta aplicable a creaciones no técnicas, motivo por el cual, estas últimas salvo norma expresa en contrario, pueden protegerse acumulativamente por los diversos sistemas de propiedad intelectual ⁴⁷. En similar sentido, la AIPPI mediante resolución de 14 de abril de 2000, indicó que no existen reglas específicas que excluyan la posibilidad de obtener protección como marca de una forma tridimensional actualmente protegida o protegida anteriormente como diseño industrial ⁴⁸.

En último término, se ha señalado que el derecho de marca tutela la forma tridimensional como signo

⁴⁶ Otero Lastres, José Manuel. *El modelo industrial*. Ed. Montecorvo. Madrid. 1977, P. 441 ss.

⁴⁷ Ompi. *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*. Ob. cit. p. 18 y ss.

⁴⁸ Resolución EXCO Sorrento. Cuestión Q 148. *Marcas Tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños industriales*. En el sistema marcario australiano se indica que, no debe rechazarse el registro de una marca tridimensional, porque la forma ya hubiere sido solicitada o registrada mediante diseño industrial. IP Australia. *Trademarks Manual of Practice and Procedure. Part 21 New Kinds Of Signs. 3.2 Registered design as a trade mark*.

distintivo, y no, como obra del ingenio, en cambio, el derecho de diseño industrial tutela la forma ornamental como obra del ingenio con prescindencia de su idoneidad para distinguir productos, motivo por el cual, la diversidad de objetos tutelados hace factible la acumulación normativa⁴⁹.

Conforme a una posición intermedia, quedan excluidos del registro como marca, aquellas formas ornamentales que inciden de modo determinante, o sustancialmente, sobre la apreciación que el consumidor pueda tener del producto ornamentado, no así, aquellas formas de confección o de presentación que caracterizan al producto estéticamente pero no inciden terminantemente en la elección que ha de realizar el público consumidor⁵⁰. Todo diseño industrial presenta caracteres ornamentales atento a que, obviamente, los empresarios no comercializarán sus productos bajo formas brutas o antiestéticas, pero sólo cuando prevalezcan los caracteres estéticos sobre los distintivos, no sería admisible el cúmulo de tutelas legales⁵¹.

⁴⁹ Leo Brock. *I marchi di forma*. Riv. Dir. Ind. I 1952. p. 58-59. Este argumento aparece recogido por la Sala de Asesores de nuestra Oficina de Marcas en Dictamen 4/P/97.

⁵⁰ Sena, Giuseppe. *Il nuovo Diritto dei Marchi. Marchio Nazionale. Marchio Comunitario*. Ob. cit. p. 32. En igual sentido: Perugini, Maria Roberta. *Il marchio di forma: dall' esclusione della forma utile od ornamentale, al criterio del "valore sostanziale"* en Riv. dir. ind. Fasc. 1-2, giugno, II, 96 y ss.

⁵¹ Galli Raimondo. *I nuovi Modelli: il "Diritto di Design" (nuove strategie di differenziazione?)* en *Notiziario dell'Ordine Consulenti In Proprietà Industriale*, N. 2 novembre, Milano, 2001 p. 13. La Corte Di Cassazione (Sezione I Civile) italiana, por sentencia del 29 de mayo de 1999, indicó que: una forma distintiva no será registrable como marca, cuando sea

En similar sentido, doctrinos españoles señalan que no podrán registrarse como marca las formas estéticamente funcionales, reputándose a éstas, aquellas que contribuyen al éxito comercial del producto⁵², de contrario se restringiría indebidamente la libre competencia, si por la vía del Derecho de marcas, se otorgara un monopolio tendencialmente perpetuo sobre una forma que, contribuyese básicamente, a hacer más vendible un determinado producto⁵³.

En lo que a nuestro sistema marcario refiere, la doctrina y la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, han acogido la segunda posición⁵⁴, la que se podría fundar en dos argumentos básicos.

- En primer término, la ausencia de norma que impida el registro, como marca, de formas ornamentales, prohibición que a contrario se establece expresamente para formas útiles. Por tanto, la L.M. deja abierta la posibilidad de registrar formas ornamentales bajo su imperio legal.

- En segundo término, en coherencia con lo antedicho, la Ley de patentes deja abierta la

prevaleciente la dimensión estética. *Foro. It.* N.º. 11, noviembre 2000. p. 3298 ss.

⁵² Fernández-Novoa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Ob. cit. p. 156.

⁵³ Fernández-Novoa, Carlos. *El sistema comunitario de marcas*. Montecorvo, Madrid, 1995 p. 87. Llobregat Hurtado, María Luisa. *La protección de las creaciones de forma*, en RDM. Abril-junio. 2001. P. 602.

⁵⁴ Gutierrez Carrau, Juan Manuel. *Manual Teórico-Práctico de Marcas*. 1ª. Ed. F.C.U., Montevideo, 1997, p. 58-59. Lamas, Mario. *Derecho de Marcas en el Uruguay*, Montevideo, 1999, p. 163 ss. Bugallo Montaña, Beatriz. *Ley 17.164 análisis exegético. Patentes de Invención Modelos de Utilidad y Diseños Industriales*. F.C.U., 2001, Montevideo, p. 111.

posibilidad de que diseños industriales resulten amparados bajo el sistema marcario. En ese sentido el artículo 87 de la L.P. expresa: « La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, no excluye ni afecta la protección que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual »⁵⁵.

Ahora bien, sin perjuicio de que la norma contemple la posibilidad de protección acumulativa, no indica específicamente respecto a qué regímenes de propiedad intelectual es dable ni bajo qué condiciones⁵⁶.

⁵⁵ En el ámbito del MERCOSUR el artículo 6 del Protocolo de Armonización de normas en materia de diseños industriales bajo el título « superposición de Regímenes de Protección » expresa: « La protección conferida al Diseño Industrial no afecta la protección que pudiera merecer el diseño conforme a otros regímenes de protección de la Propiedad Intelectual. »

⁵⁶ Si la forma ornamental atribuyera caracteres funcionales, por el principio de prioridad sólo resulta admisible su registro como patente o modelo de utilidad excluyéndose el registro como diseño industrial. Si la creación utilitaria se pudiera distinguir de la ornamental sería posible aplicar ambos tipos de protección en la respectiva esfera. Así en Francia se consideró admisible el registro de la estufa denominada « salamandre », en cuanto a su parte mecánica, como patente de invención y, en cuanto a su forma exterior, como diseño industrial dado que dicha forma no se encontraba conectada con las características técnicas. Extinguida la patente, la competencia podría construir una estufa con idéntica funcionalidad, a condición que su aspecto y forma exterior fuera diversa de aquella ideada por el primer inventor mientras estuviere vigente el diseño industrial. Paul Roubier. *Il marchio come segno distinto dal prodotto*. Ob. cit. p.421.

En lo que al posible cúmulo con derechos de autor refiere, debemos tener presente el artículo 5 de la Ley 9739, disposición que admite el registro bajo dicha modalidad de propiedad intelectual de « Modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos, siempre que no estuvieren amparados por la legislación

En mi opinión, sería conveniente ceñirse a una posición intermedia. La concesión de derechos de patente (en sentido amplio) incentiva la concurrencia basada en la innovación. El monopolio temporal conferido al inventor constituye precisamente el premio a esa actividad innovadora, por ello, una vez operada la caducidad del diseño, éste, debe pasar al dominio público y quedar en régimen de libre utilización, contribuyéndose así a la difusión del progreso científico-estético⁵⁷.

Tal como establece el artículo 1 de la L.P. las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales son regulados « de acuerdo con el interés público y los objetivos de desarrollo nacional en sus diferentes áreas ». Obviamente, los plazos de caducidad (en materia de diseños 10 años prorrogables por única vez por 5 años) encuentran su *ratio* en el interés público y en el objetivo preceptuado por la norma legal. Así, la monopolización perpetua de determinada forma estética que colocare a su titular en una posición privilegiada en el mercado, afectaría el interés público, al conspirar contra la libertad de concurrencia. Admitir el registro de todo diseño como marca constituiría una subrepticia intromisión de una modalidad de propiedad industrial en otra. A diferencia de la protección tendencialmente perpetua del derecho de marca, el

vigente sobre propiedad industrial. », entonces, para la norma no pueden registrarse bajo la Ley de derechos de autor modelos ornamentales ya protegidos por la Ley de propiedad industrial obviamente por ya existir una patente de diseño.

⁵⁷ Lambo, Luigi. *Imitazione servile: forme funzionali e varainti innocue o esigibili*. *Foro It.* No. 9, settembre 1998. p. 2478.

de diseño industrial se caracteriza por su temporalidad, y constituye una contraprestación por los esfuerzos e inversiones utilizados a favor del enriquecimiento del patrimonio cultural mediante la creación de formas estéticas nuevas y singulares⁵⁸.

