REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA
DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

AÑO 1994 NUMERO 1

REVISTA
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE COOPERACION TECNICA
ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
EN EL CONTEXTO
DEL PROGRAMA SECTORIAL DE INVERSIONES URUGUAY - BID

AÑO 1994 NUMERO 1

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 1994 - Número 1

Ec. Eduardo Ache
Ministro de Industria, Energía y Minería

La publicación de esta Revista de la Propiedad Industrial se inscribe dentro de uno de los objetivos que el Ministerio de Industria, Energía y Minería se ha fijado sobre el tema: su difusión y la toma de conciencia, por parte de todos los actores del quehacer nacional, de la importancia que el mismo tiene.

A finales del siglo, asistimos en el mundo a la formación de bloques comerciales y a una creciente e incesante globalización del comercio.

Las marcas constituyen hoy en día herramientas imprescindibles de esa realidad, en cuanto identifican y prestigian a los productos, bienes y servicios que circulan en el marco de esa globalización del comercio, y brindan seguridad al mismo.

La regulación por parte de los derechos nacionales e internacionales y la consiguiente protección de los derechos que se derivan de la creación de las marcas, resultan de particular importancia para los empresarios, asesores y profesionales, al punto de que en muchos casos constituyen el capital más valioso de las empresas.

Por otra parte, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, refieren a la inventiva y a la tecnología, áreas en donde nuestro país aún tiene mucho por hacer.

Precisamente, la información tecnológica es hoy una herramienta imprescindible para los investigadores e inventores puesto que accediendo a la misma se ahorra tiempo y dinero en recorrer el camino que otros ya han recorrido.

También resulta fundamental esa información para el industrial, que conociendo el estado de la técnica puede reducir sus costos y competir con mayor eficiencia.

Todo esto es de vital importancia en el mundo competitivo en que vivimos, lo que pone al descubierto la necesidad que se conozca y difunda todo lo relacionado con la propiedad industrial, lo que se intenta realizar con esta publicación.

De esa forma no sólo estaremos cumpliendo con el objetivo de tomar conciencia de la importancia del tema sino que, también, defendiendo al mayor capital que tiene nuestro país que es la capacidad y educación de su gente.

Montevideo, enero de 1994

SUMARIO

Jurisprudencia

Información General

Sistemas de Propiedad Industrial en el Uruguay

Esc. Linda N. Krudo

La propiedad industrial se inscribe dentro de un campo más amplio, que hace referencia a los bienes que son creación del intelecto. Estos bienes constituyen la propiedad intelectual; ésta comprende entonces dos grandes ámbitos:

- la propiedad literaria y artística, en la que se inscribe lo relativo al derecho moral del o los autores de obras literarias o artísticas; y
- la propiedad industrial, que comprende en esencia lo referente a marcas e invenciones.

En el presente artículo se detallará en forma breve el marco normativo existente en Uruguay en materia de propiedad industrial, el contexto institucional referido al tema y finalmente se efectuará un análisis de la situación imperante en cuanto a marcas, nombre comercial, invenciones, transferencia de tecnología y Agentes de la Propiedad Industrial.

1. MARCO NORMATIVO

La Constitución nacional de 1967 establece en su artículo 33: *"El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley."*

Este texto se reitera ya en las Constituciones de 1934, 1942 y 1952, por lo que desde muy temprano se previó la consideración del tema en la organización del Estado uruguayo.

A título general, el art. 491 del Código Civil establece además que: *"Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de su autor, y se regirán por leyes especiales."*

Las normas nacionales actualmente vigentes que regulan el tema de propiedad industrial son:

- Ley 9.956, de 4 de octubre de 1940, (Ley de Marcas)
- Ley 10.089, de 12 de diciembre de 1941 (Ley de Patentes)
- Ley 14.549, de 29 de julio de 1976 (Ley de Modelos)

Estas leyes han sido reglamentadas por decretos, resoluciones e incluso disposiciones generales internas de la DNPI.

A su vez, se agrega la ratificación por parte de Uruguay de normas internacionales en la materia:

- Convenio que estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (ratificado por ley No. 14.910, de 19 de julio de 1979).
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo ratificada por ley No. 14.910, de 19 de julio de 1979).

Se aplican, igualmente, las previsiones del Arreglo de Estrasburgo (Clasificación Internacional de Patentes) y la Clasificación Internacional

para el Registro de Marcas de Productos y Servicios (Arreglo de Niza).

Continúan vigentes, aunque su aplicación es prácticamente inexistente, acuerdos celebrados por Uruguay con países de la región (Tratados de 1889).

Se encuentran actualmente a estudio para su posible ratificación:

- Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV);
- Tratado de Budapest para el Registro de Micro-organismos;
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT);
- Arreglo de Madrid (y Protocolo) para el Registro Internacional de Marcas.

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL

El decreto del Poder Ejecutivo No. 160/967, de 1o. de marzo de 1967, establece la competencia que corresponde a los distintos Ministerios y, en su art. 9o. determina la asignada al entonces Ministerio de Industria y Comercio, hoy Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

En tal sentido, detalla: *"Al Ministerio de Industria y Comercio corresponde lo concerniente a:*

...15. Patentes de invención y privilegios industriales.

16. Marcas de fábrica y comercio..."

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) es un organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, al que le corresponde la administración y elaboración del Registro de la Propiedad Industrial.

Su denominación ha variado, pasando de ser "DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" a "CENTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" (CNPI) y, finalmente, a la actualmente existente de "DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" (DNPI), en virtud de lo dispuesto por el art. 295 de la ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

La competencia de esta Oficina es nacional, y es el único registro oficial de marcas e invenciones a nivel de la Administración Pública; en realidad su existencia con tales cometidos data desde 1877.

En tal sentido, los servicios que presta la DNPI son:

- registro de marcas e invenciones (patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales);
- atención de consultas sobre búsquedas fonéticas o de antecedentes - tanto en marcas como en patentes-, e incluso derivación de consultas sobre información tecnológica.
- Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial. Si bien no reúnen la calidad de funcionarios de la DNPI, los Agentes de la Propiedad Industrial asesoran en forma particular a los interesados en efectuar trámites referidos a propiedad industrial.

3. MARCAS

Puede definirse a una marca como un signo utilizado para distinguir productos o servicios.

Este signo puede estar constituido simplemente por términos o palabras (marca denominativa), o por un logo o emblema (marca emblemática o figurativa) o ser una combinación de ambos (marca mixta).

La marca es, entonces, un signo de fantasía con el que se distinguen productos y/o servicios. La Clasificación de Niza establece un nomenclator de productos y servicios discriminados en 42 (cuarenta y dos) clases, en las que se agrupan según el tipo de elementos.

El registro de tal signo en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial otorga el derecho exclusivo sobre el mismo por un período de 10 (diez) años, renovable indefinidamente por períodos iguales; sin embargo, la legislación actualmente vigente prevé la existencia del uso anterior como causal válida de oposición para nuevos registros. Por tanto, si bien puede considerarse que el sistema de propiedad industrial nacional es atributivo de derechos, una excepción al mismo lo constituye la valoración del uso anterior.

El sistema uruguayo en materia de marcas no exige el uso de la misma; por tal razón, cualquier interesado puede registrar una marca y renovarla indefinidamente por períodos iguales de 10 (diez) años, sin usarla efectivamente en el mercado.Sin embargo, el art. 5o. de la ley 9.956 plantea una excepción: *"El uso de la marca es facultativo; sin embargo podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por ley."*

El trámite de registro supone las siguientes etapas:

- presentación de solicitud ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, con indicación del signo marcario cuyo registro se solicita, clases comprendidas y datos del solicitante;
- publicación de un extracto de la solicitud durante 10 (diez) días en el Diario Oficial;
- presentación de oposiciones a la solicitud de registro (en el término de 20 días desde la última publicación);
- examen formal y de fondo de la solicitud, en base a antecedentes de registro y oposiciones de terceros interpuestas;
- diligenciamiento de oposiciones;
- resolución concediendo o denegando el registro;
- expedición de constancia de titularidad.

En aplicación de las disposiciones del Convenio de París, puede reivindicarse la prioridad de un depósito anterior, efectuado en algún país miembro de la Unión de París; esta reivindicación de prioridad puede presentarse dentro del término de 6 (seis) meses contados desde la fecha de la solicitud original.

Los criterios para determinar qué signo puede ser registrado como marca, surgen en principio de la aplicación de los arts. 1o. y 2o. de la ley 9.956; a esto se suma lo previsto en el decreto reglamentario de fecha 29 de noviembre de 1940, especialmente en lo referido a indicación de nombres geográficos y de términos genéricos.

En tal sentido, el art. 33 del citado decreto reglamentario, en la redacción dada por el decreto de 6 de julio de 1945, establece que *"Las marcas para ser registradas deberán ser claramente diferentes a las que se hallan inscriptas o en trámite de inscripción."*

Las acciones contra una marca, que se resuelven a nivel de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, son las siguientes:

- *oposición:* se verifica en los casos de impugnación a una solicitud de registro.

- *recursos administrativos (de revocación y jerárquico en subsidio)*: se presentan luego de haber recaído resolución en el expediente de solicitud, en un plazo de 10 días corridos a partir de la notificación de la resolución; pueden ser interpuestos por quien tiene un interés directo, personal y legítimo.

- *solicitud de anulación -por vía de derecho de petición-:* puede presentarse en cualquier momento luego de haber recaído resolución en el expediente de solicitud.

Las marcas en tanto que bien jurídico se encuentran en el comercio de los hombres.Por tanto, pueden ser transferidas, ya sea en forma parcial o total. La propiedad de una marca pasa a los herederos y además, puede verificarse su transferencia en los siguientes casos:

- acto voluntario entre vivos (contrato);
- por disposiciones de última voluntad (testamento, legado);
- partición de sociedad conyugal;
- adjudicación en liquidación de sociedad comercial;
- adquisición en remate.

Además, la venta de un establecimiento comercial comprende la de la marca, salvo que exista pacto en contrario.

La transferencia de la marca se documenta en instrumento público o en documento privado, con firmas certificadas notarialmente. Tiene efectos entre las partes desde su otorgamiento, pero para que surta efectos contra terceros debe inscribirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

No existe regulación específica que alcance a las licencias sobre marcas.

La marca puede ser objeto de diversos gravámenes que afectarán su libre disponibilidad:

- *embargo:* es una medida dispuesta por Sede Judicial, en aplicación de lo previsto en el art. 380 del Código General del Proceso; la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no tiene competencia para registrar los embargos que le son comunicados por las autoridades judiciales. Sólo toma conocimiento de ellos y brinda información al respecto cada vez que le es solicitado por los interesados.

- *prenda:* las previsiones de la Ley No. 8.292, de fecha 24 de setiembre de 1928, sobre prenda industrial, contemplan la situación de los bienes de propiedad industrial. Específicamente, el art. 2o. de la referida ley establece: *"El contrato de prenda industrial puede recaer:*

...2o) Sobre los derechos que constituyen la propiedad industrial, como marcas, patentes, privilegios y exenciones, seguros y demás indemnizaciones;..."

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registra los contratos de prenda que se presentan en sus Oficinas; no tiene competencia para ello, por lo que simplemente toma conocimiento de una situación que se presenta con relación a una marca que existe en el registro.Al solicitar información registral sobre la marca en cuestión, se indica la existencia, a título meramente informativo, de tal situación.

- *prohibición de innovar:* el art. 316.1 del Código General del Proceso establece medidas específicas que puede adoptar el tribunal actuante en litigios judiciales. Entre esas medidas

se inscribe la *prohibición de innovar*, ésta constituye en los hechos la orden dispuesta por Sede Judicial a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de no efectuar cambios -innovaciones- en el bien marcario al que refieren. De esta forma, y en acatamiento a la orden judicial, la Dirección Nacional no puede autorizar renuncias o transferencias de titularidad de la marca gravada, hasta tanto no reciba la comunicación judicial de que se ha levantado la prohibición de innovar.

El registro de una marca caduca en los siguientes casos:

- por haber vencido el término de vigencia de 10 años, sin haberse presentado la pertinente solicitud de renovación;
- por renuncia presentada por el titular de la marca;
- por declaración de nulidad dictada por la autoridad competente (en el caso, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en ejercicio de atribuciones delegadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, o el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en fallo de anulación del acto o del registro).

A efectos de prevenir las acciones de "piratería marcaria" en el Uruguay, se han dictado normas que permiten un procedimiento sumario y especial para dictar resolución en los casos referidos (art. 226, ley 16.320 y decreto 51/993, de 27 de enero de 1993).

Además, el marco normativo vigente prevé la existencia de acciones civiles y penales en los casos de falsificación, adulteración e introducción ilegal de marcas; tales situaciones se resuelven en la órbita judicial y escapan al ámbito de decisión de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el sistema uruguayo de propiedad industrial, no existe una expresa previsión normativa que contemple las denominaciones de origen y las marcas de garantía. El art. 27 del decreto reglamentario de la ley 9.956 prevé el registro de nombres geográficos pero determina que no se asignarán derechos exclusivos sobre tales términos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios a que refiere.

4. NOMBRE COMERCIAL

El art. 24 de la ley 9.956 establece: *"El nombre del comerciante o industrial, o el de la razón social, o el título, rótulo o designación de una casa o establecimiento que negocie en artículos determinados, constituyen una propiedad industrial, para los efectos de esta ley."*

Por tanto, el nombre comercial es asimilado al régimen previsto por la ley 9.956, dentro de lo que fuere pertinente. Sin embargo, no existe un registro de los nombres comerciales; su propiedad se adquiere con el uso, y no con el registro. Y quien quiera usar un nombre comercial debe contemplar que el mismo sea diferente de los ya existentes para el mismo tipo de explotación comercial o industrial.

Para ejercer los derechos acordados por la ley no se requiere entonces el registro del nombre comercial en tanto tal; salvo el caso en que integre el signo marcario.

El uso exclusivo del nombre comercial está estrechamente ligado a la explotación de la industria o casa de comercio respectiva; por tal razón, cesará junto con la explotación o será transferido con la misma.

5. INVENCIONES

Puede definirse a una invención como una solución nueva a un problema de la vida cotidiana. Estas soluciones, en tanto que creaciones del intelecto, están protegidas como un derecho de propiedad industrial.

En base a la diferente altura inventiva y a su aplicación industrial, existen distintos tipos de protección:

A. *patente de invención o "gran invención"*, que hace referencia a un nuevo invento de gran envergadura o importancia, que ha significado un gran avance en el conocimiento científico. La protección que se acuerda en estos casos es por el término improrrogable de 15 años; su vigencia está condicionada al pago de anualidades so pena de caducidad.