Por todo lo indicado, adherimos a la posición de quienes admiten la posibilidad de un cúmulo parcial. Así, se distinguen tres categorías de formas registrables como diseños industriales, no todas registrables, a su vez, como marca:

a) forma capaz de inducir al consumidor a la adquisición de un producto, de manera tal que sin ella, no sería adquirido. Se trata de formas que inciden de modo relevante sobre la sustancia del propio producto, siendo éstas, objeto exclusivo de diseños industriales.

b) forma que representa un factor de por sí no decisivo, aunque, comúnmente relevante, en la decisión de compra del público consumidor. Su registrabilidad como marca deberá evaluarse caso por caso teniéndose presente la eficacia monopolística tendencialmente perpetua del derecho de marca.

c) forma que no incide en la decisión final de adquisición. Es utilizada como un instrumento promocional y comunicativo del producto al público. Es el caso de productos adquiridos esencialmente por sus cualidades técnicas, en los cuales, es común el interés del fabricante el darles una cierta caracterización estética que quede grabada en la mente del

consumidor. Sólo en esta última categoría el cúmulo resulta factible sin mayores problemas⁵⁹.

Obviamente, sin que deje de ser difícil el encuadramiento fáctico de cada diseño en las diversas categorías, la posición sustentada, es a nuestro entender, la que más se adecua a nuestro sistema positivo.

Mediante ella se evita que el derecho de patente, como instrumento de innovación y desarrollo competitivo, se transforme en una barrera proteccionista a favor de las empresas dominantes⁶⁰.

En último término, resulta necesario precisar que no deben plantearse obstáculos a la protección acumulativa de formas distintivas que, a su vez, resulten atractivas para el público consumidor, no tanto por su *a priori* valor estético, sino más bien, cuando el poder de atracción de la forma se deba a los esfuerzos e inversiones de su titular⁶¹. Así,

⁵⁹ La tripartición de categorías es realizada, entre otros, por Sarti, Davide. *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, en AA.VV. *Segni e forme distintive*. Giuffrè. Milano. 2001. p. 255 ss.

⁶⁰ En este sentido Casaburi, Geremia. *La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi: interferenze e parallelismi*. *Dir. Ind.* 2/2003. P. 107.

Tal como Lamas indica (ob. cit. p. 165) el derecho de marca sobre la forma solo se extenderá a las clases para las cuales se haya solicitado el registro, mientras que el derecho de diseño supone un monopolio legal sin la limitación antedicha. No obstante, dado que nuestro sistema marcario no exige el uso de signos distintivos, resulta fácil el registro de la forma en todas las clases de la nomenclatura internacional generándose así un monopolio de similares caracteres al del diseño industrial con los consecuentes efectos nocivos sobre el comercio.

⁶¹ En igual sentido: Abad Revenga, José, en AA.VV *Comentarios a la Ley de Marcas*. Grupo difusión. Barcelona, 2002, p. 54.

⁵⁸ En similar sentido Sentencia de 14 de diciembre de 2001, Sección 15ª. Audiencia de Barcelona. *Revista Jurídica de Catalunya. Jurisprudencia*. Núm. I. Barcelona 2002. p. 109.

algunos de los envases de la prestigiosa marca Coca-Cola pueden resultar atractivos para el público consumidor, pero quizás, en gran medida dicha atracción se deba a un fuerte apoyo publicitario y al éxito comercial del producto en sí mismo considerado, y no tanto, a las intrínsecas cualidades estéticas del envase.

V) Breves conclusiones.

A los tradicionales tipos de marcas, denominaciones y grafías, se suman a la preferencia de las empresas los signos no tradicionales y, entre éstos, las formas de los productos, envases y envoltorios ocupan un lugar preeminente. Así, basta observar el Boletín de la *D.N.P.I.* para verificar la constante y creciente publicación de solicitudes conformadas por la reproducción gráfica de formas. Si bien a estos signos no siempre se les reconoció aptitud distintiva, al día de hoy nadie desconoce que pueden asumir la calidad de marca. No obstante, para que las marcas de forma sean registradas, sin exigirse la distintividad sobrevenida, deberán ser suficientemente inusuales y peculiares, de modo tal que el consumidor medio pueda

memorizarlas y atribuirles un determinado origen empresarial.

Tal como indicara el Abogado General del *TJCE*, Philippe Léger, en las Conclusiones presentadas en el Asunto C-49/02, el sistema marcario encierra sobre sí una paradoja, ésta es, proporcionar a los operadores económicos en exclusividad derechos de duración ilimitada sobre signos que sirven para comercializar productos y servicios, y ello con el propósito de favorecer la competencia en un determinado mercado. Ahora bien, la concesión derechos exclusivos se verificará en la estricta medida en que los signos de que se trata cumplan básicamente su función de indicación de origen. Por tanto, no podrán concederse monopolios perpetuos sobre caracteres funcionales de productos, ya que a contrario de la finalidad perseguida por el Derecho marcario, se conspiraría contra la libertad concurrencial.

Pues bien, por idénticos motivos ha de tenerse extrema precaución a la hora de admitirse que determinadas formas ornamentales reciban protección acumulada, esto es, por derecho de marca y derecho de diseño industrial.

Los Derechos de Propiedad Intelectual en el Uruguay, su protección jurídica, ámbito normativo y criterios jurisprudenciales.

*Dr. Néstor Valetti.
Juez Letrado de Segundo turno de Rivera.*

OMPI/PI/JU/LAC/03/10

ORIGINAL: español

FECHA: 20 de noviembre de 2003



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL URUGUAY - SU
PROTECCIÓN JURÍDICA. ÁMBITO NORMATIVO Y CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES

*Documento preparado por el Sr. Néstor Valetti Rodríguez, Juez Letrado
de 2do Turno de Rivera, Poder Judicial, Montevideo*

INDICE DEL ARTÍCULO

- I. INTRODUCCIÓN - CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 - II. MARCO NORMATIVO EN EL DERECHO URUGUAYO
 - A. Constitucional

 - B. Tratados Internacionales

 - C. Legislación nacional vigente
 - 1) Derechos de autor
 - Ley 9.739 de fecha 17/12/1982
 - Decreto Ley 15.289 de fecha 14/7/1987
 - Decreto Ley 155913 de fecha 27/2/1987
 - Decreto Ley 14.910 de fecha 19/7/1979
 - a) Ley 16.071 de fecha 13 de diciembre de 1994
 - b) Ley 17.616 de fecha
 - 2) Derechos de propiedad industrial
 - a) Marcas de fábrica, comercio y Agricultura
 - b) Patente de invención y modelos de utilidad y modelos o diseños industriales
-
- III. CONCLUSIONES
-
- IV. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN – CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.

Resulta abarcativo de todos aquellos bienes incorporeales que son producto del intelecto humano, que poseen una medida de valor patrimonial y que como tales, pueden ser objeto de derechos reales y en su expresión máxima del “dominio”, de derecho de propiedad y de los desmembramientos del “dominio”, esto es, de los derechos reales menores.

Tradicionalmente los bienes comprende “todo lo que tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad” y pueden ser corporales o incorporeales, como se establece en el art. 460 del Código Civil.

Los bienes incorporeales producto del intelecto humano, son los derechos de propiedad intelectual y éstos a su vez, pueden ser de dominio público o de dominio privado.

Los bienes de dominio público, generalmente pertenecen al Estado, como persona pública mayor, aún cuando en muchos casos, se extiende a un dominio universal, como por ejemplo, cuando la UNESCO declara a determinada obra arquitectónica, artística o por su valor histórico “patrimonio cultural común de la humanidad”. Estos últimos bienes no ingresan al comercio de los hombres, en la intangibilidad de sus derechos y son objeto de protección jurídica especial, sin perjuicio de los derechos que puedan detentarse

sobre el objeto material que los contiene.

Generalmente los bienes de dominio público son bienes de uso público, en cambio, existen bienes privados del Estado o bienes fiscales. Entre los bienes de dominio privado podemos encontrar entonces: aquellos privativos del Estado o aún de un conjunto de Estados, de propiedad mixta: pública y de particulares y bienes pertenecientes a los particulares, sean a personas físicas o jurídicas y aún a comunidades. Clásicamente se ha dividido la propiedad intelectual entre los derechos autorales y los derechos de propiedad industrial, aún cuando últimamente por el avance de la tecnología se están formulando nuevas clasificaciones, por parte de especialistas en la materia y que han dado lugar, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a propuestas como las “Disposiciones Tipo para la Protección del Soporte Lógico”, dado el avance del conocimiento en el campo de la Informática y su cada vez más influyente incidencia en el desarrollo y globalización del mundo actual, como también la aparición de nuevas tecnologías como ocurre en el campo de la biotecnología, que dio lugar a la celebración de un convenio internacional y a la formación de la Unión

para la Protección de las Obtenciones Vegetales. También en los últimos años se está abriendo la genética humana, lo que como todo hecho nuevo dará lugar a su respectiva regulación jurídica.

Retomando la clásica división de los derechos de propiedad intelectual, destacaremos como lo efectuó el Ex Director de la Propiedad Intelectual en el Uruguay, Dr. Juan Pedro Bordaberry en el "Seminario Nacional Sobre Propiedad Industrial para Jueces y Magistrados", celebrado en Montevideo del 15 al 17 de setiembre de 1994, organizado conjuntamente por la OMPI y la DNPI de Uruguay con el auspicio de la Suprema Corte de Justicia y el Centro de Estudios Judiciales de la República Oriental del Uruguay: "La propiedad intelectual es la propiedad de los bienes que son creación del intelecto.

La creación del intelecto tiene a su vez dos grandes ramas:

a) las obras literarias y artísticas que se incluyen dentro de lo que se conoce como derechos de autor; en este campo se protege el derecho moral del autor de toda creación literaria o artística y se reconoce el derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento o arte; y

b) las marcas y las invenciones, que se encuentran dentro de la propiedad industrial, ella protege los bienes de aplicación en la industria y el comercio.

Debo advertirles sin embargo que, como en tantas otras áreas del Derecho, existe una zona gris cerca de lo que es propiedad industrial y lo que son los derechos de autor.

Pero en general puede decirse que las marcas y las

invenciones son propiedad industrial, mientras que las creaciones literarias y artísticas se encuentran dentro de los derechos de autor.

La duda principal se planteó hace algún tiempo con el "software" (los programas de computación) el que se entiende pasible de protección a través de los derechos de autor y no en la propiedad industrial.

Sin embargo hoy en día en los Estados Unidos existen quienes sostienen, y está exigiendo, que el software sea patentable y una sentencia de la Corte Suprema aceptó el patentamiento de un procedimiento que incluía la utilización de un computador y software, lo que parece abrir una primera brecha en este sentido".

La división clásica de los derechos de propiedad intelectual en los dos grandes campos: derechos de autor y derechos de propiedad industrial, hacen al propio surgimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y sus antecedentes más remotos como lo constituyen el Convenio de París para la Protección Industrial de 1883 y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886. Por razones de funcionamiento se concentró la administración de ambos tratados bajo la supervisión del Gobierno Federal Suizo y en 1893 se unieron las dos oficinas. Así se llegó a la creación de BIRPI cuya sigla en francés significa Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, con sede en Berna.

Posteriormente la Sede se trasladó a Ginebra y en la Conferencia Diplomática celebrada en Estocolmo en 1967, se firmó un nuevo Convenio, que estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, convenio que entró en vigor en el año 1970.

En el año 1974, la OMPI se jerarquizó aún más, convirtiéndose en un Organismo Especializado de las Naciones Unidas.

II. MARCO NORMATIVO EN EL DERECHO POSITIVO URUGUAYO

A. Constitucional

La norma de rango superior en nuestro derecho, es de rango constitucional. Así aparece consagrada la protección a los derechos de propiedad intelectual en el art. 33 de la Constitución de la República, que establece: “El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley”. Esta norma de carácter programática, reitera normas similares contenidas desde la Constitución de la República consagrada en el año 1934 y sus sucesivas modificaciones hasta la fecha.

B. Tratados internacionales

El Estado Uruguayo conjuntamente con otros Países Sudamericanos, como Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia han sido pioneros en la celebración y posterior ratificación de los Tratados de Montevideo de 1889,

sobre Propiedad Literaria y artística, así como el Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica y el Tratado sobre Patentes de Invención. Estos Tratados de Montevideo de 1889 fueron puestos en vigencia por el Estado Uruguayo por Ley del 3 de octubre de 1892.

El Tratado sobre Propiedad Literaria y artística de 1889 compromete a los Estados Partes “a reconocer y proteger los derechos de la propiedad literaria y artística” (art. 1), estableciendo que “El autor de toda obra literaria o artística y sus sucesores, gozarán en los Estados signatarios de los derechos que les acuerde la ley del Estado en que tuvo lugar su primera publicación o producción” (art.2), comprendiendo “...para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de enajenarla, de traducirla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma” (art. 3). El art. 4 enumera de modo no taxativo, todo lo que se comprende en la expresión obras literarias y artísticas, determinando al final que “se comprende toda producción del dominio literario o artístico, que pueda publicarse por cualquier modo de impresión o reproducción”. En los arts. 7 y 8 se establecen las excepciones y la forma en que se podrán reproducir ciertos artículos y citas y en el art. 9 se preceptúa que “se consideran reproducciones ilícitas, las apropiaciones indirectas, no autorizadas, de una obra literaria o artística y que se designan con nombres diversos, como adaptaciones, arreglos, etc., etc., y que no son más que reproducción de aquella, sin presentar el carácter de obra original”. El art. 10,

determina que “Los derechos de autor se reconocerán, salvo prueba en contrario, a favor de las personas cuyos nombres o seudónimos estén indicados en la obra literaria o artística” y por el art. 11 se dispone que las responsabilidades de los que incurran en la usurpación del derecho de propiedad literaria o artística “se ventilarán ante los tribunales y se regirán por las leyes del país en que el fraude se haya cometido”.

El Tratado sobre Marcas de Comercio y de Fábrica de Montevideo de 1889, reconoce el derecho de toda persona a quien se conceda el derecho de usar exclusivamente una marca de comercio o de fábrica en uno de los Estados signatarios, el goce de los mismos derechos en los demás Estados, con sujeción a las formalidades y condiciones establecidas por sus leyes, determinando que la propiedad de una marca, comprende la facultad de usarla, transmitirla o enajenarla y que “se reputa marca de comercio o de fábrica, el signo, emblema o nombre externo que el comerciante adopta y aplica a sus mercaderías y productos, para distinguirlos

de los otros industriales o comerciantes que negocian con artículos de la misma especie” –abarcando también a los dibujos o estampados que identifican el producto–. Dispone que las falsificaciones o adulteraciones de las marcas, se perseguirán ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuyo territorio se cometa el fraude.

El Tratado sobre Patentes de Invención de 1889, establece el derecho de prioridad de toda persona que obtenga patente o invención en alguno de los Estados signatarios en los demás Estados, otorgando un plazo de gracia de un año para registrar su patente en la forma determinada por las leyes del país en que pidiese su reconocimiento y que el número de años del privilegio será el que fijen las leyes del país o en que se pretenda hacerlo efectivo, pudiendo limitarse al señalado por las leyes del Estado en que primitivamente se acordó la patente, si fuese menor. Determina que las cuestiones que se susciten sobre la prioridad de la invención, se resolverá teniendo en cuenta la solicitud de las patentes respectivas, en los países en que se otorgaron.

El art. 4 proporciona el concepto de patente de invención a toda invención o descubrimiento, un nuevo modo, aparato mecánico o manual, que sirva para fabricar productos industriales y la aplicación de medios perfeccionados con el objeto de conseguir resultados superiores a los ya conocidos, excluyendo de la obtención de patente a las invenciones y descubrimientos que hubieran tenido publicidad en alguno de los Estados signatarios, o en otros que no estén ligados por este Tratado así como a las que fueran contrarias a la moral y a las leyes del país en donde las patentes de invención hayan de expedirse o reconocerse. Reconoce que el derecho del inventor comprende la facultad de disfrutar de su invención y de transferirla a otros, determinando que las

responsabilidades civiles y criminales en que incurran los que dañen el derecho del inventor, se perseguirán y penarán con arreglo a las leyes del país en que se haya ocasionado el perjuicio.

Por la Ley del 3 de octubre de 1892, Uruguay aprobó los referidos Tratados de Montevideo de 1889, estableciendo en su art. 1 que “Estos tratados sólo obligarán a la República respecto a las naciones contratantes que los ratificaron”, lo que significó que nos vinculó con las naciones sudamericanas antes mencionadas, no así con Brasil, que firmó los tratados pero no los ratificó ni con las naciones europeas que expresaron su adhesión a dichos tratados.

Posteriormente, el Uruguay ratificó “la Convención para la protección de marcas de fábrica y comercio de Buenos Aires de 1910, ratificadas además por Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Esta Convención fue modificada por la Convención para la protección de marcas de fábrica, comercio y agricultura y nombres comerciales – Santiago de Chile 1923– ratificada por el Uruguay, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Haití, Paraguay y República Dominicana”.

En materia de Patentes de invención, Dibujos y Modelos Industriales, Uruguay ratificó la Convención de Buenos Aires de 1910 “conjuntamente con Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá,

Paraguay y República Dominicana” (Datos y citas extraídas de la publicación efectuada por la Asociación Uruguaya de Derecho Internacional – Serie textos N° 1 “Derecho Internacional Privado – tratados de Montevideo 1889-1940, apéndice del Código Civil, códigos”, concordancias a cargo del Dr. Manuel A. Vieira).

En el año 1939 se celebró en Montevideo un Tratado Sobre Propiedad Intelectual que viene a afinar conceptos y ampliar la protección de los derechos autorales, del Tratado celebrado en Montevideo en 1889. también el Uruguay ratificó “en la esfera interamericana la Convención sobre propiedad literaria y artística Buenos Aires 1910, ratificada además por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana” (ídem obra antes citada).

A nivel universal, Uruguay integra la Unión de Berna para la protección del Derecho de Autor de 1886 desde el año 1967 y tanto el Convenio de París, de 10 de marzo de 1883 para la Protección de la propiedad industrial como el Convenio de Berna, de 9 de setiembre de 1886, para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, constituyen derecho vigente en su legislación nacional, a partir de su ratificación en el año 1968.

Posteriormente, por Decreto Ley 14.910 de fecha 19/7/1979 Uruguay aprobó el Convenio de

País para la Protección de la Propiedad Intelectual, según el Acta de Estocolmo de 14/7/1967.

La Ley 16.671 de fecha 13/12/1994, aprobó el Tratado de la Organización Mundial de Comercial a través del mismo el Anexo 1 C acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, también conocido por su sigla en español ADPIC o en inglés TRIPS.

La ley 17.052 de fecha 14/12/1998 aprobó el Protocolo de la Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en cuanto a Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.