En materia de patentes de invención, el sistema normativo vigente plantea que son invenciones patentables: *"A) Los nuevos productos industriales. B) Los nuevos medios para obtener un resultado o producto industrial. C) La nueva aplicación o combinación de medios conocidos para la obtención de un resultado o producto industrial."*

En cambio, no es materia patentable: lo que ya es conocido, lo que no tiene carácter industrial, lo que es contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, y las composiciones medicinales y los productos químicos.

B. *patente de modelo de utilidad o "pequeña invención"*, que supone una nueva conformación o disposición obtenida en herramientas, útiles de trabajo, etc. La protección se acuerda por el término de 5 años, prorrogables por única vez por otros 5 años; la vigencia está también condicionada al pago de anualidades so pena de caducidad.

Según lo previsto en el art. 2o. de la ley 14.549, *"se consideran modelos de utilidad patentables toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importe una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados."*

En cambio, no serán modelos de utilidad patentables los que signifiquen mera sustitución de elementos, o simple cambio de forma, dimensiones, proporciones, etc. y no produzcan mejor utilización o resultado en la función a la que están destinados; tampoco lo serán los que hayan sido motivo de solicitud anterior y los contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

C. *patente de modelo o diseño industrial*, que supone la adaptación novedosa en el aspecto ornamental de la cosa.La protección acordada por la patente es por el término de 5 años, prorrogables por única vez por otros 5 años; la vigencia está también condicionada al pago de anualidades, so pena de caducidad.

A tales efectos, el art. 13 de la ley 14.549 establece: *"Los modelos o diseños industriales novedosos originales y ornamentales de productos de la industria, podrán ser protegidos mediante patentes de modelos o diseños industriales. Se entiende por modelo o diseño industrial el aspecto o forma visible incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran un*

carácter ornamental original o una característica particular."

No son patentables aquellos modelos que solamente presenten diferencias de carácter secundario o simplemente en el color de los diseños anteriores o que posean elementos que respondan a la función que desempeña el producto. Tampoco pueden ser patentados los modelos que sean realizaciones de obras de bellas artes, que sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres y los que hayan sido objeto de solicitud anterior.

D. *patente de perfeccionamiento,* que se asigna a quien mejore un descubrimiento o invento patentado.

El sistema uruguayo de registro de patentes recoge el principio de primer solicitante ("first-to-file"), para considerar la invención, y no el de primer inventor ("first-to-invent").

El trámite para obtener un título de patente en la DNPI es el siguiente:

- presentación de la solicitud, acompañada de memoria descriptiva, reivindicaciones -sólo en patente de invención y modelo de utilidad- y dibujos y/o fórmulas (en el caso de los diseños industriales, los dibujos deben mostrar el modelo en planta, corte y alzado);
- publicación de un extracto de la solicitud en el Diario Oficial y en otro diario de la Capital;
- interposición de oposiciones o denuncias, por parte de terceros;
- examen de forma y fondo, efectuado por el Departamento de Patentes;
- diligenciamiento de oposiciones o denuncias;
- dictamen del Departamento de Patentes;
- resolución concediendo o denegando la solicitud;
- en caso de concesión: pago de primera anualidad;
- expedición de constancia de titularidad.

En todos los casos de solicitud de patente puede reivindicarse la prioridad de otra solicitud presentada en el extranjero, al amparo de las previsiones del Convenio de París. A diferencia de lo que ocurre en marcas, el plazo para presentar tal prioridad es de 12 (doce) meses desde el depósito de la solicitud originaria.

Las patentes extranjeras que no estén en explotación en el país, pueden ser revalidadas por sus titulares o herederos dentro de los tres años de concedidas en el país de origen. El trámite a aplicar es el mismo que para una concesión de patente, en lo que fuere pertinente; el plazo por el que se concede una reválida de patente será igual al que le corresponde a una patente nacional -según su tipo-, deduciéndole el término de protección del que ya hubiere gozado en el país de origen.

En Uruguay, el criterio de calificación de una invención es el aplicado internacionalmente en su gran mayoría: se considera la novedad absoluta como causal determinante para un nuevo registro. Esto implica el estudio profundo de los antecedentes existentes en la técnica de la invención que se pretende proteger. En la actualidad, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial cuenta con antecedentes provenientes de su propio fondo documental, así como de material brindado por otras Oficinas de Propiedad Industrial; en especial se están utilizando datos almacenados en

discos ópticos (CD-ROM). En caso de verificarse la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) la Dirección Nacional podría solicitar búsquedas de carácter internacional, realizadas en oficinas especializadas en el manejo de tal documentación.

Para efectuar la búsqueda de antecedentes, se aplica la Clasificación Internacional de Patentes, en uso en Uruguay hasta el nivel de subgrupos; esta Clasificación permite agrupar las invenciones en diversas categorías, según su similitud.

Las acciones a nivel administrativo que pueden ser interpuestas contra una patente, son las siguientes:

- *oposición o denuncia de antecedentes:* se presenta en el plazo normativamente previsto para ello, y supone la impugnación a la solicitud de registro de una patente.
- *recursos administrativos:* se interponen dentro del término de 10 días corridos desde la resolución que concede o deniega una patente, por quien tiene interés personal, directo y legítimo en ello.
- *anulación:* se interpone en cualquier momento -por vía de la petición-, después de concedida una patente, por quien tiene interés directo, personal y legítimo en ello, y por las causales expresamente determinadas en el art. 48 de la ley 10.069.

La normativa vigente en la actualidad exige la explotación de la patente concedida dentro del territorio nacional. Si desde la concesión de la patente transcurren 3 años sin su explotación, cualquier interesado que pruebe tal circunstancia puede pedir una licencia obligatoria -la que le será acordada por las autoridades pertinentes- para su explotación.

Las patentes, en cualquiera de sus tipos, se pueden transferir en forma total o parcial. La transferencia se verifica en los siguientes casos:

- herencia;
- legado;
- acto entre vivos (contratos de venta o donación).

Se instrumenta la transferencia en documento público o privado -éste con firmas certificadas notarialmente-, que, si bien tiene efectos entre las partes desde su otorgamiento, debe ser inscripto en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial para surtir efectos frente a terceros. Lo mismo ocurre con las licencias o cesiones de explotación, -totales o parciales- que se acuerden en materia de patentes. Las licencias, además, se consideran personales e intransferibles, salvo previsión en contrario.

Según lo dispuesto por el art. 43 de la ley 10.089, la titularidad de una patente puede corresponder al siguiente régimen: persona física, sociedad, copropiedad o condominio. El régimen elegido debe ser declarado expresamente, ya sea en los casos de solicitud o de transferencia.

Sobre una patente, en tanto que bien de libre disposición por parte de su titular, pueden recaer gravámenes que afecten la disponibilidad de la misma. En estos casos se verifican las mismas hipótesis que para marcas; por tanto, puede disponerse la traba de embargo o constituirse prenda sobre tales derechos. Del mismo modo, la Dirección Nacional puede verse obligada por una prohibición de innovar decretada en Sede Judicial con referencia a un título de patente.

Las causas de caducidad de una patente son las siguientes:

- el transcurso del plazo por el que fue acordada la protección;
- la falta de pago de anualidades;
- la hipótesis prevista en el art. 25 de la ley 10.089.

Al producirse la caducidad de la patente, la invención que ésta protegía pasa al dominio público y cualquier interesado puede explotarla libremente, sin necesidad de consentimiento o pagos por tal razón.

Finalmente, también caben en materia de patentes acciones civiles y penales por razones de defraudación de patentes por parte de quien no es su legítimo titular.Estas acciones se ejercitan en el ámbito judicial y escapan al nivel de decisión de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

6. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION TECNOLOGICA

La transferencia de tecnología implica el traspaso de conocimientos técnicos (incluido el "know-how") referido a determinado campo de la técnica o del arte.

En la Dirección Nacional no se efectúa ningún registro o contralor sobre los contratos de transferencia de tecnología que se realizan en el país o que tienen efectos sobre contrapartes nacionales.

Existen normas aisladas sobre el tema, pero de aspecto más bien presupuestal o fiscal; en realidad no hay información sistematizada sobre el tipo de tecnología que es transferida a Uruguay o sobre la vigencia de la misma, en especial con referencia a registros de patentes.

La Unidad de Tecnología del Departamento de Patentes asesora en materia de tecnología existente en determinado campo de la técnica, de acuerdo al material de archivo y fondo documental existente en la Oficina. Puede también diligenciar consultas a nivel de organismos internacionales, solicitando información sobre el estado de la técnica en determinada materia o recabando datos de registro vinculados a la solicitud presentada.

7. AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los artículos 62 a 67 de la ley 10.089, reglamentados a su vez por diversos decretos, determinan la existencia de Agentes de la Propiedad Industrial.

Para acceder a tal calidad debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos legalmente (título universitario o examen de suficiencia, entre otros) para estar inscripto en el Registro de la Matrícula de Agentes, que lleva la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Los Agentes no son funcionarios de la Dirección Nacional, sino asesores y gestores a título particular y en materia de propiedad industrial.A la fecha, existen inscriptos en la Matrícula un total de 154 Agentes. Tienen un régimen más flexible para acreditar representación en las diversas actuaciones en las que intervienen y les corresponde, en consecuencia, el asesoramiento profesional a interesados en acceder a los sistemas de propiedad industrial.

Los Agentes están sometidos a la potestad sancionatoria de la Dirección,

en lo que respecta al ejercicio de sus funciones dentro de la Oficina.

El régimen normativo uruguayo no prevé la intervención del Agente de la Propiedad Industrial en forma obligatoria en los trámites que se realizan ante la Oficina; por tanto, no necesariamente se requiere la presentación y el seguimiento de la documentación a través de Agentes. No obstante ello, aproximadamente el 95% de los trámites que se realizan ante la Dirección Nacional se hacen a través de los servicios de diversas Agencias de la Propiedad Industrial.

CONCLUSIONES

El Artículo 1, numeral 2) del Convenio de París establece el ámbito de la propiedad industrial; en tal sentido, determina: *"La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal."*

De acuerdo al análisis efectuado, puede concluirse que el régimen de propiedad industrial existente en Uruguay protege los distintos elementos que conforman la materia de propiedad industrial; no están específicamente contempladas las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen.

Si bien la normativa medular actualmente vigente data de la década del '40, la misma ha sido adaptada a la necesaria evolución a través de reglamentaciones y modificaciones. No obstante ello, se impone una modernización integral del marco normativo, especialmente contemplando las tendencias internacionales de integración y regionalización. Muy especialmente sería de interés la adhesión a Convenios Internacionales que pondrían al Uruguay al mismo nivel de tratamiento del tema que otros países.

En lo que respecta al contexto institucional, sería interesante la modernización del sistema, brindando mayor autonomía de gestión a nivel general a la organización encargada del tratamiento de los derechos de propiedad industrial, de forma de permitir un tratamiento ágil y efectivo en la materia.

Finalmente, y en virtud de la creciente importancia del tema de propiedad industrial a nivel regional y como factor clave en los procesos de integración, sería conveniente profundizar la consideración de mecanismos de acercamiento al usuario final de los servicios de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de forma de proporcionar una adecuada capacitación general en la materia y de incentivar el uso de los sistemas de propiedad industrial en los procesos de negociación comercial, tanto a nivel nacional como regional.

Génesis: Un premio a la invención nacional

Dr. Ing. Carlos Marquillo

La invención es por esencia una creación intelectual del ser humano que como resultado de su paciente investigación obtiene un producto innovador del estado de la técnica hasta entonces conocido.

La sociedad reconoce este resultado mediante un sistema de patentes cuyo fundamento puede definirse como una especie de pacto en el cual el Estado reconoce al inventor los derechos exclusivos más la explotación económica de su invento por un determinado período de tiempo, al final del cual la invención puede ser usufructuada sin restricciones por toda la sociedad.

En esta forma se obtiene una conjunción armoniosa de los diversos intereses en juego: el aporte que significa la invención para la técnica desarrollando los conocimientos tecnológicos y por ende, la industria, y a la vez orientando sucesivas investigaciones en el área de que se trate.

Por su parte el inventor posee la seguridad del retorno económico de su trabajo sirviéndole a la vez como estímulo para futuras investigaciones.

Un objetivo del Gobierno Nacional ha sido el impulsar y fortalecer ese desarrollo industrial, económico y científico del país.

Justamente uno de los instrumentos que ha utilizado para su logro es tratar de estimular la actividad inventiva favoreciendo el desarrollo y la aplicación de innovaciones tecnológicas nacionales.

Es así que por Decreto del Poder Ejecutivo No. 339/977, del 15 de junio de 1977 se instituyó premios anuales y becas destinadas a los ciudadanos uruguayos que hubiesen sido favorecidos con patentes por sus invenciones, modelos o diseños industriales.

A la vez, para hacer efectivo su cumplimiento, el Poder Ejecutivo estableció la designación de un Tribunal Asesor con la finalidad de efectuar el estudio técnico de las solicitudes que hubieran sido motivo de patentes.

Este simbólico premio ha sido denominado "GENESIS", como alusión a la idea creadora, origen y principio de todas las cosas.

Como la innovación permanente y constante de la industria es la mejor garantía de crecimiento económico de un país, y ello no queda librado a la casualidad sino que es el fruto de una investigación permanente, este premio es un pequeño incentivo a la actividad creadora de los ciudadanos.

NOMINA DE PREMIOS Y BECAS A INVENTORES NACIONALES

Año 1977:

■ *Sr. Rafael Salerno*

Patente de Invención No. 11354

Tema: CARRO PARA DIBUJAR TEJIDOS CON MAQUINA DE TEJER.