Por último, mediante la ley 17.146 de fecha 9/8/1999, Uruguay aprobó el Arreglo de Niza sobre Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, el Arreglo de Estrasburgo sobre la Clasificación Internacional de Patentes, el Arreglo de Locarno relativo a la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales y el Acuerdo de Viena referente a la Clasificación Internacional de los Elementos figurativos de las Marcas.

Estas son las principales normas de carácter supranacional, esto es, tratados y convenios multilaterales que han sido ratificados por la República Oriental del Uruguay en materia de derechos de propiedad intelectual, abarcativos de las dos ramas clásicas en la que se suele subdividir la propiedad intelectual y

que han sido incorporadas al derecho nacional.

C. Legislación nacional vigente

1) Derechos de autor

LEY N° 9.739 DE FECHA 17/12/1937 SOBRE PROPIEDAD LITERARIA y ARTÍSTICA. - Por esta ley se protege "el derecho moral del autor de toda creación literaria, científica o artística y le reconoce derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte (art. 1). Establece que el derecho de propiedad intelectual sobre las obras de arte o de pensamiento comprende la facultad de enajenar, reproducir, publicar, traducir, ejecutar, difundir en cualquier forma y representar o autorizar a otros para que lo hagan.

La facultad de reproducir comprende el uso de todos los medios de reproducción mecánica como el cinematógrafo, el fonógrafo, los discos, rollos, cilindros y otros instrumentos análogos, sea cual fuere el procedimiento que se utilizare, así como el uso de la prensa, de la litografía, del polígrafo y otros procedimientos similares, etc. (art. 2).

"La protección legal de este derecho será acordada en todos los casos y en la misma medida cualquiera sea la naturaleza o precedencia de la obra o la nacionalidad de su autor, y sin distinción de escuela, secta o tendencia filosófica, política o económica" (art. 4), consagrando el principio de no arbitrariedad.

El art. 5 establece de modo no taxativo lo que comprende la

producción intelectual, científica o artística, concluyendo que comprende”y, en fin, toda producción del dominio de la inteligencia.”

Para ser protegido por esta ley, exige la inscripción obligatoria en el registro respectivo y tratándose de obras extrajeras, bastará la prueba de haberse cumplido los requisitos exigidos en el país de origen (art. 6).

El art. 7 reconoce como titulares del derecho A) El autor de la obra y sus sucesores. B) Los colaboradores. C) Los adquirentes a cualquier título. CH) Los traductores y los que en cualquier forma, con la debida autorización, actúen en obras ya existentes (reproduciéndolas, adaptándolas, modificándoles, etc.), sobre la nueva obra resultante. D) El intérprete de una obra literaria o musical, sobre su interpretación. E) El Estado.

Se diferencia los derechos morales del autor, que son de carácter personalísimo e intransferibles como la facultad de exigir la mención de su nombre o seudónimo y las del título de la obra, el derecho de vigilar el respeto a la integridad y fidelidad de su obra así como la facultad de retirar su obra, debiendo resarcir el daño que injustamente causare a los cesionarios, etc., de los derechos de contenido patrimonial como tales que como tales, dentro de determinadas condiciones exigidas por el texto legal, puedan ser enajenados, cedidos, etc., quedando en el tráfico mercantil.

Se establece el término del derecho de propiedad, que conserva el autor durante

toda su vida, y sus herederos o legatarios por el término de cuarenta años a partir del deceso del causante, salvo el caso, en que la obra no fuera publicada, representada, ejecutada o exhibida dentro de los diez años a contar de la fecha del fallecimiento caerá en el dominio público (art. 14).

En el art. 44 del referido texto normativo se establecen las hipótesis

Por el art. 46 se dispone la sanción penal de los infractores: El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publica sin autorización de su autor o causahabientes, o atribuya a autor distinto contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de multa o prisión equivalente, sin perjuicio de las acciones civiles a que hubiera lugar.

ACCIÓN REPARATORIA. El art. 51 establece que “La parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir indemnización por daños y perjuicios, así como la entrega de todos los beneficios o ingresos indebidamente percibidos por el contraventor.

Cabra en todos los casos el ejercicio de acción subrogativa, de acuerdo a lo

- **DECRETO LEY** N° 15.289 DE 14/7/1982. Hace extensivo el alcance de la sanción penal prevista en el art. 46 de la Ley N° 9739 a “El que reprodujere un fonograma o videograma con fines de lucro y sin autorización escrito de su productor, así como el

que distribuyere al público o almacenarse con tal fin las reproducciones así obtenidas.”

“Igual se aplicará al que fijare la interpretación en vivo de una obra literaria o artística por cualquier medio y cuando fuera manifestada la finalidad señalada en el inciso precedente, sin autorización escrita del autor y del artista, así como el que distribuyere al público o almacenare con tal fin las versiones así obtenidas”.

Asimismo se dispone el decomiso en provecho del autor o sus causahabientes de los ejemplares que materialicen el ilícito, salvo derecho de tercero adquirente de buena fe (art. 2).

Se establece una pena mayor al que reincidiere dentro de los cinco años en la comisión de cualquiera de los ilícitos previstos en el art. 1, el que será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

- DECRETO LEY N° 15.913 de fecha 27/2/1987. Modificó la sanción penal establecida en el art. 46 de la Ley 9.739, sustituyendo la sanción de pena de multa o prisión equivalente por pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Asimismo, en su art. 4 se establece que son autores:

Las personas físicas que conciben y realizan alguna obra de carácter científico, técnico, didáctico, literario o artístico, destinada a ser difundida en forma de libro.

las personas jurídicas que conciben y realizan una obra de las

características indicadas en el párrafo anterior, coordinando la actividad de varias personas físicas que no se reserven derechos de autor.

Se consideran incluidos en el concepto de autores... a los traductores respecto de su traducción, los colaboradores del autor y los que refundan, adaptan, modifican, extractan o compendian obras ya existentes, respecto de sus trabajos.

- DECRETO-LEY N° 14.910 de fecha 19 de julio de 1979, que ratificó el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de fecha 9/09/1886 en la redacción dada por el Acta de París de 24 de julio de 1971

Por razones de espacio y de objeto del presente trabajo, nos remitiremos al texto del referido Convenio, señalando únicamente que la ratificación del mismo por parte del Estado Uruguayo, constituyó un avance sustancial en la protección dada por la legislación nacional de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.

En dicho cuerpo normativo se aclara el concepto comprensivo de las obras literarias y artísticas a toda producción en el campo literario, científico y artístico, cualquier sea el modo o forma de expresión.

Se establece la protección de las obras derivadas, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original así como se consagra la protección de las colecciones de

obras literarias o artísticas que constituyan creaciones intelectuales como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones, estableciéndose la obligación de dichas obras en todos los países integrantes de la unión.

Se consagra el principio de no discriminación por la nacionalidad de los autores ni por el país origen de la obra, determinándose que el goce y el ejercicio de los derechos autorales no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional, no obstante, cuando el autor no sea nacional del país de origen, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.

Se establece la posibilidad de restringir la protección con respecto a determinadas obras de nacionales de algunos países que no pertenezcan a la Unión.

Se determina la protección de los derechos morales del autor y sus causahabientes en el derecho de reivindicar la paternidad de la obra, el derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la misma independientemente de los derechos patrimoniales.

Se establece una vigencia de protección de los derechos que se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su

muerte, como plazo de protección mínimo, salvo las excepciones expresamente contempladas.

Se contempla la protección de los derechos conexos y los derivados de la obra original y se detallan los derechos y formas de reproducción y las excepciones.

Se establece el comiso de toda obra falsificada en los países de la Unión, el que se efectivizará conforme a la legislación de cada país.

a) LEY N° 16.071 de fecha 13/12/1994, que aprobó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1 C), que establece un marco de protección jurídica mínimo a que se obligan a garantizar todos los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC)

En la parte I del Acuerdo se establecen disposiciones generales y principios básicos referente a la naturaleza y alcance de las obligaciones que contraen los Estados Miembros en la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio, tales como el trato igualitario y no discriminatorio dado a los nacionales y a los nacionales de los demás Estados Miembros, así como respecto al "Trato de la nación más favorecida", estableciendo que "respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o comunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier país se otorgará

inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de los demás Miembros, salvo las excepciones y con las condiciones contempladas en el propio art. 4 literales a), b) y d), así como respecto a lo estipulado en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI (art. 5).

Refiere al principio de agotamiento internacional de los Derechos de Propiedad Intelectual.

En relación a los Derechos de Autor y Derechos Conexos, establece que los Miembros observarán los arts. 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo.

No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el art. 6 bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

Determina que “la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.”

Asimismo, pone fin a la controversia establecida sobre los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, los que serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971). Del mismo modo, las compilaciones de datos o de otros materiales que por su selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán

protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos del autor que subsisten respecto de los datos o materiales en sí mismos.

Se establece el derecho el autor y sus derechos habientes, al menor respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor, no siendo aplicable respecto a los programas de ordenador a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

Se establece un plazo mínimo de protección de los derechos de propiedad autoral, más allá de la vida del autor en 50 años desde el final del año civil de la publicación autorizada, o a su falta de tal publicación de la realización de la obra (art.12).

En el art. 14 del Acuerdo se refiere a la protección concreta conferida a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión.

Los primeros tendrán la facultad de impedir los actos que no cuentan con su autorización de fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación, así como la de impedir la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

Los segundos, productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir aquellos actos que no cuentan con su autorización, tales como: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión.