■ *Sr. Alberto Beira*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-117
Tema: MAQUINA SACA ARRUGAS AL CUERO DEL CALZADO
■ *Sr. Francisco Alvez*
Patente de Invención No. 11424
Tema: SISTEMA UNIFICADO PARA AUTOMOTORES
(Beca de Desarrollo Inventivo)

Años 1978-1979:
■ *Dr. Víctor Bertullo*
Patente de Invención No. 11525
Tema: NUEVO METODO DE HIDROLISIS DE MATERIALES PROTEICOS PARA USO HUMANO Y ANIMAL
■ *Ing. Francisco Puppo y*
■ *Sr. Adolfo Peralta*
Patente de Invención No. 11652
Tema: APARATO PARA TRAMITACION DE VIA LIBRE EN SECCIONES DE VIA UNICA DE FERROCARRILES
■ *Sr. Eleodoro Gonet*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-238
Tema: DESTRONCADOR DE MAIZ
■ *Ing. César Martínez Yaquelo*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-339
Tema: COLECTOR SOLAR DE FLUJO LAMINAR
■ *Sr. Virgilio Dante Toccheto*
Patente de Invención No. 11713
Tema: PERFECCIONAMIENTO EN MAQUINAS DE MOLDURAR
(Beca de Desarrollo)

Año 1980:
■ *Sr. Agustín Parma*
Patente de Invención No. 11910
Tema: MEJORAS EN MOTORES DE COMBUSTION INTERNA Y COMPRESORES VOLUMETRICOS ROTATIVOS
■ *Sr. José Santos Tarde*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-475
Tema: DISPOSITIVO CLASIFICADOR DE SEMILLAS

Año 1981:
■ *Dr.Ricardo Dubcosvsky*
Patente de Invención No. 12124
Tema: METODO DE OBTENCION DE PROTEINAS DE SANGRE ANIMAL PARA ALIMENTACION HUMANA Y OTRAS APLICACIONES INDUSTRIALES
■ *Sr. Osvaldo Miranda*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-688
Tema: ARADO LATERAL

Año 1982:
■ *Sr. Jesús Beracochea*
Patente de Invención No. 12290
Tema: TURBOMOTOR A VIENTO
■ *Ing. Jorge Pivel,*
■ *Walter Barreto y*
■ *Hugo Gastelumendi*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-834
Tema: CAMARA DE COMBUSTION CON TIRAJE TORSIONAL

Año 1983:
■ *Ing. Luciano D. Raimondo*
Patente de Invención No. 12365
Tema: TELAR CIRCULAR PARA TELA DE URDIMBRE Y TRAMA
■ *Sr. Emilio Portela*
Patente de Invención No. 12306
Tema: ACCION RECIPROCA

Año 1984:
■ *Sr. Vicente Sanchis y*
■ *Sr. Ricardo Gutiérrez de Valle*
Patente de Invención No. 12383
Tema: CARPIDORA MECANICA DE AZADAS ALTERNADAS

■ *Sr. Livio Dupetit Fuentes*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-965
Tema: DISPOSITIVO FORMATIVO DE MALLAS PARA LOSAS, TABIQUES, BOVEDILLAS, BLOQUES O SIMILARES

Año 1985:
■ *Sr. Julio Omar Flebbe*
Patente de Invención No. 12632
Tema: MAQUINA PARA FORMAR MERENGUES, BISCUITS, TRUFAS Y OTRO TIPO DE CONFITURAS

Año 1986:
■ *Sr. Enzo Fernández*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-1226
Tema: MEDIDOR DE LECHE

Año 1987:
■ *Dr. Orestes Fiandra y*
■ *Roberto Suárez*
Patente de Invención No. 12817
Tema: ELECTRODOS PARA ESTIMULACION ELECTRICA DE TEJIDOS VIVOS

Año 1988:
■ *Sr. Armando Regusci*
Patente de Invención No. 12965
Tema: NUEVO SISTEMA DE TRANSMISION PARA VEHICULOS
■ *Ing. Pablo Cibulis*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-1347
Tema: DEPURADOR DE HUMOS Y GASES Y PROCESO DE DEPURACION QUE ESTE INTEGRA
■ *Sr. Jesús Beracochea*
Patente de Invención No. 12963
Tema: TORRE PARA MONTAR TURBO MOTOR A VIENTO
(Beca de Desarrollo)

Año 1989:
■ *Dr. Antonio Barquet*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-1379
Tema: DISPOSITIVO DE FIJADOR EXTERNO TUBULAR ESTATICO DINAMICO

Año 1990:
(se declararon desiertos los Premios "Génesis")

Año 1991:
■ *Dr. Norberto Casanova y*
■ *Dra. Dolores Torrado*
Patente de Invención No. 13144
Tema: VENOPERFUSOR DE VOLUMENES COLAPSABLES VARIABLES
■ *Sr. Carlos Adolfo Lea Plaza*
Patente de Modelo de Utilidad No. U-1534
Tema: DISPOSITIVO CORRECTOR DE PATOLOGIA VERTEBRAL
■ *Dr. Alvaro Vergara Piccaluga*
Patente de Invención No. 13264
Tema: PROCEDIMIENTO PARA OBTENER FEM DE VEGETALES
(Beca de Desarrollo)

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza) y su aplicación práctica

Documento preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

1. Origen y motivo de la Clasificación Internacional

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, diversas oficinas nacionales de marcas constataron que resultaba necesario, si no indispensable, clasificar de alguna manera los productos a los que se aplican las marcas registradas para evitar la acumulación de registros y facilitar la vigilancia de las mismas.

Fue así que se elaboraron distintas clasificaciones nacionales las cuales variaban de un país a otro, tanto respecto al número de clases como respecto al sistema de clasificación utilizado. Así, por citar tres ejemplos, la clasificación de España constaba de cien clases repartidas en diez grupos distintos; la clasificación de Alemania constaba de 41 clases, alguna de las cuales se subdividían en subclases; y la clasificación del Reino Unido constaba de 54 clases.

Esta situación creaba serios problemas, tanto para los solicitantes que deseaban proteger sus marcas en varios países, como para las oficinas nacionales que dedicaban mucho tiempo a la clasificación o reclasificación de los productos.

La idea de una clasificación uniforme de los productos para el registro de marcas se abrió paso a partir de principios del siglo XX. Varios congresos y asociaciones activos en el campo de la propiedad industrial se manifestaron a favor de que se realizaran trabajos en tal sentido. Así, el grupo francés de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial declaró en el transcurso de una reunión celebrada en París en 1923:

"Es necesario que todos los países de la Unión (de París) utilicen una clasificación uniforme para el registro de marcas. A este fin, la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial deberá reunir a los representantes de todos los países unionistas para establecer esta clasificación".

A partir de 1925, en el marco de esa Oficina Internacional, antecesora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se realizaron trabajos que condujeron, en oportunidad de la Conferencia Diplomática de Londres de 1934, a la aprobación de un texto uniforme (Clasificación para el Registro de Marcas), por parte de 17 países miembros de la Unión de París .

De esta forma, la Oficina Internacional publicó en 1935 la primera clasificación internacional de los productos con una lista alfabética trilingüe en francés-alemán-inglés.

Era deseable que esta clasificación recibiera la aprobación general y fuera adoptada por todos los países de la Unión de París. Sin embargo, la reunión técnica prevista a este efecto por la Conferencia de Londres no se pudo celebrar debido a las circunstancias políticas y militares de la época. Hubo que esperar veintidós años para que esta Clasificación fuera reconocida por un tratado multilateral, el "Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se aplican las marcas de fábrica o de comercio", celebrado entre Estados con ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957.

La Clasificación entró en vigor el 8 de abril de 1961. El Arreglo de Niza ha sido revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. Tras la revisión de Estocolmo, su nombre completo es "Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas". En adelante, toda mención que hagamos en este Artículo del texto de este Arreglo se refiere al texto revisado en Ginebra en 1977. Los Estados partes en el Arreglo de Niza constituyen la denominada "Unión de Niza".

2. Estructura de la Clasificación de Niza

La Clasificación de Niza comprende:

(1) una lista de clases acompañada, en su caso, de notas explicativas, y

(2) una lista alfabética de productos y servicios, con indicación de la clase en la que se clasifica cada producto o servicio.

La *lista de clases*, también denominada "relación de clases", indica, en términos muy generales, el tipo de productos o de servicios comprendidos en cada una de las 34 clases de productos y de las ocho clases de servicios. Por ejemplo, el encabezamiento de la clase 15, "instrumentos de música", implica naturalmente que todos los instrumentos de música tales como saxofones, violoncellos, bajos, etc., se clasifican en esa clase.

La lista de clases se acompaña de "notas explicativas" (excepto la clase 23) que describen con más detalle el tipo de productos o servicios incluidos esencialmente en cada clase en cuestión, así como, bajo la rúbrica "Comprende principalmente", los productos o servicios relacionados cuya correcta clasificación podría suscitar dudas, pero que pertenecen a esa clase concreta y, al contrario, bajo la rúbrica "No comprende en particular", aquéllos que pertenecen a otras clases. En este último caso, así como en aquellos supuestos en los que se citan excepciones, la clase a la que pertenece el producto o servicio mencionando se cita entre paréntesis a continuación de esta indicación.

Así, retomando el ejemplo de los "Instrumentos de música", la nota explicativa que acompaña a este encabezamiento precisa que esta clase "Comprende principalmente los pianos mecánicos y sus accesorios, las cajas de música y los instrumentos de música

eléctricos o electrónicos", pero "No comprende, en particular, los aparatos para el registro, transmisión, amplificación y reproducción del sonido (cl.09)".

La lista de clases y las notas explicativas son de gran utilidad, ya que permiten definir y diferenciar con certidumbre el contenido de cada una de las clases en relación a las demás. Asimismo, ayudan a determinar la clase apropiada para un producto o servicio que no figura en la lista alfabética.

Como su nombre indica, *la lista alfabética* consiste en una lista de productos y de servicios dispuestos por orden alfabético. Comprende unas 10.000 posiciones relativas a productos y 1.000 posiciones relativas a servicios. Cada posición comprende la indicación de un producto o de un servicio precedida de su número de orden. Los términos situados entre corchetes sirven para definir mejor el destino, la función, el material constitutivo, el sector de actividad, etc., del producto o servicio indicado por la posición; así, por ejemplo, distinguen "A0175 achicoria (raíces de -)" (cl.31) de "A0174 achicoria [sucedáneo del café]" (cl.30), "E0101 empuñaduras de puertas [de metal]" (cl.06) de "0102 empuñaduras de puertas [pomos] [de porcelana]" (cl.21), "A0122 asistencia en caso de avería de vehículos [remolque]" (cl.39) de "A0123 asistencia en caso de averías de vehículos [reparación]" (cl.37).

3. Países miembros del Arreglo de Niza y los usuarios de su Clasificación

Los países que utilizan la clasificación de Niza son, en primer lugar, los países parte en el Arreglo de Niza. Al 1º de enero de 1994, estos países eran los siguientes:

Argelia, Alemania, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Benin, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Yugoslavia, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Ex-República Yugoslava de Macedonia, Suecia, Suiza, Surinam, Túnez (37).

Además de los anteriores, todos los países parte en el Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de las Marcas utilizan igualmente la Clasificación de Niza; entre los que se encuentran los siguientes:

Belarus, Bulgaria, China, Cuba, Egipto, España, Kazakhstan, Mongolia, Polonia, República Popular Democrática de Corea, Rumania, San Marino, Sudán, Ucrania, Uzbekistan, Vietnam.

La Clasificación de Niza no se utiliza únicamente por los Países miembros de la Unión de Niza y de la Unión de Madrid, sino también por la Oficina de Marcas del Benelux (que es la Oficina de Marcas de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos), por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)** y, según las informaciones de que dispone la Oficina Internacional, por los siguientes países y territorios:

** Los 14 países siguientes son miembros de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (a 1º de enero de 1992): Benin (también miembro del Arreglo de Niza), Burkina Faso, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Chad, Gabón, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, República Centroafricana, Senegal, y Togo.

Africa del Sur, Antillas Holandesas, Arabia Saudí, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, Islas Salomón, India, Indonesia, Iraq, Islandia, Jamaica, Jordania, Kenia, Madagascar, Malasia, Malawi, Malta, Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Qatar, República Unida de Tanzania, Ruanda, Santa Lucía, Samoa, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Tonga, Uganda, Uruguay, Yemen, Zaire, Zambia, Zimbabwe (57).

Como puede observarse, a la fecha, son más de 120 los países que utilizan la clasificación de Niza.

4. Por qué le interesa a un país ser parte en el Arreglo de Niza

Es sumamente interesante, para un país que utiliza o pretende utilizar la Clasificación de Niza, llegar a ser parte del Arreglo de Niza. En efecto, cada país parte en el Arreglo de Niza tiene el derecho de estar representado en la Asamblea de la Unión de Niza y en el Comité de Expertos, lo que le permitirá participar activamente en la revisión del Arreglo así como en la continua actualización de la clasificación, incluyendo, por ejemplo, la introducción de nuevos productos o servicios que son típicos en ese país o que revisten un interés particular para el mismo.

Asimismo, el hecho de participar activamente en las reuniones del Comité de Expertos favorece los contactos personales entre expertos de diferentes países, lo cual permite intercambios de puntos de vista y de experiencias enriquecedoras, especialmente en relación a los nuevos productos y servicios.

La posibilidad de describir y explicar los nuevos productos y servicios en estas reuniones ofrece asimismo la posibilidad de armonizar la interpretación de los criterios que deben aplicarse para su clasificación.

Por otro lado, los países parte en el Arreglo de Niza son informados inmediatamente de las reuniones del Grupo de Trabajo creado por el Comité de Expertos y del objeto de sus debates, y reciben sin retraso las notificaciones relativas a las modificaciones decididas por el Comité de Expertos, así como los ejemplares de cada nueva edición de la Clasificación.

Todo país que no sea miembro de la Unión de Niza puede llegar a serlo, mediante la ratificación o la adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Niza, a condición de que sea parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La ratificación o la adhesión produce sus efectos tres meses después de la fecha de su notificación por el Director General de la OMPI, a no ser que en el propio instrumento de ratificación o de adhesión se haya indicado una fecha posterior.

Es importante señalar que de acuerdo a una decisión adoptada recientemente por los Organos Rectores de la OMPI se ha facilitado enormemente la adhesión al Arreglo de Niza para países que ya son miembros de otros tratados (Unión de París, por ejemplo), administrados por la OMPI. Dicha decisión elimina la obligación de pagar una contribución adicional por la adhesión al Arreglo de

Niza de un país ya miembro de otro tratado a partir del 1 de enero de 1994.

Esta disposición se aplica no sólo respecto del Acuerdo de Niza sino también de los siguientes tratados:

- Arreglo de Estrasburgo referido a la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).
- Arreglo de Locarno que establece la Clasificación Internacional de Diseños Industriales.
- Arreglo de Viena que establece la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas.

5. El valor práctico de la Clasificación

Para los empresarios y dueños y/o titulares de marcas y para sus agentes y abogados puede ser de interés considerar los beneficios prácticos que la Clasificación de Niza ofrece no sólo a la oficina nacional de marcas sino también a ellos como usuarios del sistema de marcas.