Lo referente al aspecto de las medidas de carácter jurisdiccional y aún administrativas, tanto de carácter procesal, civil, de aduana y penales, se analizarán a capítulo aparte, ya que refieren a la protección debida a los Derechos de la Propiedad Intelectual en general, abarcativa tanto para los derechos autorales como para los derechos de propiedad industrial.

Como sostiene Jacqueline Barreiro “el art. 3^a sienta el principio recogido en los tratados internacionales y en el derecho comparado por el cual el derecho de autor protege la expresión o la forma literaria o artística en que las ideas se expresan. No protege, en cambio, las ideas mismas, los procedimientos o métodos de operación o conceptos matemáticos en sí (art. 9.2 del Acuerdo sobre las ADPIC y 2 del WCT). Ello en virtud de que es en la expresión de la idea donde radica la originalidad de la obra y donde el autor manifiesta su personalidad”.

COMENTARIO SOBRE LAS RECIENTES MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN DE DERECHO DE AUTOR, (Tribuna del Abogado Nro. 131, enero-febrero 2003)

El art. 6^o de la ley 17.616 establece: “Los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra”. “El goce y ejercicio de dichos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad o registro y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra”. “Para que los titulares de las obras y demás derechos protegidos por la presente ley sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos en consecuencia ante las autoridades administrativas o judiciales, para demandar a los infractores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra, interpretación, fonograma o emisión en la forma usual”.

El citado texto legal se adecua a lo establecido en el Convenio de Berna y en el Acuerdo de ADPIC, apartándose de lo que establecía la ley 9.739 en cuanto a las formalidades de registro que requería para gozar de la protección de la ley.

También innova respecto a la ley 9.739 en cuanto a la legitimación activa para accionar judicialmente (ya que basta que su nombre aparezca estampado en la obra, interpretación, fonograma o emisión en la forma usual).

La nueva ley sustituye el art. 18 de la ley 9.739 en cuanto extiende el plazo de protección de los derechos patrimoniales, reconocidos a favor de productores de fonogramas.

El nuevo texto amplía los plazos de protección de los derechos patrimoniales reconocidos a favor de los autores, colaboradores, etc. En cuanto a las obras y los derechos conexos protegidos, así como los derechos patrimoniales reconocidos a favor de productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, los que se fijan en cincuenta años (en lugar de los cuarenta previstos en la ley 9.739). De esta forma, se adecua la legislación nacional a la contemplada en los tratados y acuerdos internacionales antes referidos.

El art. 2 de la ley 17.616 sustituye el art. 2 de la ley 9.739 estableciendo: “El derecho de propiedad intelectual sobre las obras protegidas en esta ley comprende la facultad exclusiva del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las mismas, en cualquier forma o procedimiento”. “La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción...en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, para almacenamiento electrónico –sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación.”

“La facultad de distribuir comprende la puesta a disposición del público del original o una o más copias de la obra o producción, mediante su venta, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, arrendamiento, préstamo, importación, exportación o cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la explotación de las mismas...”

“La facultad de comunicar al público comprende: la representación y la ejecución pública...por cualquier medio o procedimiento, sea con la participación directa de intérpretes o ejecutantes, o recibidas o generadas por instrumentos o procesos mecánicos, ópticos o electrónicos o a partir de una grabación sonora o audiovisual, de otra fuente. La transmisión o retransmisión de cualquier obra por radiodifusión u otro medio de comunicación inalámbrico o por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo que sirva para la difusión a distancia de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, sea o no mediante suscripción o pago, la puesta a disposición, en lugar accesible al público y mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra transmitida o retransmitida por radio o televisión; la exposición de las obras de arte o sus reproducciones”.

“En general la comunicación pública corresponde todo acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público por cualquier medio (alámbrico o inalámbrico) o procedimiento, incluyendo la puesta a disposición del público de las

obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”.

b) LEY N° 17.616 incluye la protección de los titulares de los derechos conexos tal como lo establece en su art. 1 que refiere a “artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión”:

Obviamente los derechos conexos parten de la obra original, propiedad de su autor y requieren para su efectivización la autorización del mismo.

La ley objeto del presente comentario entiende que una obra es representada, ejecutada, o reproducida en cualquier forma y por cualquier medio y que es efectuada en sitio público cuando aquella es realizada fuera del ámbito doméstico, por lo que requieren la autorización del autor o sus causahabientes para que no se considere ilícita. No obstante, no se consideran ilícitas las representaciones o ejecuciones efectuadas en reuniones estrictamente familiares que se realicen fuera del ámbito doméstico, cuando: la reunión sea sin fin de lucro; no se utilice servicio de discoteca, audio o similares, ni participen artistas en vivo y sólo se utilicen aparatos de música domésticos (no profesionales). “Tampoco se considerarán ilícitas las que se lleven a cabo en instituciones docentes, públicas o privadas, y en lugares destinados a la celebración de cultos religiosos,

siempre y cuando no medie un fin de lucro” (art. 14).

El referido artículo le reconoce a las entidades de gestión colectiva la facultad de verificar si se cumplen los requisitos legales.

Esto último constituye una novedad respecto a la ley N° 9.739; en el art. 20 del nuevo texto legal se sustituye el art. 58 de la ley anterior por el siguiente “las asociaciones constituidas o que se constituyan para defender y gestionar los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, necesita, a efectos de su funcionamiento como tales, de la expresa autorización del Poder Ejecutivo. Dichas asociaciones deberán ser asociaciones civiles sin fines de lucro, tendrán personería jurídica, patrimonio propio y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político o religioso”.

El art. 15 sustituye el art. 46 de la ley 9.739, castigando con mayor severidad a los infractores de los derechos protegidos (3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría) a los que editen, vendan, reproduzcan o hagan reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuyan; almacenen con miras a la distribución al público, o pongan a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado.

En la misma forma se castigará al que fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga en cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de

los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

También “Será sancionado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría quien altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos protegidos por esta ley, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o programas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización”.

Asimismo será castigado con multa de 10 unidades reajustables a 1.500 unidades reajustables el que “reprodujere o hiciere reproducir por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular”.

Por el mismo artículo 15 de la ley 17.616 sustitutiva del art. 46 de la ley 9.739, en el literal C se establece que “Además de las acciones indicadas, el Tribunal ordenará en la sentencia

condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en

infracción, así como de todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. En aquellos casos en que los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales”.

Por el art. 16 en carácter de medida preparatoria se faculta a los titulares de los derechos protegidos en esta ley a solicitar una inspección judicial con el objeto de constatar los hechos que comprueben las infracciones a esta ley. “El Juez podrá decretar el allanamiento de la finca o lugar donde se denuncia que se está cometiendo la infracción, levantando acta donde se describan los hechos constatados y recogiendo, en lo posible, lo que de ello obtenga eficacia probatoria. La inspección decretada por el Juez no requerirá contracautela.

La inspección judicial tiene carácter reservado y se decretará sin noticia de la persona contra quien se pide”.

Asimismo el artículo 17 sustituye el art. 48 de la ley 9.739 disponiendo: “El Juez a instancia del titular del respectivo derecho o de su representante, o entidades de gestión colectiva, podrá ordenar la

práctica de medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada a los derechos exclusivos del titular y, en particular, la siguiente:

i) La suspensión inmediata de las actividades de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda.

ii) El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.

iii) El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en conceptos de remuneración.

Sin perjuicio de las sanciones penales y medidas cautelares antes referidas el artículo 18 de la ley 17.616 sustituye al art. 51 de la ley 9.739 estableciendo la acción de carácter civil reparatorio en los siguientes términos: “La parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción.

Cabrá en todos los casos el ejercicio de la acción subrogatoria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1295 del Código Civil.”

En consonancia con lo establecido por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio incorporados al Derecho Nacional por la ley N° 16.671.

El artículo 25 de la Ley 17.616 sustituye el artículo 63 de la ley 9.739 instituyendo lo que denomina Medidas en frontera “Cuando la Dirección Nacional de Aduanas o los titulares de los derechos protegidos en esta ley tengan motivos válidos para sospechar que se realiza o prepara la importación al territorio nacional de mercancías que, de acuerdo a los términos de la legislación aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estén destinadas a distribuirse, sin autorización del titular del derecho de propiedad intelectual, podrán requerir ante el Juzgado Letrado competente, que se dispongan medidas especiales de contralor respecto de tales mercancías, secuestro preventivo o la suspensión precautoria del respectivo despacho aduanero. Deberán presentarse todos los elementos de juicio que den mérito a la sospecha, debiéndose resolver sobre tales medidas dentro del plazo de 24 horas sin más trámite y sin necesidad de contracautela.

El Juez podrá dictar las medidas solicitadas, en cuyo caso, una vez cumplidas, serán notificadas a los interesados si transcurridos diez días hábiles contados a partir de la notificación del titular del derecho o su representante, no se acreditare haber iniciado las acciones civiles o penales correspondientes, se dejarán sin efecto las medidas preventivas, disponiéndose el

despacho de la mercadería, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el promotor de las medidas”.

2) Derechos de propiedad industrial

Los derechos de la Propiedad Industrial abarca las Marcas, Nombres comerciales, Indicaciones geográficas, Patentes de invención, Modelo de utilidad y Diseños Industriales.