Desde el punto de vista de la oficina nacional que registra las marcas procedentes de alguno de los numerosos países que utilizan la Clasificación de Niza, ésta permite reducir notablemente los esfuerzos consagrados a la clasificación y reclasificación de los productos y servicios que constituyen el objeto de la solicitud.

En efecto, existen muchas posibilidades de que la solicitud de registro presentada por un solicitante indique, para los productos y servicios, la misma clasificación que se había indicado en la solicitud del país de origen. Como quiera que la clasificación indicada ha sido ya controlada o, en su caso, rectificada por la oficina nacional competente del país de origen, el control de la clasificación de los productos y servicios se verá, en consecuencia, facilitado en todo nuevo país en el que se solicite la marca.

Otra ventaja derivada de la utilización de la Clasificación de Niza radica en que constituye, para las oficinas nacionales y las agencias especializadas en la búsqueda de anterioridades y la vigilancia mundial de las marcas, un sistema uniforme que permite la creación de ficheros y archivos de base.

Desde el punto de vista del solicitante que desea proteger sus marcas cada vez en un mayor número de países, la utilización de la Clasificación de Niza por las oficinas nacionales le permite presentar sus solicitudes con referencia a un único sistema de clasificación. La preparación de las solicitudes se ve igualmente simplificada ya que, para la misma marca, la clasificación de productos y servicios será la misma en todos los países que han adoptado la Clasificación de Niza. Además, la existencia de la Clasificación de Niza en varios idiomas permite reducir considerablemente el trabajo de los solicitantes cuando se trata de presentar una lista de productos o de servicios en un idioma del país de origen de la marca.

Estadísticas de Marcas: ¿Qué registran los uruguayos?

Esc. Linda N. Krudo

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) posee información en archivos automatizados que permiten obtener datos estadísticos generales tanto de solicitudes presentadas como de registros concedidos en materia de marcas.

En virtud de la confiabilidad del sistema implementado, los datos estadísticos tendrían un muy escaso margen de error (+/- 5%); además, recogen criterios internacionales de clasificación, adoptados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de forma tal que las estadísticas obtenidas podrían ser confrontadas con similares de otras Oficinas de Propiedad Industrial, para análisis comparativos a nivel regional.

En general, el volumen global de registro en la DNPI puede estimarse en alrededor de 70.000-80.000 marcas vigentes. Si bien las mismas incluyen marcas denominativas, emblemáticas y mixtas, puede estimarse que los signos que incluyen logos o emblemas -ya sea en forma exclusiva o mixta- se van haciendo más frecuentes, debido a la necesidad de distinguir los nuevos registros de otros anteriores.

A su vez, en razón de los costos del trámite de registro marcario -$ 222 por solicitud, $ 136 por clase adicional-, un gran porcentaje de las solicitudes de marcas se efectúan para cubrir productos y/o servicios de una o dos Clases internacionales.

ESTUDIO DE DATOS ESTADISTICOS

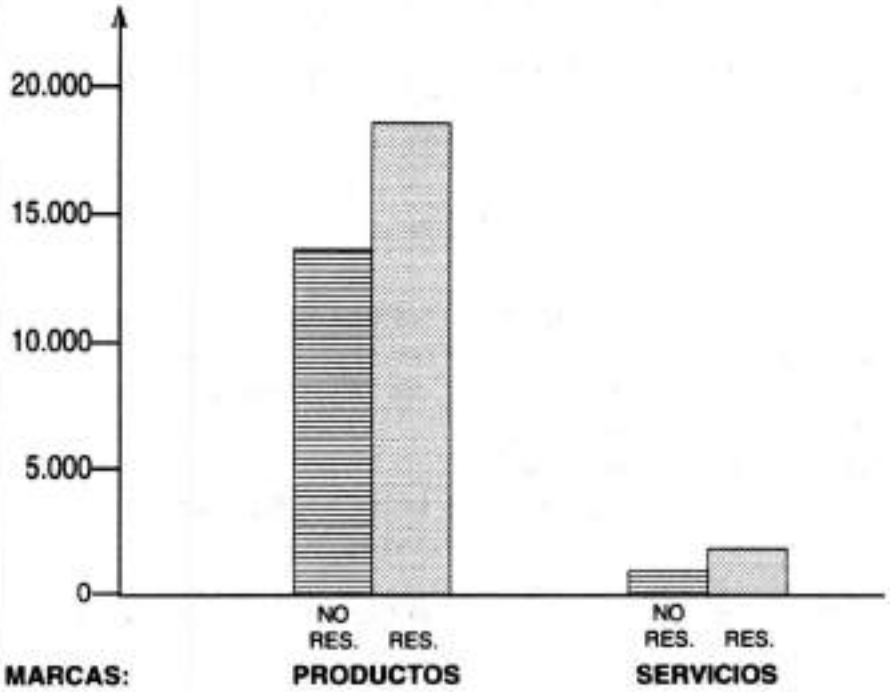
■ Concesiones de registros:

La importancia de su análisis se funda en que la concesión de un registro marcario implica el asignar derecho exclusivo sobre el uso de tal signo al titular de la marca.

Por tanto, las cifras que se indican hacen referencia a signos marcarios concedidos para distinguir productos o servicios, en exclusividad por parte de sus titulares; de esta forma, de verificarse el uso por parte de un tercero ajeno, el titular tendría derecho a oponerse al mismo y acudir a la vía judicial, en su caso.

En la Gráfica No. 1 se discrimina, a título general, la diversa cantidad de registros concedidos en el ejercicio 1992, indicando si los mismos corresponden a productos o a servicios.

Si bien en cuanto a registro de marcas de servicios la comparación sería de un 100% de registros nacionales frente a un 47,50% aproximado de registros de no-residentes, tal tendencia no se mantiene exactamente en los mismos niveles en el caso de marcas



CIFRAS TOTALES:

	RESIDENTES	NO RESIDENTES	TOTALES
MARCAS DE PRODUCTOS	18.096	13.484	31.580
MARCAS DE SERVICIOS	1.296	616	1.912
TOTAL:	19.392	14.100	**33.492**

GRAFICA Nº 1 - REGISTROS DE MARCAS CONCEDIDOS EN 1992

de productos: 100% de registros nacionales frente a un 74,50% de registros de no-residentes.

Se detalla especialmente el mayor volumen de registros correspondiente a marcas extranjeras, con indicación del país de origen:

	Productos	Servicios
Marcas de:		
ARGENTINA	2.239	122
BRASIL	1.000	24
ALEMANIA	1.436	23
EE.UU.	3.385	199

Estas cifras señalan en primera instancia marcas extranjeras registradas en el Uruguay, y además pueden ser indicadores de importaciones y representaciones de comercialización y distribución asignadas a sectores nacionales.

Si se efectúa un análisis de los registros de marcas en el ejercicio 1992, discriminando por Clases protegidas, podría obtenerse la siguiente información:

■ **Clientela total**

(residentes y no residentes)

Los datos que se pueden apreciar en la Gráfica No. 2, indican que la tendencia general es al mayor registro de marcas en las siguientes Clases:

5: productos farmacéuticos,
3: productos cosméticos,
9: instrumentos científicos, eléctricos, audio, cine,
16: impresiones y papelería,
25: vestimenta y
30: comidas,

en tal orden decreciente.

(Base máxima por clase: 2.200 registros)

En esta consideración se tienen en cuenta los registros de residentes y no residentes, por lo que inciden los trámites de interesados no nacionales para el registro de una marca extranjera; en ningún caso suponen la explotación y/o ingreso al mercado en forma efectiva de tales marcas.

■ **Clientela nacional**

(sólo residentes)

Los datos estadísticos expuestos en la Gráfica Nº 3 indican como tendencia de mayor registro nacional las siguientes Clases, en orden decreciente:

3 : productos cosméticos,
25: vestimenta,
16: impresiones y papelería,
5 : productos farmacéuticos,
30: comidas,
21: artículos de menage y cocina,y
9 : instrumentos científicos, eléctricos, audio, cine,
35: servicios de publicidad y negocios, y
42: servicios varios (por ej. restaurantes).

(Base máxima por clase: 1.000 registros)

■ **Solicitudes de registro:**

El estudio comparado de las Gráficas Nos. 1 y 4 demuestra que se reitera la misma tendencia -ya sea para productos y/o servicios- en cuanto a gestiones de residentes y de no-residentes.

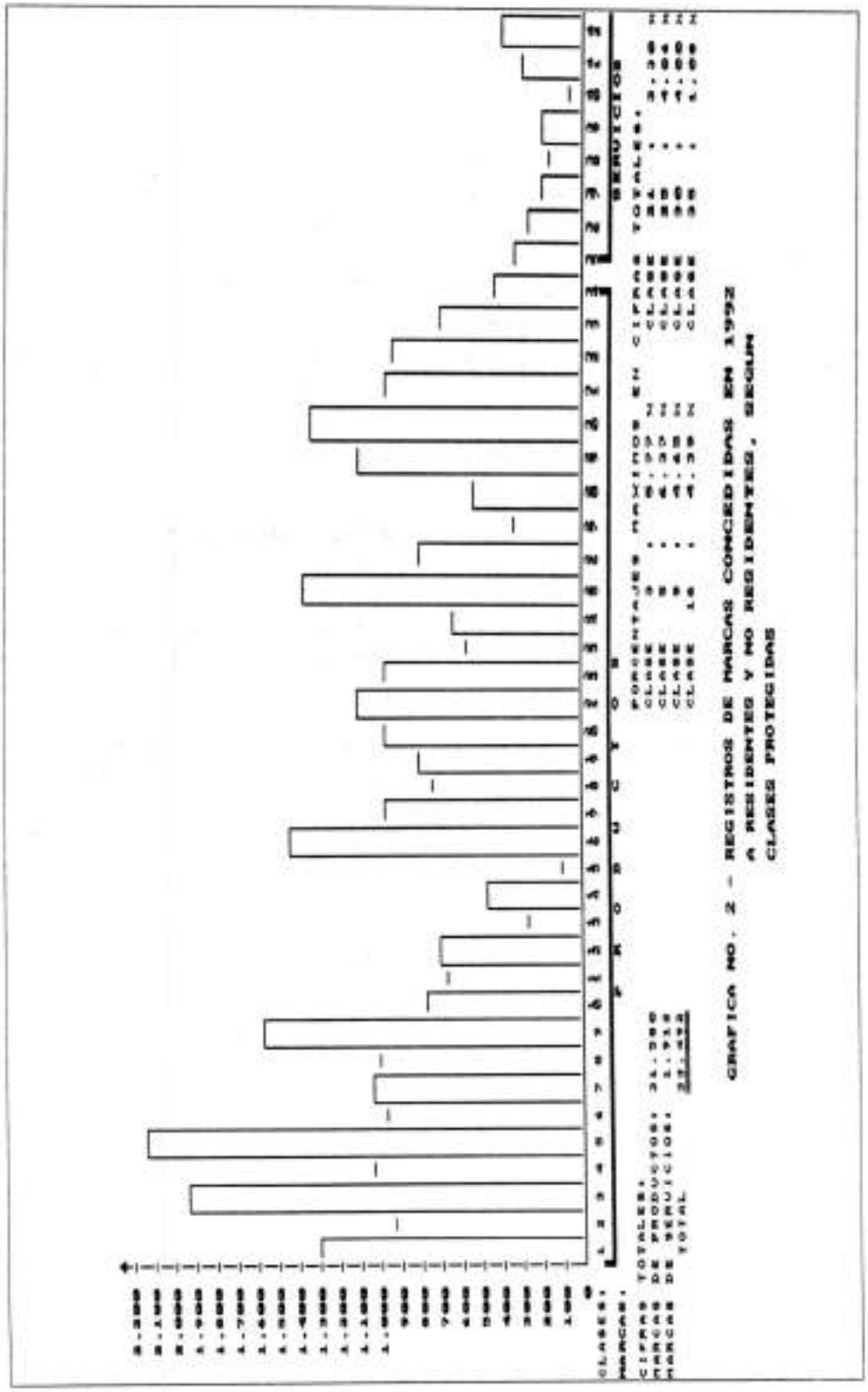
Dentro de las solicitudes extranjeras, importa destacar las cifras que indican mayor volumen de solicitudes, con detalle del país al que pertenecen:

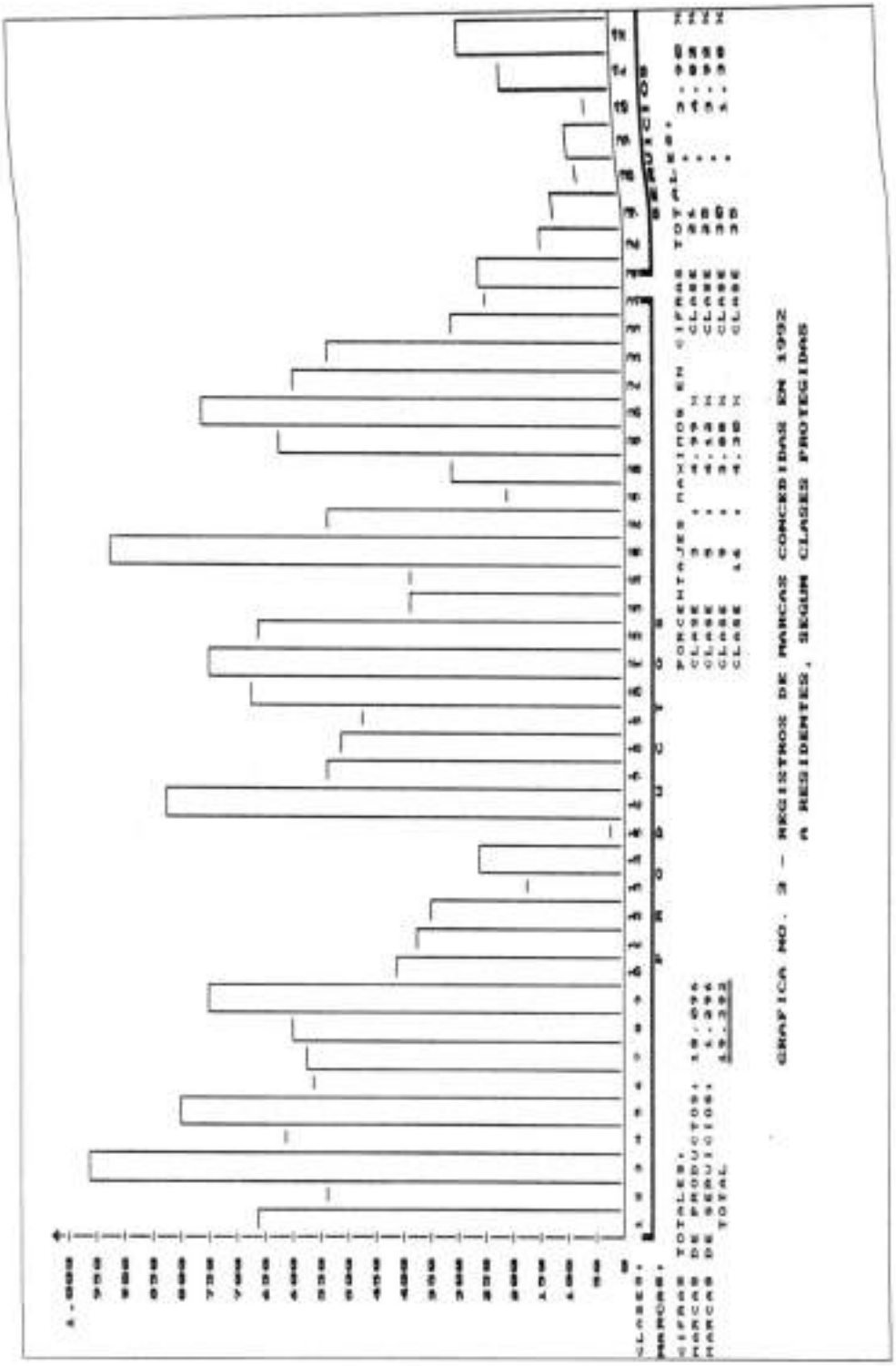
	Productos	Servicios
Solicitudes de:		
ARGENTINA	554	98
BRASIL	757	68
EE.UU.	992	179