La Propiedad Industrial, uno de los dos grandes campos en que tradicionalmente se divide los Derechos de Propiedad Intelectual, reconoce como punto de partida el Convenio de París para la “Protección Industrial de 1883” en el plano universal.

En el Uruguay, sin perjuicio de la reseña efectuada al comienzo del presente trabajo en cuanto a los Tratados aprobados por la República Oriental del Uruguay, corresponde dividir la materia en:

a) Marcas de Fábrica, de Comercio, de Agricultura y de Servicios, Nombres comerciales e Indicaciones geográficas; Marcas Sonoras, Marcas Colectivas y Marcas de Calidad o Garantía.

b) Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Modelo o Diseños Industriales

a) En cuanto a las Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura se reconoce como la ley madre, a la Ley N° 9.956 de fecha 4 de octubre de 1940, reglamentada por el Decreto de fecha 29 de

noviembre de 1940. Asimismo, posteriormente se aprobaron: el Decreto 649/967 de fecha 28 de setiembre de 1967, sobre Marcas de Servicios; el Decreto 340/983 de fecha 2 de setiembre de 1983, sobre “Clasificación Internacional de Productos y Servicios” según Arreglo de Niza y la Resolución de fecha 13 de enero de 1984 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que hace exigible la utilización de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios” y aprueba la “Tabla de Concordancias”.

El Decreto Ley N° 14.910 de fecha 19 de julio de 1989 que aprobó el Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual en la redacción dada por el Acta de Estocolmo de fecha 14 de julio de 1967.

Recientemente la Ley N° 16.671 de fecha 13 de diciembre de 1994 que aprobó el Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comprendiendo el Acuerdo sobre los aspectos de la Propiedad Intelectual relacionado con el comercio, que tiene su capítulo sobre la materia marcaría.

Finalmente la reciente ley de Marcas N° 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998 y su decreto reglamentario N° 34/99 de fecha 3 de febrero de 1999, norma vigente en la actualidad, que sustituyó la ley N° 9.956 de 1940.

También interesa destacar el Decreto N° 146/01 de fecha 3 de mayo de 2001 sobre Marcas Sonoras y la Ley N° 17.052 de fecha 14 de diciembre de 1998 que aprueba el Protocolo de la

Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR y la ley N° 17.146 que aprobó el Arreglo de Niza sobre la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para Registro de Marcas y el Acuerdo de Viena relativo a la Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las Marcas.

b) Patentes de Invención y Modelo de utilidad y Diseños Industriales. La ley madre en la materia fue la ley N° 10.089 de fecha 12 de diciembre de 1949 reglamentada el 4 de setiembre de 1942.

El Decreto Ley 14.910 de fecha 19 de julio de 1979 que aprueba el Acta de Estocolmo de fecha 14 de julio de 1967.

Posteriormente la Ley N° 16.761 de fecha 13 de diciembre de 1994 que aprobó el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual, con su capítulo referido a las Patentes de Invención.

La ley 17.146 de fecha 9 de agosto de 1999 que aprobó el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes y el Arreglo de Locarno sobre la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

Por último la reciente Ley N° 17.164 de fecha 2 de setiembre de 1999, sobre Patentes de Invención, Modelo de utilidad y Diseños Industriales y su Decreto reglamentario N° 11/00 del 13 de enero de 2000.

DECRETO LEY N° 14.910 - CONVENIO DE PARÍS

El referido Convenio establece normas de carácter programático y sustantivo referente a la protección de la Propiedad Industrial, que como lo sostiene la distinguida jurista y Directora de la División Jurídica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el Uruguay, Dra. Graciela Road: “tiene por objeto las Patentes de Invención, las Marcas, los Dibujos y Modelos Industriales, los Modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

Una categoría de disposiciones contiene normas de derechos sustantivo que garantizan dos derechos básicos conocidos como el derecho al trato nacional en cada uno de los países miembros y el derecho de prioridad”. La Propiedad Industrial en el Uruguay, en Revista de la Propiedad Industrial N° 7, Diciembre 2002.

Por el artículo 2 del referido Convenio se consagra el Trato Nacional a los nacionales de los países de la Unión por el cual los Estados miembros se comprometen a conceder y garantizar a los nacionales de los demás países miembros el mismo trato que concede a sus propios nacionales.

Por su parte, el artículo 6 bis establece normas relativas a la protección de las Marcas notoriamente conocidas comprometiéndose los países de la

Unión, de oficio o a instancia de parte interesada, a rehusar o invalidar el registro de una Marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida así como a prohibir su uso de modo de evitar la confundibilidad y la piratería de las Marcas. Asimismo establece que deberá concederse el plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca, estableciéndose que no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. De este modo se faculta solicitar la anulación en cualquier tiempo de las marcas piratas obtenidas de modo fraudulento.

El artículo 6 ter establece que los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

Las referidas disposiciones se extiende a los símbolos identificatorios de las Organizaciones Internacionales Intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de aquellas siglas o denominaciones que hayan sido objeto de Acuerdos

Internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

También refiere el Convenio en el art. 6 quater a la transferencia de la marca, en el 6 quinquies a la protección de las marcas registradas en un país de la Unión, en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es").

En el artículo 6 sexies los países de la Unión se comprometen a respetar las marcas de servicios, aunque no está obligada a prever el registro de estas marcas.

El artículo 7 bis establece el compromiso de admitir en depósito y proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen.

El artículo 8 establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Los artículos 9 a 10 ter establecen que los Estados de la Unión se comprometen a garantizar la protección de las marcas y reprimir con mecanismos eficaces la competencia desleal y la falsificación marcaria.

LEY N° 17.011

El artículo 1° establece que "se entiende por Marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra". Exige como rasgo distintivo o cualidad requerida para ser marca

las características de “novedad, especialidad y distintividad”, de modo que sirva para diferenciar claramente los productos que pretenden identificar de los de otros competidores comerciales.

En tal sentido el artículo 4° establece las nulidades absolutas de aquellos signos que no pueden ser considerados como marca, estableciendo entre otros los nombres, símbolos, emblemas y otros distintivos del Estado, de los Gobiernos departamentales, de otras personas públicas, de las Sociedades con participación en el Estado, los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago nacionales o extranjeros, los emblemas destinados a la Cruz Roja y del Comité Olímpico Internacional, así como las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y de cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usa la marca. Y en fin, todo aquello que no contenga notas suficiente de distinción de un producto o bien que por sus características puedan constituir patentes de invención o modelos de utilidad o nombres de variedades vegetales que se encuentran registradas ante el Registro de la Propiedad Industrial, así como las letras o los números individualmente considerados en forma particular, las denominaciones técnicas,

comerciales o vulgares que se empleen para expresar cualidades de los productos o servicios, designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen, al igual que las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción esté comprendida en las prohibiciones precedentes, así como los dibujos o expresiones contrarios al orden público la moral o las buenas costumbre y las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.

En el artículo 5 se establecen las nulidades relativas referidas fundamentalmente a los símbolos identificativos de los Estados extranjeros o las Entidades Internacionales, las obras literarias o artísticas, los nombres o retratos de personas, el sólo apellido, las marcas de certificación o garantía así como los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial y las palabras los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.

Se establecen las condiciones de registrabilidad, los derechos que confiere el registro, la regulación de las acciones de oposición, anulación y reivindicación.

Como elemento novedoso, introducido por la nueva ley de

marcas, el artículo 3 establece donde se prevé que “podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley”; la previsión de la existencia de las marcas colectivas, contempladas en los artículos 38 a 43, donde se define la marca colectiva como aquella “usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.” “Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.”

La otra novedad significativa es la previsión de marca de certificación de garantía que es “el signo que certifica las características comunes, en particular, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante. Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado. o una entidad de derecho privado debidamente autorizada.” (arts. 44 a 56).

En el capítulo noveno, se prevé el régimen de licencias, prenda, embargo y prohibición de innovar, estableciéndose que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará un registro de los embargos y prohibiciones de

innovar comunicados por el Poder Judicial, que afecten a las marcas registradas o en trámite.

En el capítulo diez (art. 66) se regula la extinción del registro de la marca teniéndose presente el plazo de protección de diez años, a partir del registro de una marca, acordado por el artículo 18 y el plazo de gracia para solicitar la renovación.

En el capítulo once se regula lo referente a la protección de los nombres comerciales estableciéndose que constituyen una propiedad industrial a los efectos de la ley así como se regulan las acciones judiciales del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, la caducidad del mismo y también lo relacionado con la cesión o venta del establecimiento que comprende la marca y la extinción del derecho al uso del nombre como propiedad industrial que se produce con el fin de la actividad comercial que lo lleve.

El capítulo doce regula todo lo referente a las indicaciones geográficas determinando que las mismas constituyen las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

“Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifique el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.” “Las indicaciones de procedencia

gozarán de protección sin necesidad de registro.” (art. 64).

“Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.” (art. 65).

Se creó el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (art. 66).

El uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y a los prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad (art. 67).

“El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.” (art. 68)

“Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de diez años antes del 15 de abril de 1994.” (art. 79).

En el capítulo catorce se prevé las acciones civiles y penales estableciéndose penas de seis meses de prisión a tres años de

penitenciaría para el que con el fin de lucrar o causar perjuicio use o fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscrita en el Registro correspondiente a otra persona así como para el que rellene con productos espúreos envases con marca ajena (arts. 81 y 82).

Asimismo será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría, “el que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refiere los artículos anteriores” (art. 83).

Asimismo en el art. 84 se establece que “las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a Instituciones de beneficencia pública o privada (art. 84).

“Las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán aplicables en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen prevista en el art. 77 de la presente Ley” (art.85).

“Los delitos previstos en la presente Ley serán perseguibles a instancia de parte en la forma regulada por los arts. 11 y siguientes del Código del Proceso Penal” (art. 86).

Sin perjuicio de las sanciones penales antes referidas “los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente y 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” (arts. 87 y 88).

Finalmente por el artículo 89 se establecen en caso de caducidad: “no se podrá impetrar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.”.

“Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.”

El sistema de patentes instaurado por la Ley 17.164 consagra “un equilibrio entre el titular del derecho de patentes en obtener un beneficio económico y recuperar los gastos realizados en investigación, y la sociedad, con el fin que ésta reciba esos conocimientos y se enriquezca con los mismos. De esta forma, el solicitante de una patente, desea proteger su invención para obtener un monopolio transitorio y territorial, que el Estado le otorga a través del documento de patente, no obstante tiene como contrapartida que divulgar la invención en forma

suficientemente clara y completa (no olvidemos que la protección recae sobre lo que se divulga) para que la Sociedad se beneficie con ese flujo dinámico de conocimientos, haciéndose posible el progreso científico”. La Ley 17164 “regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, conforme a las normas internacionales vigentes”. (Dra. Graciela Road, en trabajo citado)

La Ley 17164 y su Decreto reglamentario 11/2000, deroga la Ley 10.089 de 12 diciembre de 1941 y el Decreto Ley 14549 del 29 julio de 1976.

La Ley 17164 recoge sustancialmente los criterios establecidos en el Acuerdo sobre los aspectos sobre la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, aprobado por la Ley 16.671 de fecha 12 de diciembre de 1994.

Regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, de acuerdo con el interés público y los objetivos de desarrollo nacional en sus diferentes áreas (art.1).

Distingue el derecho moral de los inventores y diseñadores respecto de sus invenciones y creaciones al que define como inalienable e imprescriptible y se transmite a sus herederos de los derechos patrimoniales emergentes de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales

que se protegerán mediante patentes, los que se acreditarán con el título correspondiente.

El inventor será mencionado como tal en la patente que se conceda y en las publicaciones y documentos oficiales relativos a ellos, salvo renuncia expresa por escrito (art. 2).

El derecho conferido al inventor o diseñador por una patente nace con la resolución que la concede, sin perjuicio del derecho de prioridad y de aquellos que emergen de la presentación de la solicitud (art.3).

El Estado no garantiza ni la novedad de las invenciones que se patenten, de acuerdo con la presente ley, ni se responsabiliza de la calidad de inventor del beneficiario (art. 4).

Por el art. 6 se establece la aplicación de las normas relativas al trato nacional y al derecho de prioridad establecida en los Convenios internacionales ratificados por el país en materia de patente.

Y para el caso de inexistencia de Convenio internacional, los extranjeros tendrán los mismos derechos que los nacionales (art.7).

Tal como expresa la Dra. Ma. Cristina Dartayete, Asesora Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en su trabajo "Procedimiento de Registro en materia de Propiedad Industrial", publicado en la Revista de Técnica Forense N° 9: "La patente confiere a su titular el derecho de impedir

que terceros fabriquen, vendan, utilicen, importen, o almacenen productos patentados sin su autorización, así como utilicen los procedimientos resultantes de la misma en caso de que se trate de una patente para tales fines" (art. 34).

"...Los derechos derivados de una patente pueden ser transferidos o cedidos por su titular o sus causahabientes total o parcialmente por sucesión o por actos entre vivos. Dichos actos surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el Registro correspondiente" (art.36)

La patente de invención tendrá una vigencia de 20 años y se puede extinguir ya sea por vencimiento del plazo, por falta de pago de las anualidades correspondientes o por renuncia total o parcial.

LICENCIAS CONVENCIONALES

El artículo 50 establece que "el titular o solicitante de una patente podrá conceder licencias para la explotación del objeto de la misma, las que surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el Registro correspondiente. Salvo estipulación en contrario la licencia se extenderá a todos los actos de explotación o comercialización del objeto de la patente durante toda su vigencia en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación del objeto. El licenciatarario no podrá ceder o transferir su licencia ni otorgar sublicencias. La licencia no

será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país o explotarla por sí mismo.

Sin perjuicio de las facultades otorgadas por el titular y ante la falta de iniciativa del mismo, el licenciario podrá adoptar las medidas necesarias para la defensa de la patente (art. 51).

Se prohíbe “establecer en las licencias contractuales, cláusulas o condiciones que produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posición dominante en el mercado”.

“Entre dichas cláusulas o condiciones corresponde señalar las que produzcan:

- a) Efectos perjudiciales para el comercio;
- b) Condiciones exclusivas de retrocesión;
- c) Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes o licencias dependientes;
- d) Limitaciones al licenciario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente; y
- e) Limitaciones a la exportación del producto protegido por la patente hacia los países con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integración económica y comercial” (art. 52).

También se prevé la oferta de la licencia, donde el titular de una patente de invención podrá autorizar la explotación de su patente a cualquier interesado que acredite idoneidad técnica y económica para realizarla de manera eficiente, aparejando al titular de la patente en oferta que tendrá su anualidad reducida a la mitad (art.53).

Las licencias obligatorias encuentran tres tipos diferentes de causas:

a) Por falta de explotación transcurridos tres años desde la concesión de la patente a cuatro años desde la fecha de la solicitud, aplicándose el plazo que expire más tarde, sin que se hayan realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando se ha interrumpido por más de un año y no responda a fuerza mayor. En esos casos cualquier interesado podrá solicitar una licencia obligatoria. (art. 54);

b) Por razones de interés público, en esos casos, el Poder Ejecutivo, por resolución expresa, podrá conceder licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular de la patente, cuyo alcance y duración deberá adecuarse al fin para el que fueron concedidos (art. 55 a 59);

c) Por prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posición dominante en el mercado (arts. 60 a 63); y

d) Por patentes dependientes, cuando la invención o modelo de utilidad patentado no pudiera explotarse en el país sin infringir una patente anterior, el titular o un licenciario a cualquier

título de una de ellas, podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria respecto de la otra patente dependiente, en la medida que fuese necesario para explotarla y evitar su infracción (arts. 69 y 70).

El procedimiento para la concesión de licencias obligatorias, las condiciones requeridas para obtenerlas, su oposición y la resolución habilitante por acto fundado de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se encuentra establecido en los arts. 71 a 80.

MODELOS DE UTILIDAD

El art. 81 de la Ley 17.164 considera “modelo de utilidad patentable a toda nueva disposición o conformación obtenida o introducción en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación”.

Se entenderá que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el estado de la técnica”.

“Un modelo de utilidad para ser patentable deberá implicar una mínima actividad inventiva”.

“La patente de modelo de utilidad se concederá por un plazo de diez años, contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud” y “podrá ser prorrogado una sola vez por el término de cinco años” (art. 84).

DISEÑOS INDUSTRIALES

Se considera “diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial”.

“Ese carácter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material” (art. 86).

El derecho que confiere la patente de diseño industrial, es el “de impedir que terceras personas sin su autorización puedan fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, un producto con un diseño que reproduzca el suyo o diseños similares al suyo, incorpore ese diseño o sólo presente diferencias menores con él”.

“Se podrá impedir también la realización de algunos de los actos referidos en el inciso anterior, cuando el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo o género de productos distinto de los indicados en la patente” (art. 88).

El artículo 89 establece que “No podrán ser objeto de una patente de diseño industrial:

a) Los diseños que hayan sido objeto de solicitud en el país con fecha de presentación o prioridad anterior siempre que sean publicados y aquellos cuyo

contenido ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar por la publicación, la descripción, la explotación, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de la presentación o de la prioridad;

b) Los diseños que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carácter secundario con respecto a los modelos o a los diseños anteriores;

c) Aquellos diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias de orden técnico o a la función que debe desempeñar el producto;

d) Los diseños que carezcan de forma definida concreta;

e) Los diseños que consistan únicamente en un cambio de colorido en diseños ya conocidos;

f) Los diseños que importen realizaciones de obras de bellas artes; y

g) Los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres”.

“No afectará la novedad la divulgación del diseño realizada dentro de los seis meses que preceden a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el diseñador,

sus causahabientes o terceros” (art. 90).

“La solicitud de diseño industrial deberá referirse a un único objeto, pudiendo reivindicarse varios elementos, aspectos o variaciones del mismo, siempre que posean la misma característica distintiva preponderante” (art. 91).

Los requisitos de presentación de la solicitud para la concesión de la patente de diseño industrial son los requeridos en el art. 22 para las patentes de invención, debiendo acompañar además, una representación gráfica o fotográfica del diseño (art. 92).

El plazo de los derechos otorgados por los diseños industriales, será de 10 años, prorrogable por 5 años más.

REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LAS PATENTES

“Los registros de patentes son públicos pudiendo ser consultados por cualquier interesado en las formas que establezca la reglamentación” (art. 108).