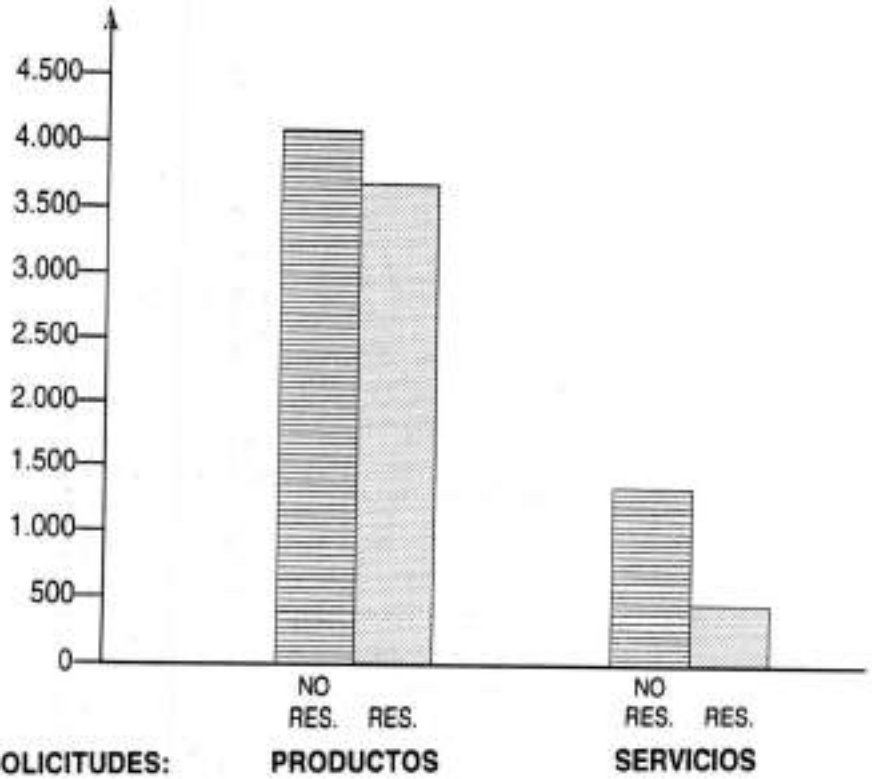
■ **Renovaciones de registros:**

La Gráfica Nº 5 muestra la misma tendencia ya vista en las Gráficas 1 y 4, en cuanto a trámites de residentes y no residentes (*).

(*) Los volúmenes que se registraron en 1992 son de carácter extraordinario y no representativos de otros ejercicios de gestión, y obedecen a la erradicación de atrasos en el marco de ejecución del Convenio de Mejora de Servicios, suscrito con el Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE).


GRAFICA NO. 2 - REGISTROS DE MARCAS CONCEDIDAS EN 1992
A RESIDENTES Y NO RESIDENTES, SEGUN
CLASES PROTEGIDAS


GRAFICA NO. 3 - REGISTROS DE MARCAS CONCEDIDAS EN 1992
A RESIDENTES, SEGUN CLASES PROTEGIDAS



CIFRAS TOTALES:

	RESIDENTES	NO RESIDENTES	TOTALES
SOLICITUD DE PRODUCTOS	4.088	3.170	7.798
SOLICITUD DE SERVICIOS	1.325	495	1.820
TOTAL:	5.413	4.205	**9.618**

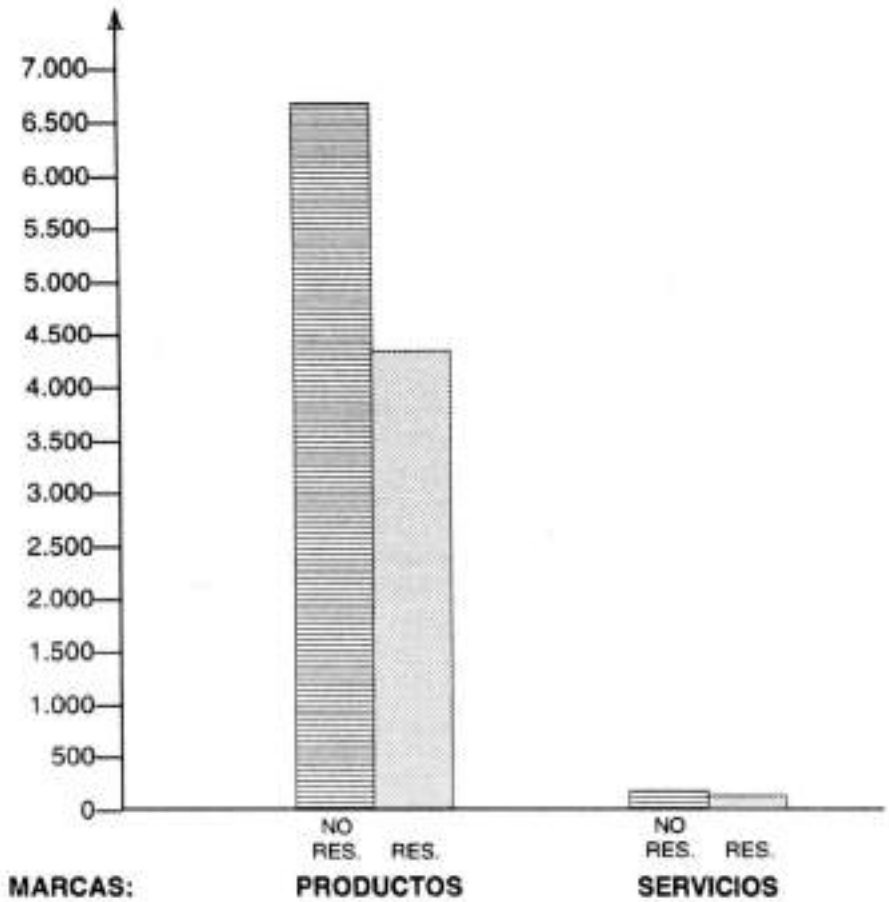
CADA CLASE SOLICITADA PARA REGISTRAR SE CUENTA COMO UNA MARCA DISTINTA

GRAFICA Nº 4 - SOLICITUDES DE MARCAS - EJERCICIO 1992

Merece destacarse el importante volumen de renovaciones de marcas referidas a productos correspondientes a Estados Unidos de América: 1.343.

* * *

Si bien los datos estadísticos indicados corresponden a un bien específico como lo es el signo marcario, puede efectuarse un análisis en paralelo con indicadores gubernamentales de economía general.



CIFRAS TOTALES:

	RESIDENTES	NO RESIDENTES	TOTALES
MARCAS PRODUCTOS	6.624	4.328	10.952
MARCAS SERVICIOS	98	47	145
TOTAL:	6.722	4.375	**11.097**

GRAFICA Nº 5 - RENOVACIONES DE MARCAS - EJERCICIO 1992

En tal sentido, un elemento importante a considerar, es el Producto Bruto Interno (PBI); el mismo supone el conjunto de bienes y servicios que se producen en el país y su crecimiento implica, por ende, un aumento en la producción de tales bienes y servicios.

Según datos gubernamentales, el crecimiento del PBI en el primer semestre de 1992 y el primer semestre de 1993, se ha verificado en diversos componentes, según detalle:

	1er.sem. 1992	1er.sem. 1993
Crecimiento PBI:	**7,1%**	**2,3%**
Componentes relevantes:		
■ industrias manufactureras	2,3%	0,3%
■ construcción	3,4%	22,2%
■ comercio	10,9%	9,2%
■ transporte y comunicac.	8,8%	9,0%

(Fuente: Boletín Gubernativo, SEPREDI).

Los ítems señalados como componentes relevantes pueden fácilmente relacionarse en algunas categorías con los productos y servicios que se detallan en las Clases internacionales de registro de marcas.

Finalmente, también es relevante destacar que según datos de la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), dentro de los países del MERCOSUR, Uruguay desarrolla relaciones comerciales -a título de exportación e importación- con Argentina y Brasil en forma mayoritaria. En el cuadro siguiente se exponen los porcentajes de participación en el comercio total, por parte de Uruguay.

Comercio interregional del MERCOSUR

	% Participación en el comercio total		
	1990	1991	1992
URUGUAY	37,0%	38,8%	37,9%

Fuente: Estadísticas de Secretaría General de ALADI.

Esto justificaría, en consecuencia, el volumen de los registros de marcas provenientes de países limítrofes, tal cual se indicaran anteriormente.

* * *

El análisis estadístico de los datos existentes en la DNPI en materia de marcas permite un estudio de las tendencias nacionales en materia de comercio, así como de la incidencia de registros extranjeros en diversos rubros de productos y/o servicios. Por supuesto que al no estar prevista la exigencia de uso de tales registros, su existencia no implica necesariamente la explotación comercial o industrial. Pero, de todas maneras, es un indicador de tendencia de mercado, tanto a nivel nacional como regional.

La incidencia de los derechos de propiedad industrial en el MERCOSUR

Dr. Gustavo Fischer

1. Importancia de la Propiedad Industrial

Es innegable la importancia que se asigna en la actualidad a la protección de las creaciones intelectuales, y, específicamente, de la Propiedad Industrial, en un entorno económico cada vez más basado en la información y la tecnología, a tal punto que las ideas y la creatividad, frecuentemente comprenden la mayor parte de la riqueza de una empresa.

La Propiedad Industrial, como especie del género propiedad intelectual, comprende la protección de los descubrimientos patentables (patentes de invención, modelos de utilidad, y diseños industriales), y las marcas de fábrica y comercio, y de servicios.

En tanto las marcas constituyen los signos distintivos con que comerciantes e industriales identifican productos o servicios, la protección bajo el régimen de patentes recae sobre los nuevos productos industriales, o sobre los procedimientos de industriales para la fabricación de los mismos.

Las marcas pueden consistir, por ejemplo, en nombres, emblemas, o sus combinaciones. Estos signos son aplicados a productos o servicios, distinguiéndolos de los de los demás comerciantes o industriales, e indicando un origen y calidad determinados.

Las patentes, a diferencia de lo que ocurre con las marcas, constituyen un instrumento de protección de las invenciones que sean susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas, y que impliquen un desarrollo inventivo [1].

La velocidad del progreso tecnológico y del conocimiento ha dado lugar a una gran variedad de descubrimientos técnicos, que exceden los viejos moldes conceptuales de las categorías clásicas de marcas y patentes, como ser, entre otros, los desarrollos en ingeniería genética y biotecnología, las nuevas especies cultivares, los programas de ordenador, y los circuitos impresos.

La protección de la Propiedad Industrial, constituye no sólo un medio de fomento a la industria y la investigación -al otorgarse, por un cierto tiempo, el derecho a su uso exclusivo- sino también una formidable herramienta de competencia comercial, que deter-

[1] Definición dada por la Convención Europea de Patentes, de 5 de octubre de 1973, (texto revisado por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes del 21 de diciembre de 1978), artículo 52 (1).

mina que las patentes, y marcas, constituyan los verdaderos "tesoros" empresariales, cuyos propietarios no vacilarán en proteger a toda costa.

De no existir un régimen idóneo para la protección de las invenciones, o los signos distintivos, a través del derecho Propiedad Industrial, sus creadores tendrían un fundado temor a que su invención o marca fuera copiada.

Esto ha motivado que en número creciente, innovaciones industriales, y nuevos signos distintivos, estén siendo registrados en cifras record. Así, por ejemplo, en 1987 se solicitaron, ante la Oficina Japonesa de Marcas y Patentes, 175.861 nuevas marcas, existiendo a esa fecha 1.057.570 marcas registradas en vigencia. En el mismo período se solicitaron ante esa Oficina más de 600.000 nuevas patentes de invención y modelos de utilidad, y más de 55.000 diseños industriales [2].

Esta percepción acerca del valor económico de los derechos de Propiedad Industrial y la necesidad de su protección también se refleja en el énfasis con que sus propietarios han defendido esos derechos ante infracciones por otros. Así, por ejemplo, Polaroid obtuvo de Eastman Kodak una compensación de 900 millones de dólares por la infracción de siete patentes de fotografía instantánea, propiedad de Polaroid. En mayo de 1991, la compañía estadounidense 3M obtuvo, en primera instancia, una compensación por 116 millones de dólares por violación a cuatro de sus patentes.

[2] Guide to Industrial Property in Japan, Ed. Japanese Patent Office, 1988.

El proceso de nivel mundial descripto precedentemente, se ha visto reflejado, proporcionalmente, y con las salvedades de la realidad del continente, en América del Sur, en donde se advierte un aumento en el número de solicitudes de registro de patentes y marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de sus países. En el Uruguay, en tanto a fines de la década de los '80 se solicitaban anualmente aproximadamente 6.000 nuevas marcas -tanto por nacionales como extranjeros- esa cifra se ha visto duplicada con más de 10.000 nuevas solicitudes en 1992.

El fenómeno del desarrollo explosivo de la Propiedad Industrial, es consistente además con los esfuerzos por liberalizar las condiciones comerciales internacionales, a través de los diversos mecanismos bilaterales y multilaterales existentes, que han enfrentado suerte diversa, como lo ejemplifica la Ronda Uruguay del GATT, iniciada en Punta del Este, Uruguay, en 1986, y aún en curso.