“La solicitud de patente se mantendrá en secreto hasta su publicación”.

También se mantendrán en secreto las solicitudes desestimadas, desistidas o abandonadas antes de su publicación (art. 109).

“La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará el

registro de los actos y contratos relativos a la explotación comercial e industrial de las patentes y los de aquellos que modifique, afecten o limiten los derechos emergentes de las mismas”.

En especial se llevarán registros de:

a) Licencias convencionales, ofertas de licencia, licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular de la patente así como sus modificaciones.

b) Embargos, prohibiciones de innovar y demás actos que afecten el uso o la disposición de los derechos de patente.

c) Prendas y demás derechos que limiten o se constituyan sobre los derechos de patente” (art. 110).

También se llevará “el registro de los contratos que tengan por objeto la transferencia de tecnología, investigación y desarrollo, contratos de franquicia y similares, los cuales producirán efectos ante terceros a partir de su inscripción” (art. 111).

ACCIONES CIVILES.

“El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma y podrá inclusive reclamar indemnización por aquellos actos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente y aún por los actos lesivos

realizados desde la presentación de la solicitud. Cuando el derecho perteneciere a varios titulares cualquiera de ellos podrá entablar las acciones pertinentes” (art. 99)

También “el licenciataro con licencia registrada podrá ejercer en vía administrativa o judicial las medidas y las acciones necesarias para la defensa de los derechos derivados de la patente” (art. 102).

La autoridad judicial estará facultada para adoptar, de oficio o a pedido de parte, medidas provisionales o cautelares, de conformidad con lo dispuesto por el “Título II del Código General del Proceso” (art. 103).

“Los que comercializaren o distribuyeren productos en infracción sólo serán responsables por los daños y perjuicios causados, cuando existan indicios ciertos y determinados de haber estado en condiciones de conocerlo” (art.100).

“En los juicios civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente al procedimiento patentado, siempre que dicho producto sea nuevo.” (art. 101).

“La acción civil destinada a la reparación del daño prescribirá en el plazo de cuatro años, contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción” (art. 104).

En el artículo 105 se consagra el derecho del inventor, co-inventor, co-diseñador, y otro cotitular del derecho a la patente, a ejercer acción de reivindicación o transferencia al propietario que hubiera solicitado una patente como propia en perjuicio del verdadero inventor o diseñador. Esa acción prescribe a los cinco años, contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde que comenzó a explotarse en el país, aplicándose el plazo que venciere primero.

Sanciones penales

Las mismas se encuentran legisladas en los art. 106 y 107 de la Ley 17.164.

El art. 106 dispone: “El que defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.”

“En todo caso se procederá al comiso de los objetos elaborados en infracción y de los instrumentos utilizados predominantemente para su elaboración, cuyos destinos se decidirán en consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”.

Por su parte el art. 107 dispone: “La pena será de quince meses de prisión a cuatro años de penitenciaría cuando concurren las circunstancias agravantes siguientes:

a) Haber sido dependiente del titular de la patente o de un licenciatario de la misma; y

b) Haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de realización del objeto patentados.

Los delitos cometidos en infracción a los derechos protegidos por patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, a diferencia de los establecidos en la Ley de Marcas no requieren para su persecución la instancia de la parte interesada, por lo cual éstos delitos son perseguibles de oficio y de conformidad a lo establecido por el art. 10 del Código del Proceso Penal (Principio de oficialidad) “la acción penal es pública, su ejercicio corresponde al Ministerio Público y es necesario en los casos determinados por la ley”.

Nuestra legislación procesal penal establece como principio general el principio de oficialidad establecido en la norma antes citada, en cambio, el artículo 11 del Código del Proceso Penal que reclama la instancia del ofendido, constituye una excepción y sólo se aplica para los casos expresamente previstos por la ley en los cuales la acción penal no podrá deducirse sin que medie instancia del ofendido, como expresamente lo reclama el artículo 86 de la Ley de Marcas, Ley N° 17.011.

III. CONCLUSIONES

En los delitos cometidos contra los derechos de la Propiedad Intelectual existe un doble bien jurídico tutelado:

Por un lado, el derecho patrimonial de los titulares de los derechos protegidos, lo que podría encuadrarse dentro de los delitos contra la propiedad mueble como los establecidos en el Título XIII - Capítulo IV.

Y en un segundo aspecto, quizás este último el de mayor peso por el interés público o colectivo, el derecho de la sociedad en su conjunto, y en especial el derechos de los consumidores a no verse sorprendidos en su fe pública, por lo cual los delitos cometidos contra los derechos de Propiedad intelectual, en especial aquellos que impliquen la falsificación de marcas, la confundibilidad de los signos distintivos de los productos o de los procesos de elaboración que aseguran un grado de calidad y confianza al consumidor, integrarían como bien jurídico tutelado los contemplados en el Libro II, Título VIII, Capítulo V del Código Penal, donde de modo específico el artículo 252 del referido cuerpo normativo se refiere a los delitos de Marcas de fábrica y de comercio.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, también puede verse afectada la Hacienda pública en algunos de los delitos contra los derechos de la Propiedad Intelectual.

Resulta novedoso las medidas de frontera contempladas

en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, aprobado por la Ley 16.671 de fecha 13/12/1994 y posteriormente especialmente contemplado en el artículo 25 de la Ley 17.616, que incluso le otorgó facultades a la Dirección Nacional de Aduana sin perjuicio de las establecidas a los Órganos jurisdiccionales.

Al respecto el destacado jurista uruguayo Dr. Milton Cairoli Martínez, señala: "Con el correr del tiempo se ha hecho necesario cada vez más proteger los derechos incorporeales que son los que surgen de la actividad intelectual o artística, industrial, inventiva, etc. Estos derechos son de innegable valor social, pues no sólo tienen que ver con el perjuicio que su violación puede causar al autor o creador o inventor, sino al que eventualmente causan a toda la sociedad la importancia de ellos ha hecho que se concluya que la simple reparación civil es insuficiente. Por lo que se ha pensado en una debida tutela penal". (Curso de Derecho Penal Uruguayo. Parte Especial. Tomo III, pág. 346).

La jurisprudencia nacional, en múltiples fallos, algunos de ellos que se transcriben en el Anexo de Jurisprudencia, recoge los principios básicos que conforman la legislación nacional vigente y los Acuerdos y Tratados internacionales suscritos y ratificados por la República Oriental del Uruguay, así como los principios generales de derecho, recibidos por la doctrina más prestigiosa en la materia, tales como los conceptos de

“competencia desleal”, “confundibilidad marcaria”, “protección a las marcas notorias”, “reproducción, distribución, comercialización ilícita en materia de derechos de autor”, “protección jurídica del software”, “lugar público o destinado al público”, lo que demuestra que nuestros Tribunales han emprendido una franca lucha contra todo aquello que vulnere la protección debida al trabajo producto del intelecto.

IV. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Jacqueline Barreiro - “Comentarios sobre las recientes modificaciones a la Legislación de Derecho de Autor en Tribuna del Abogado N° 131 - enero - febrero 2003

Juan Pedro Bordaberry: “Reciente normativa sobre Marcas - Una novedosa Ley” en Tribuna del Abogado N° 111. octubre- diciembre 1998.

Juan Pedro Bordaberry: “Sistemas de Propiedad Industrial en el Uruguay” en Seminario Nacional sobre Propiedad Industrial para Jueces y Magistrados, organizado por OMPI y Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, auspiciado por la Suprema Corte de Justicia y Centro de Estudios Judiciales de la República Oriental del Uruguay. Montevideo 15 a 17 de setiembre de 1994.

Milton Cairoli Martínez. “Curso de Derecho Penal Uruguayo. Tomo III”

Milton Cairoli Martínez. “Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporados en Revista de Facultad de Derecho, Año XX, Nros. 1 y 2, 1969”.

María Cristina Dartayete. “Procedimiento de Registro en materia de Propiedad Industrial” en Revista de Técnica Forense N° 9. Instituto de Técnica Forense. Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Carlos Delpiazzo. “Derecho informático uruguayo. Normas y jurisprudencia comentada”.

Documentos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

- “Información general. Ginebra, 1995”;

- “Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Acta de París del 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de setiembre de 1979”;

- “Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal. Ginebra 1996”; y

- “Reseñas de Convenios, Tratados y Acuerdos administrados por la OMPI. Octubre de 2001”

Mario Daniel Lamas “El Derecho de Marcas en el Uruguay”.

Ricardo Merlinski y Lucía Salaverry. “Las marcas en el Uruguay - Marco normativo”.

Siegbert Rippe “Sociedades comerciales. Ley N° 16.060. Fundación de Cultura Universitaria”

Siegbert Rippe. “La Propiedad Industrial en el Uruguay. Fundación de Cultura Universitaria”.

Graciela Road. “La Propiedad Industrial en el Uruguay. Revista de la Propiedad Industria N° 7. Diciembre, 2002”

Graciela Road. “Agotamiento del Derecho de Patentes. Revista de la Propiedad Industrial N° 6. Setiembre, 2002”.

José Villamil. “Las Exclusiones de la Patentabilidad y la extensión del campo del Patentamiento. Revista de la Propiedad Industrial N° 7. Diciembre, 2002”.

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 2004 - Número 9
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 2004