2. El auge de la integración económica regional

El proceso de integración europeo, iniciado con el Tratado de Roma de 1957, que instauró la Comunidad Económica Europea y el Mercado Común, fue acompañado, a nivel regional y subregional, norte, centro y sudamericano, por esfuerzos de integración que plasmaron en diversos tratados.

Así, por ejemplo, en junio de 1951, los Gobiernos de Centroamérica acuerdan la "Carta de San Salvador", que dio origen a la Organización de Estados Centroamericanos, proceso

integracionista que, en lo económico, da origen al Mercado Común Centroamericano (1965) [3].

A nivel latinoamericano, en febrero de 1960, se celebra entre Argentina, Brasil, México, Paraguay, Perú y Uruguay, el Tratado de Montevideo, constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), cuyo objetivo fue el de establecer una zona de libre comercio.

Las dificultades en implementar las metas de liberalización comercial y económica contenidas en el Tratado de ALALC, determinaron que se modificara el tratado original, firmándose en 1980, nuevamente en Montevideo, el tratado que dio origen a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Por su parte, en 1969, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, deciden la formación de un sistema de integración, en el llamado "Acuerdo de Cartagena", que origina el Pacto Andino, con el fin de proceder a la eliminación progresiva de trabas al comercio, el establecimiento de un arancel común, y la implantación de planificación conjunta [4].

En el Cono Sur, el 26 de marzo de 1991, se firma en Asunción el tratado del mismo nombre, con el proyecto para la constitución de un mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

En América del Norte, finalmemte, el 12 de agosto de 1992, concluyeron las negociaciones entre México, Estados Unidos, y Canadá, para la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), con el objetivo fundamental de establecer una zona de libre comercio entre los países, de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), eliminando las barreras al comercio, el que se halla pendiente de ratificación [5].

3. La incidencia de la propiedad industrial en los esquemas de integración

La creación de un mercado común supranacional requiere, por definición, del abatimiento y abolición gradual, de las barreras legales que encierran, y protegen, a los mercados nacionales.

Así, por ejemplo, el Tratado de Roma de 1957 que constituye la Comunidad Económica Europea, establece, en sus artículos 2º y 3º, una serie de objetivos comunitarios, de relevancia respecto de las legislaciones nacionales de propiedad industrial: i) la supresión de restricciones cuantitativas a la entrada y salida de mercaderías, así como todas las demás medidas de efecto equivalente, y la eliminación de obstáculos a la libre circulación de las personas, servicios, y capitales, ii) la creación de un régimen que asegure que la competencia no sea distorsionada dentro del Mercado Común, y iii) el establecimiento de un mercado común [6].

---

[3] Gaviria, Fernando, "La Integración de los Países Latinoamericanos y del Caribe", cit en Abreu, Sergio, "Mercosur e Integración", Mdeo., FCU, 1991.

[4] Abreu, Sergio, "Mercosur e Integración" cit., pág. 31.

[5] Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, TLC, Resumen, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, México.

[6] Tratados de Integración Económica, apar-

Sin embargo, el conflicto potencial entre la intención de la CEE de crear un Mercado Común, y la existencia de derechos de propiedad industrial nacionales, fue reconocido casi de inmediato luego de la entrada en vigencia del tratado [7].

Esto sucede, puesto que, pese a la existencia de tratados internacionales, bilaterales y multilaterales, que regulan aspectos extraterritoriales en materia de Propiedad Industrial, la legislación en la materia se rige por el principio de la "territorialidad". Como principio elemental de derecho internacional privado, la protección no puede extenderse más allá del territorio en el cual el legislador puede actuar. Ello deriva, asimismo, del concepto de competencia de las personas públicas y sus órganos, del cual el territorio, como límite físico de actuación, es elemento esencial [8].

Aun los tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial, que han tendido al establecimiento de mecanismos comunes en los países miembro para la solución de conflictos en la materia, reconocen la soberanía territorial de cada estado, como lo hace, por ejemplo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial [9].

A pesar de que un mercado común tiene, fundamentalmente, un objetivo económico, afecta inevitablemente la legislación nacional existente, y puede, potencialmente, restringir la libertad de los estados miembros con respecto a la legislación relacionada con el comercio.

Obviamente, el grado de armonización legal dependerá del grado de integración, pero, en último término, un mercado común plenamente desarrollado requerirá idénticas condiciones legales de mercado, para los países que formen parte del mismo.

Por lo que, existiendo en principio, la disposición de los países concurrentes en un esquema de integración de lograr una libre circulación de bienes y servicios, ante la realidad de la existencia de derechos de Propiedad Industrial, de carácter territorial y validez nacional, que pueden constituir, eventualmente y en algunos casos, un obstáculo a la libre circulación, o una restricción al comercio en el país en que tienen aplicación, se hace necesario reconocer cuáles son dichas barreras, su alcance, y los eventuales mecanismos de armonización de los conflictos que se pudieren suscitar [10] [11].

---

tado de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Año XV, No. 1-4, y Año XVI, No. 1-2, pág. 671 y ss.

[7] Así, se concluyó, en el Primer Informe sobre Políticas de Competencia elaborado por la Comisión de la CEE, que "*el problema más importante es conciliar el ejercicio de los derechos otorgados por las legislaciones nacionales con respecto a las normas de competencia, y el concepto de un mercado único, lo que es esencial para la realización del Mercado Común y la unión económica*" en Primer Informe sobre Políticas de Competencia, abril de 1972.

[8] Sayagués Laso, Enrique, "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. 1963, Tomo I, pág. 193 y ss.

[9] Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, París, 1883, revisada en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

[10] Bordaberry, Juan Pedro, "Debe regularse el tema de las marcas de cara al Mercosur", en Sección Derecho, El Observador, 28 de octubre de 1993.

[11] Rodríguez- Villamil, Ramiro, "Las marcas y la integración", en Rev. Mercadeo, Año I, No. 4, 1991.

4. La situación en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

4.1 Objetivos del Mercosur.

El 26 de marzo de 1991, se celebra en la ciudad de Asunción, Paraguay, el tratado del mismo nombre, por el cual Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay deciden constituir un Mercado Común, llamado Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el que deberá definitivamente perfeccionarse el 31 de diciembre de 1994.

No se trata de un tratado definitivo, por el cual se constituye el Mercado Común del Sur, sino que señala la intención de las partes de constituir, para el 31 de diciembre de 1994, el MERCOSUR, debiendo negociarse y adoptarse el instrumento jurídico definitivo antes de dicha fecha, según lo indica el artículo 18 del Tratado de Asunción.

En lo que interesa desde el punto de vista de nuestro análisis, el artículo 1º del Tratado delinea los claros objetivos de creación de un mercado económico supranacional, implicando, entre otras cosas:

a) la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través de la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías, y de cualquier otra medida equivalente.

b) el establecimiento de un arancel externo común, y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados.

c) la ***coordinación*** de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes -en materia de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones, y otras- a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes (el subrayado es nuestro).

d) la ***armonización*** de su legislación, con el compromiso de lograr el fortalecimiento del proceso de integración (el subrayado es nuestro) [12] [13].

El Tratado de Asunción no contiene ninguna disposición específica respecto a los derechos de propiedad industrial, a diferencia de otros tratados de integración regional. Se ha interpretado, sin embargo, que la referencia genérica a "restricciones no arancelarias a la libre circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente" comprende a ésta.

Esto plantea, entonces, algunas cuestiones, que serán las que deberemos debatir en los puntos que subsiguen.

En primer lugar, cómo conciliar el principio general de que sobre un solo territorio debe regir un solo orden normativo, con la pluralidad de regímenes nacionales en materia de propiedad industrial existentes en los países miembros del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En segundo término, analizar si pueden encuadrarse realmente los derechos de propiedad industrial como "restricciones" a la libre circulación de mercaderías, y cuáles serían las hipótesis en que ello ocurriría.

En tercer lugar, en caso de surgir conflictos entre los derechos de los ciudadanos de los países miembros

[12] Abreu Bonilla, Sergio, op. cit, págs. 59-60.

[13] Aracama Zorraquin, Ernesto, "El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Propiedad Industrial", Bs. As., Octubre de 1991.

del Tratado de Asunción a ese respecto, referir los posibles modos de solución, en caso de ser ésta posible.

Finalmente, nos referiremos a la labor que realiza la Comisión de Propiedad Intelectual del Subgrupo de Trabajo VII del Mercosur, y los frutos alcanzados por la misma.

4.2 *La propiedad industrial como una restricción a la libre competencia comercial.*

A partir del principio de la libertad de comercio, las legislaciones de los países concurrentes al Mercosur han limitado esa libertad, a través de leyes de propiedad industrial, que conceden un derecho exclusivo, y excluyente, en favor del titular de esos derechos, ya sea para el uso de una marca, o la explotación de una patente.

Los derechos de propiedad industrial -que sólo pueden tener plena vigencia y observancia en una economía de mercado- conceden ventajas económicas importantes a sus propietarios, quienes tienen en virtud de ellos el derecho exclusivo de su explotación y uso, limitándose la posibilidad de terceros de ejercer la industria y el comercio en relación con la concepción y los signos protegidos de una determinada actividad económica [14].

En puridad, los derechos de propiedad industrial, comprendiendo tanto las creaciones industriales (patentes de invención, secretos comerciales y empresariales, know-how, diseños y modelos industriales, circuitos integrados, etc.), como los signos distintivos (marcas de fábrica y comercio, nombres comerciales, marcas colectivas, términos geográficos), no se desarrollaron originalmente como limitaciones o restricciones al comercio, sino como resultado de las transformaciones económicas que operaron en la Revolución Industrial, y de la necesidad de reconocer las creaciones intelectuales. Así, según señalaba Abraham Lincoln, "la propiedad industrial permitió a la humanidad unir el fuego del ingenio al combustible del interés" [15].

Sin embargo, y teniendo en cuenta lo ya señalado en cuanto a que los derechos de propiedad industrial, son tradicionalmente estrictamente territoriales, parecería "a priori" inevitable una colisión de estos derechos, con el propósito expresado en el artículo 1º del Tratado de Asunción de eliminar "cualquier medida equivalente" a las restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías.

En el actual estado de cosas, el "espacio sin fronteras interiores", en el que está garantizado el libre tráfico de bienes, servicios y factores productivos, tendrá ante sí los derechos nacionales de propiedad industrial, que otorgan a quienes son sus titulares la facultad de *prohibir la introducción en los respectivos países, de artículos producidos en otros estados del Mercosur que caigan dentro de los derechos de exclusividad otorgados en el país al cual pretendan ser introducidos* [16].

Así, por ejemplo, las patentes de invención, son válidas únicamente en el país en que han sido otorgadas.

---

[14] Berkemeyer, Hugo, "El derecho de la competencia y la protección del consumidor en el Mercosur".

[15] Prat Gutiérrez, Agustín J., "Concepto y naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial", inéd. 1991.

[16] Aracama Zorraquín, Ernesto, op. cit, págs. 4-5.

Representan un verdadero monopolio de producción del producto sobre el que recaen, en un país miembro del MERCOSUR, pero no en los demás.

Representa, pues, para su titular, la facultad de prohibir la importación y comercialización, en el país donde se encuentra registrada la patente, de productos producidos legítimamente en otro país miembro del MERCOSUR, pero donde la patente no se encuentra registrada.

Igualmente, el otorgamiento por el titular de un derecho de propiedad industria a un tercero, de una licencia de una marca o patente registradas en un país del Tratado de Asunción, no confieren al licenciatario el derecho de explotar la invención, o utilizar la marca, en los demás países del Mercosur, *fuera del país donde los derechos exclusivos fueron otorgados*, puesto que -y a pesar del abatimiento o abolición de las restricciones arancelarias al comercio- eventualmente pueden colidir con los derechos exclusivos de otras marcas y patentes similares concedidos en otros países del Tratado [17].

Esto lleva, paradójicamente, y a pesar del propósito expresado en el Tratado, a una división del mercado común, en áreas nacionales.

No debe concluirse, sin embargo, y como algún autor se ha preguntado, que la ratificación del Tratado de Asunción y su definitiva conclusión por los Estados Partes implique, de pleno derecho, el decaimiento de los regímenes nacionales de propiedad industrial, como consecuencia de la imposición del principio de libre circulación de bienes y servicios.

En efecto, según veremos más abajo, la protección que acuerdan las legislaciones de propiedad industrial están diseñadas para proteger las creaciones intelectuales -individuales o colectivas- reconociéndose dichas creaciones no sólo en el país de origen del creador de la marca, o del inventor de la patente, sino en los demás países que poseen regímenes de propiedad industrial.

No debe confundirse, pues, la territorialidad de los registros -en el sentido de que, por un principio elemental de eficacia de las normas jurídicas, y soberanía de los Estados, sus actos jurídicos no pueden sobrepasar sus fronteras- con el hecho de que las marcas, patentes u otros derechos de propiedad industrial de una persona o empresa pertenecen a ésta y gozan de reconocimiento en todas aquellas jurisdicciones que protegen y respetan los derechos de propiedad industrial.

Dicho de otra forma, el hecho de que sea necesario obtener el reconocimiento de derechos de propiedad industrial en cada país miembro del Tratado de Asunción, no enerva el hecho de que las marcas o patentes tengan, en principio, un sólo titular, con las excepciones que se dirán respecto del caso de las marcas semejantes, los de identidad casual entre signos, o descubrimientos patentables obtenidos simultáneamente por diversos equipos de investigadores, entre otras.

Análisis de posibles situaciones concretas.

Pueden darse en la práctica, distintas situaciones de interacción de los derechos de propiedad industrial con

[17] Lütz, Martin J., "Armonización de legislaciones nacionales y legislación supranacional para crear un mercado común", San Pablo, AIPPI, Agosto 1992, pág. 2 y ss.

un régimen de integración como el planteado por el MERCOSUR, con diferentes consecuencias:

a) *Protección en todos los países del Tratado.* Este es el caso en que un comerciante o industrial posea protección para su propiedad industrial (marcas, patentes, etc.), en todos los países miembros del MERCOSUR. Esta hipótesis, la más simple, no presenta dificultad desde el punto de vista del ingreso al Mercosur, puesto que no existen trabas para la libre circulación de mercancías legítimamente producidas por el titular de los derechos en uno de los Estados Parte, y comercializadas en los demás. En todos ellos existe protección de los derechos de propiedad industrial del titular, pese a que puedan existir algunas diferencias de alcance de la protección.

b) *Protección en algunos países.* Esta hipótesis refiere al caso en que el titular posea registros de su propiedad industrial en uno de los Estados Parte, y no en otros.

Podemos distinguir aquí, a su vez: i) que en los restantes Estados Parte, no existan derechos de propiedad industrial, en favor de terceros, conflictivos con los del titular. No se plantean aquí problemas en orden a la libre comercialización; ii) que existan registrados, en favor de personas diversas del titular, derechos de propiedad industrial conflictivos con aquellos propiedad del titular.

El caso de la "piratería marcaria".

En esta segunda situación, si los derechos de propiedad industrial concedidos en favor de terceros, en los restantes Estados Parte, constituyen casos de apropiación indebida de la propiedad industrial del titular original ("piratería marcaria", usurpación de patentes, nombre comercial, etc.), tampoco entendemos estar ante un caso de "restricción" a la libre circulación de bienes y servicios, originado por el Mercosur.

En efecto, se trata de una situación anómala -verdadera "patología" jurídica- remediable por la existencia y disponibilidad de mecanismos nacionales, bilaterales y multilaterales entre los países miembros del MERCOSUR a los efectos de solucionar estos conflictos [18].

En Uruguay, por ejemplo, existen normas de derecho interno -el artículo 2º de la Ley de Marcas No. 9956- que prohiben la apropiación de marcas conocidas, no discriminándose entre nacionales y extranjeros. Nos vinculan con los países miembros del Mercosur, además, tratados bilaterales de reconocimiento y protección recíproca de propiedad industrial. Multilateralmente, y salvo el caso de Paraguay, los países miembros del Tratado de Asunción están vinculados por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que arbitra efectivos mecanismos para la protección de una amplia gama de derechos de propiedad industrial, garantizando a los extranjeros los mismos derechos que los acordados a los nacionales de los Estados Parte del Convenio [19].

[18] Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, artículos 6 bis, 8 y 10 bis, Tratados de Montevideo sobre Patentes de Invención y Marcas de Comercio y de Fábrica, Convenciones Panamericanas de Patentes, Diseños y Modelos, y Marcas de Fábrica y Comercio, etc.

[19] Convenio de París cit., art. 2º, incisos 1), 2) y 3).

El caso de la similitud o identidad por mera coincidencia.

Se trata de la hipótesis en que los derechos de terceros, no constituyan casos de apropiación indebida, copia, imitación o reproducción, sino casos de similitud, o coincidencia, en la creación objeto del derecho.

No sólo es posible, sino que, de hecho, ha acontecido que simultáneamente se crean, en diversos países, por distintas personas, signos distintivos similares, o procedimientos industriales, o máquinas, iguales o equivalentes, con lo que ha de generarse, inevitablemente, un conflicto.

Es esta última circunstancia la que es susceptible de hacer ilusoria la abolición de restricciones comerciales, y la pretensión de la libre circulación de mercancías en el MERCOSUR, y la que ha generado diversas soluciones en el derecho comparado.

Consideramos que es difícil compatibilizar las situaciones que han de darse en el supuesto que estamos tratando -coincidencia o similitud casual entre signos o descubrimientos- y que existirá un número de casos sin solución general, sin perjuicio de los acuerdos privados que, por la vía de licencias cruzadas, autorizaciones de uso recíprocas, etc., puedan celebrar los individuos o empresas afectados.

Algunos mecanismos de solución de conflictos entre derechos de propiedad industrial nacionales. Si bien restan poco más de doce meses para el advenimiento -de cumplirse el cronograma previsto en el Tratado de Asunción- del Mercado Común del Sur, parece inevitable que a este respecto han de reproducirse los conflictos entre el ejercicio de los derechos nacionales, y el concepto de mercado común, que se han verificado en otros casos, notablemente el de la Comunidad Económica Europea.

Excedería largamente el objeto de este trabajo el análisis pormenorizado de todas y cada una de las distintas soluciones que se han arbitrado para resolver los conflictos de propiedad industrial entre personas de los países miembros de esquemas de integración económica, y sus ventajas y desventajas. Trataremos de indicar, brevemente, algunas de las soluciones propuestas.

Si bien las diferencias entre el Tratado de Roma de 1957, tanto formales como sustanciales, han sido puestas en varias oportunidades de manifiesto por quienes han gestado el MERCOSUR, no puede dejar de advertirse que el conflicto entre legislación nacional y libre circulación de bienes, ha tenido lugar en la Comunidad Económica, dando lugar a complejas cuestiones, y posibles soluciones.

A diferencia del Tratado de Asunción, el Tratado de Roma contiene, en sus artículos 36 y 222, alusión específica a los derechos de propiedad industrial, reconociendo que constituyen una excepción al principio de libertad de circulación de bienes, y no se oponen a éste. Más aún, se ha concluido, a partir de fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que los derechos de propiedad industrial no son, en sí mismos, incompatibles con la libre concurrencia, salvo en la medida en que se ejerciten abusivamente [20].

[20] Gómez Montero, Jesús, "La Protección de las Marcas y la Libre Circulación de Mercaderías en un Mercado Común: la experiencia europea", Nov. 1993, ed. OMPI/TM/MVD/93/4.

Sobre la base de este reconocimiento de la virtualidad de las legislaciones nacionales en materia de propiedad industrial, las posibles soluciones han partido de las siguientes direcciones:

a) *Interpretación armónica de las legislaciones existentes.* El Tratado de la Comunidad Económica Europea ha instituido un tribunal de justicia supranacional -el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- que, entre otras facultades, tiene la de interpretar las leyes nacionales en el espíritu comunitario de los artículos 30 a 36 del Tratado de Roma, habiendo generado una abundante y rica jurisprudencia al respecto. Por un análisis más detallado de los fallos del Tribunal aconsejamos la lectura del excelente trabajo del Profesor Gómez Montero ya citado.

b) *Esfuerzos de armonización de las legislaciones nacionales.* En 1987, el Tratado de la CEE fue modificado, a fin de culminar el proceso de constitución de un mercado común hacia fines de 1992. Dada la potencialidad de las legislaciones nacionales en materia de propiedad industrial de crear restricciones al comercio entre los países miembros, se impulsa la aprobación de la primer Directiva [21]. La Primer Directiva en materia de propiedad industrial fue adoptada el 21 de diciembre de 1988.

El párrafo cuarto del artículo 1º del Tratado de Asunción, también contiene una disposición programática, en cuanto expresa que el Mercado Común a conformarse el 31 de diciembre de 1994 implica "el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración". El párrafo tercero, contiene una referencia a la necesidad de una "coordinación" de políticas macroeconómicas y sectoriales, en diversas áreas, "a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes".

Si bien la armonización de las legislaciones nacionales con los principios comunitarios es importante, debe señalarse que la misma no elimina las diferencias de alcance de protección y gama de derechos reconocidos, de cada país.

c) *Uniformización de las legislaciones nacionales.* La idea de crear un sistema comunitario (sea de marcas, de patentes, o de otros tipos de propiedad industrial), todavía no ha plasmado en la realidad.

Existen algunos avances de importancia, como la Convención Europea de Patentes, pero que no constituyen una verdadera uniformización de legislaciones y creación de un derecho único de propiedad industrial, reconocido en todos los países comunitarios.

Puede advertirse, entonces, la diversidad de posibles soluciones y mecanismos que aún hoy están siendo transitados, analizados y discutidos en otras experiencias de integración, y que eventualmente habrán de reper-

[21] Los principales instrumentos legales de legislación comunitaria en la CEE son las regulaciones y directivas. Una regulación es de carácter general y de aplicación directa e inmediata en los Estados Miembros. Las directivas son obligatorias para los Estados Miembros, y son utilizadas generalmente en la armonización de la legislación nacional. Requieren de implementación nacional, y del ajuste de la legislación nacional existente. Pueden tener efectos directos en tanto y en cuanto los Tribunales de los Estados Miembros están obligados a desaplicar la legislación nacional que contraríe una directiva.

cutir en el Mercosur, una vez que éste entre, efectivamente, en funcionamiento.

5. La Comisión de Propiedad Intelectual del Subgrupo VII del MERCOSUR

Cumpliendo el mandato del Anexo V del Tratado de Asunción, se constituyó en el seno del Grupo Mercado Común, el Subgrupo VII, de Política Industrial y Tecnológica, en cuyo ámbito funciona la Comisión de Propiedad Intelectual.

Esta Comisión, integrada por delegaciones de los cuatro países miembros, y a las que han asistido observadores del sector privado, ha celebrado ya varias reuniones, en que ha comenzado a delinearse los objetivos en materia de propiedad industrial de los cuatro países miembros del Mercosur.

Así, en junio de 1993, se celebra una reunión de la Comisión en la ciudad de Asunción, en la que se trabajó en los siguientes puntos:

a) Comparación de las legislaciones sobre marcas, consideración de las asimetrías entre las mismas, e identificación de los puntos que requerían una profundización a los efectos de una eventual armonización futura.

b) Discusión sobre la metodología de trabajo en las diversas áreas de propiedad intelectual. En este aspecto, pareció existir consenso en el sentido de excluir, por el momento, la discusión de las normas sobre patentes de invención, tema que, como es notorio, es sensible para los cuatro países, y es debatido en otros foros, como ser la Ronda Uruguay del GATT.

En Montevideo, en setiembre de 1993, tuvo lugar la cuarta reunión de la Comisión -a la que no asistió la delegación del Paraguay-, en la que se continuó con el análisis comparativo de la legislación vigente en materia de marcas.

Este análisis comprendió, entre otros puntos, lo relativo a los derechos del usuario anterior, las condiciones para ser titular de la marca, la protección de las marcas notorias, las exigencias del uso obligatorio de la marca, los signos que pueden constituir marca, los derechos conferidos por el registro, medios de impugnación, infracciones y sanciones, y protección de las indicaciones geográficas, señalándose las coincidencias y discrepancias entre las legislaciones.

Se constataron similitudes en los sistemas de derechos, protección de las marcas notorias, derechos conferidos por el registro, signos que pueden constituir marcas, en tanto que se indicaron sensibles diferencias en la exigencia del uso de la marca (Brasil y Argentina lo exigen, en tanto Uruguay no lo hace), los procedimientos de registro, los regímenes de impugnación, y las indicaciones geográficas, entre otros [22].

Con respecto a la concurrencia desleal, la Comisión coincidió en la necesidad de enfatizar la utilización de los dispositivos legales ya existentes, a fin de prevenir el registro especulativo de marcas y la concurrencia desleal.

Es de destacar que Uruguay está efectivamente cumpliendo esta exhortación, sobre la base de disposicio-

---

[22] Reunión Subgrupo VII, Comisión de Propiedad Intelectual, Acta No. 3/93 del 14 de setiembre de 1993.

nes legales ya existentes, y la instrumentación de procedimientos abreviados (Decreto 51/93) reprimiendo la apropiación indebida de marcas pertenecientes a terceros.

Si bien las actividades de la Comisión se encuentran en lo que podría calificarse como una fase preparatoria, lo referente a la legislación de marcas apunta a una armonización de las respectivas normas nacionales, a fin de adecuar las diferencias constatadas por el estudio comparativo, aún cuando no se ha debatido cuál sería la forma en que dicha armonización se llevaría a cabo.

6. Conclusión

Es indudable la mutua interacción entre Propiedad Industrial e integración regional - en el caso, el Mercosur - que ha de llevar tanto a industriales y comerciantes, como a las autoridades de los Estados Parte del Tratado de Asunción, a adoptar las medidas que, en los distintos niveles, salvaguarden el propósito de libre circulación de mercancías expresado en el artículo 1º del Tratado.

Los empresarios, identificando la situación de sus signos distintivos, marcas de fábrica, comercio y de servicio, y patentes de invención, en los demás países miembros del Tratado, y la posibilidad de comerciar en dichos países, a fin de evitar infringir los derechos de terceros.

Las autoridades de los Estados Parte, definiendo las posibles soluciones a la gama de posibles situaciones conflictivas que eventualmente pudieran resultar un obstáculo a la libre circulación y derivar en una compartimentación del mercado. Análisis que ya ha empezado a insinuarse en las actividades del Subgrupo VII del Mercosur.

Los derechos de Propiedad Industrial y la integración económica no son conceptos inconciliables, y una clara consciencia del alcance de tales derechos habrá de facilitar, en mucho, el proceso de integración iniciado en Asunción el 26 de marzo de 1991.

Jurisprudencia

POLYTRIN vs. POLYTRIM

Un caso de confundibilidad

Dra. Graciela Road D'Imperio

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Montevideo, 3 de mayo de 1989.
No. 177

VISTOS: Para sentencia definitiva y en única instancia estos autos caratulados: "A.A. S.A. CON ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA. ACCION DE NULIDAD" (No. 139/987).
RESULTANDO: I) a- La actora demanda la anulación del acto administrativo dictado por el Centro Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 19 de agosto de 1985, que deniega el registro de la marca POLYTRIN (Acta 183.187). La referida resolución es publicada en el Diario Oficial el 15 de julio de 1986 (fs. 32 vta. de los antecedentes). El 4 de agosto de 1986 (fs. 7) se interponen los recursos de revocación y jerárquico en subsidio.

Configurada la denegatoria ficta la actora deduce la acción anulatoria en un todo de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, el 27 de febrero de 1987 (fs.5).

No existiendo observaciones de carácter adjetivo que formular se pasa a analizar la cuestión de fondo planteada.

b- la actora dice que solicitó el 8 de octubre de 1981, el registro de la marca POLYTRIN, para distinguir "preparaciones para matar yuyos y destruir alimañas" de la Clase 9.

La Sección Marcas del Centro Nacional de la Propiedad Industrial, objetó la solicitud en base a la existencia de un trámite de registro anterior de la marca POLYPRIM, Acta No. 179.565, promovido por B.B. LTD.

B.B. LTD., prestó su consentimiento expreso al otorgamiento de la marca solicitada por su mandante.

Sin embargo, el antecedente que sirvió de base a la oposición, registro de POLYPRIM, Acta No. 179.565, fue desistida por su titular y por lo tanto nunca fue conferido el mencionado registro.

Una nueva búsqueda de la Sección Marcas del Centro Nacional de la Propiedad Industrial, arrojó la existencia de una marca POLYTRIN, No. 167.247 a favor de B.B. LTD.

En base a este antecedente, el Centro por resolución de 19 de agosto de 1985 desestimó el registro de su mandante.

El acto procesado se fundamenta en la existencia del antecedente originalmente invocado de la solicitud de la marca POLYPRIM, Acta No. 179.565, cuando la misma fue desistida y nunca llegó a ser marca.

Las normas violadas son el art. 4 y el art. 18 de la ley No. 9.956.

Se comienza por el análisis del art. 4.Como surge de su texto, el mismo consa-

gra la especialidad del registro marcario producto a producto y no clase a clase. La marca POLYTRIM, se solicitó originalmente para "preparaciones y sustancias farmacéuticas medicinales y veterinarias". Durante el trámite de la solicitud el mismo fue restringido a "productos farmacéuticos éticos, a saber, una serie de preparaciones tópicas antibacterianas (incluyendo gotas para los ojos", y así fue concebida. La marca de su mandante fue solicitada para distinguir únicamente "preparaciones para matar yuyos y destruir alimañas". Ahora bien, cubriendo las marcas en pugna, productos específicos de distinto uso, uno humano y otro agrícola, que naturalmente se venden en comercios de distinta clase, excluyendo toda posibilidad de confusión de los consumidores y por lo tanto, debe primar la disposición legal del art. 4, sobre la existencia de una presunta confundibilidad entre los signos en pugna.

La Asesoría Letrada del Centro Nacional de la Propiedad Industrial, en informe del 8 de octubre de 1986, concuerda con el criterio del compareciente y aconseja por tanto el registro de la solicitud de su mandante.La propia Dirección del Centro Nacional de la Propiedad Industrial, compartió el criterio de la Asesoría Letrada en nota del 13 de octubre de 1986, pero no pudo dictar la resolución correspondiente porque se había vencido el término para conocer en el recurso de revocación.

El Centro Nacional de la Propiedad Industrial se basa por lo dispuesto en el art. 18 de la Ley No. 9.956 para efectuar oposiciones de oficio. El compareciente entiende que la interpretación de la norma citada es equivocada, puesto que el mencionado artículo no habilita a la Administración a realizar oposiciones de oficio.

II) La demandada contesta y dice que la firma actora solicitó, ante el Centro Nacional de la Propiedad Industrial, el registro de la marca POLYTRIN, para distinguir preparaciones para matar yuyos y destruir alimañas, de la clase 9.

Según consta en fs. 5vta. de los antecedentes agregados, el Centro Nacional de la Propiedad Industrial dedujo oposición de oficio, por encontrarse en trámite la marca POLYTRIM, y para la misma clase 9.

Posteriormente, la solicitud de la marca POLYTRIM fue desistida por el titular de la oposición pero se hallaba registrada la misma marca a nombre de B.B. LTD. de Inglaterra, también para la Clase 9.

El Centro Nacional de la Propiedad Industrial, en virtud de lo expuesto, mantuvo la desestimación del registro solicitado por resolución de fecha 19/8/85, de la cual se solicita la anulación en estos obrados.

Contra la referida resolución, A.A. S.A. interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico.

El art. 33 del decreto reglamentario de la ley 9.956, exige que "las marcas para ser registradas deberán ser claramente diferentes a las que se hallan inscriptas o en trámite de inscripción.

En el caso de autos, la marca solicitada por la actora es prácticamente idéntica a la pre-registrada por la firma B.B. LTD. de Inglaterra, POLYTRIM, para la clase 9.

Si bien es cierto que la marca registrada POLYTRIM, cubre productos diferentes a los que cubriría la solicitada POLYTRIN, es innegable que en ambas marcas se incluyen productos que pueden llevar a confusión, al consumidor o expendedor poco atento que tenga ambos productos en uso y en tal caso se estaría en una situación de peligro para el ser humano.

Por último, siendo tan vasto el campo de la fantasía, el cual brinda múltiples opciones, elegir una marca casi idéntica a otra ya registrada para la misma clase, aun cuando cubra productos diferentes, está demostrando que no se ha actuado de conformidad a lo preceptuado por el art. 1o. de la ley 9.956.

Funda el derecho en el Ley 9.956, y en el art. 33 de su decreto reglamentario.

III) Se abrió a prueba por 60 días (fs. 8v.) y se produjo la certificada a fs. 25; alegó la actora a fs. 26-29; y la demandada a fs. 31 y vta.; el Sr. Procurador del

Estado produjo su dictamen a fs. 33 y 34, aconsejando confirmar el acto; y se ordenó pasar a estudio por su orden y se llamaron autos para sentencia la cual fue legalmente acordada.

CONSIDERANDO:

I- Aspecto formal

De acuerdo a lo relacionado en el Resultando I, literal a, la vía administrativa fue bien agotada e iniciada en tiempo esta acción.

II- Aspecto de fondo

El Tribunal rechazará la demanda y confirmará el acto administrativo impugnado, por las siguientes razones:

A) Se trata de la desestimación de la marca "POLYTRIN" (Acta No. 183.187) para distinguir "preparaciones para matar yuyos y destruir alimañas" de la clase 9 (fs. 2v. ant.adm.), en atención a la existencia de una marca "POLYTRIM" a favor de B.B. LTD. para distinguir "productos farmacéuticos éticos a saber: una serie de preparaciones tópicas bacterianas incluyendo gotas para los ojos "de clase 9" (fs. 56 doc.administrativa).

Una de uso veterinario y la otra de uso humano.

B) En cuanto a la oposición de oficio del art. 18 de la ley 9.956 el Tribunal ha expresado en múltiples oportunidades que no es más que una manifestación del ejercicio de la competencia específica de contralor propia del organismo, de consideración primaria que importa en puridad el deber (oponerse de oficio) de denegar el registro de marcas que pudiera provocar confusiones en el consumidor. No se trata de un negocio librado al juego de los intereses privados de los particulares, sino de una cuestión de interés público como es el contralor de la Dirección de la Propiedad Industrial tiene asignado para la protección de los consumidores (sent. 423/86 y 18/87 y 39/87).

Así ha dicho en Sentencia No. 18/987:

"En cuanto al fondo de la cuestión, el Tribunal, confirmará el acto administrativo impugnado. Entiende, en primer lugar, que la Administración obró legítimamente al oponerse al registro pretendido alzando los intereses primordiales del consumidor frente a los privados de las empresas y en ejercicio de la facultad prevenida en el art. 10 de la Ley 9.956. Al respecto tiene dicho que "es necesario precisar que la oposición de oficio del art. 8 de la ley premencionada, no es más que una manifestación del ejercicio de la competencia específica de contralor, propia del Organismo enjuiciado, de consideración primaria, que importa en puridad el deber de (oponerse de oficio) denegar el registro de marcas que pudiera provocar confusiones al consumidor.

Por la misma razón carece de relevancia que la oposición de la Administración se hubiera manifestado fuera del plazo que menciona el art. 18 de la ley que, como es obvio, no ha sido establecido para limitar las potestades del órgano de decidir por sí o por no la solicitud de inscripción que el interesado formula.

Lo cual no constituye un negocio librado al juego de los intereses privados de los particulares, sino una cuestión de interés público como es el contralor que la Dirección de la Propiedad Industrial tiene asignado para la protección de los consumidores" (S. No. 423, de 1o/XII/986), contralor y oposición de oficio que no puede quedar enervada por voluntad de los titulares de las marcas involucradas."

"El argumento de lo decidido por la Administración en casos anteriores y similares, no es valedero, ya que la norma constitucional (art. 310) ordena que el Tribunal aprecie el acto en sí mismo; esto es, limitándose al acto concreto y a la también concreta situación en que se inserta, para examinar si, en la ocasión, se ha transgredido la legalidad aplicable; pero en modo alguno, hacer juicio de conveniencia en relación a las soluciones que la Administración diera, con anterioridad, a casos similares. Y, en vista de tal limitación de las facultades del Tribunal, lo único que cabe apreciar es si las razones que

da la Administración para fundamentar su solución denegatoria a la solicitud de registro, son o no lícitas (sentencia cit.)".

"Cabe admitir la fuerza de la argumentación de la actora en cuanto a que, pese a esa función de control del Registro, igualmente pueden coexistir en el mercado marcas confundibles e, incluso, que ante la aquiescencia de los eventuales titulares de marcas homólogas pueda, aun sin registro, darse ese tipo de uso sin ningún género de inconvenientes. Pero, como antes se señala lo que debe analizar el Tribunal es meramente la juridicidad del acto enjuiciado y no la eficacia práctica de la actuación administrativa, siendo del resorte legislativo acordar medidas en salvaguarda de situaciones como las anotadas y condicionar el efectivo uso de marcas no registradas."

"Por lo demás, en la especie se da claramente una hipótesis de confundibilidad, máxime que las denominaciones involucradas refieren a productos de la misma clase que comprende productos químicos, de botica y droguería en que cabe extremar el control, y tienen el mismo vocablo inicial ("Amino") seguido por radicales de escasa diferenciación, no existiendo las claras diferencias exigidas por la reglamentación vigente (art. 33 del Decreto de 29/XI/1940, art. 2o. del Decreto de 6/VII/1945)."

C) El otro cuestionamiento se refiere al consentimiento del titular de la marca similar: por similares razones (protección del consumidor) es obvio que no puede acordarse al consentimiento en cuestión el efecto permisivo que conduciría a la confusión que el art. 33 del D. reglamentario pretende precaver. De donde, si las marcas son susceptibles de provocar confusión en el consumidor medio, ese consentimiento es por completo irrelevante.

En el tercer cuestionamiento: no hay confusión pues se trata de artículos diversos.

D) Ampliando el cuestionamiento referido a que no habría confusión, pues se trata de artículos diversos aplicados a distintos fines, puede decirse que por más que sea exacto que se trata de productos que se destinan a fines absolutamente diversos, tratándose los dos de preparaciones farmacológicas, el riesgo de confusión es grande. Es ciertamente inocuo que se confunda el plaguicida y vermicida con el remedio humano por quien pretende matar malezas o lombrices... pero la inversa sería trágica.

El Tribunal comparte in totum, en ese sentido, el fundamento que informa la resolución del recurso jerárquico (fs. 11/13 AA en 32 fs.).En ese sentido y aun cuando es advertible que el acto denegatorio (fs. 32 AA) al basarse en el informe de fs. 31 v., tiene un fundamento erróneo (por cuanto la marca que merita el rechazo de la registración de la marca de la actora, según ese informe, no es, en verdad, la que se toma en cuenta en la decisión del Poder Ejecutivo), lo cierto es que existe un motivo real y comprobado que fundamenta suficiente la determinación administrativa enjuiciada.

Por estos fundamentos y con el Sr. Procurador del Estado, el Tribunal

FALLA:

Rechazando la demanda y confirmando el acto administrativo impugnado.

Sin especial condenación (arts. 466 CPC y 688 C.Civil).

A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del Abogado de la parte actora en la cantidad de N$ 50.000 (nuevos pesos cincuenta mil).

Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.

FDO.: Dr. José Julio Folle, Ministro -Luis Torello Giordano, Ministro - Luis A. Galagorri Paz, Ministro - Manuel Díaz Romeu, Ministro - Dra. A. Pereira Núñez de Balestrino, Ministra - Dra. Teresa L. Fiandra, Secretaria.

INTRODUCCION

La sentencia que comentamos, merece destacarse no solo porque realiza una correcta aplicación de nuestra ley marcaria,sino por su reconocimiento del papel que representan las marcas en la actualidad,respondiendo no solo a los intereses económicos de su titular,sino a los intereses del público consumidor,destinatario de las mismas.

Esta necesidad de conciliar los diversos intereses en juego en materia marcaria contemplando el rol que desempeña en el funcionamiento de los mercados, es la posición recogida expresamente por nuestra ley Nº 9956 de 4/10/40 y que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial viene sustentando en los últimos años.

A efectos de considerar los dos aspectos jurídicos del fallo anotado,los ordenaremos de esta manera: a) confundibilidad entre marcas, y b) oposición de oficio.

Antes de entrar al estudio de los mismos,entendemos de utilidad dar ciertas nociones generales sobre las marcas.

NOCIONES GENERALES

El concepto moderno de marca apareció por primera vez en el siglo XVIII como consecuencia del aumento de las posibilidades de comunicación y la sanción de leyes que garantizaban la libertad del comercio y de la industria. A partir de esa época se intensificaron los intercambios económicos tanto en el interior de los Estados como entre los propios Estados,y la circulación en aumento de toda clase de productos hizo que fuera necesario poner marcas en esos productos a fin de identificarlos en interés de los productores y de los comerciantes,así como en el de los consumidores.

A su vez, la variedad y complejidad del tráfico comercial,hace nacer la marca de servicio,destinada a proteger en el mercado no un bien material, sino una prestación de la actuación de una empresa.

Si bien no existe una definición internacionalmente aceptada,podemos decir que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes y servicios de una empresa de los bienes o servicios de otras empresas.- Es un bien incorporal cuyo principal valor consiste en el prestigio y reputación que determinada marca representa.

De lo expuesto surge que si bien los signos marcarios desempeñan diversas funciones en las economías modernas, su capacidad distintiva o diferenciadora es la función básica o principal de los mismos, por cuanto es el medio que identifica los productos de su titular, acreditándolos ante el público; y a su vez cumple una función de protección o garantía para el consumidor porque puede elegir entre diferentes productos semejantes, asegurándole el producto que desea adquirir.

La misión del derecho marcario es garantizar o asegurar al titular de la marca que lo que no se puede autorizar es el registro de un signo que,por su semejanza con el signo pre-registrado perturbe la función distintiva del mismo.

Del art.1º de la ley 9956 de 4/10/40,surge con total claridad que la ca-

racterística sustancial de la marca para poder ser tal,es que con la misma sea posible "distinguir los artefactos de una fábrica,los objetos de un comercio o los productos de las industrias agrícola,extractiva,forestal y ganadera".

La marca es entonces un medio distintivo que proporciona una diferenciación clara entre los productos marcados de una empresa, frente a los productos similares de otras empresas distintas, pero cabe preguntarse: si los productos son diferentes, el peligro de confusión en el consumidor no se produce? La respuesta es que en determinadas circunstancias, es posible la existencia de un riesgo de confusión, tal en el caso de los productos destinados a fines diferentes.

CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS

La sentencia que comentamos acepta la confundibilidad tratándose de productos que se destinan a fines absolutamente diferentes. Así expresa que: "... por más que sea exacto que se trata de productos que se destinan a fines absolutamente diversos, tratándose los dos de preparaciones farmacológicas, el riesgo de confusión es grande...".

Lo expuesto, es la solución contenida en el art. 4 de la ley 9956 que si bien consagra el principio general de la especialidad al decir: "La propiedad exclusiva de la marca solo se adquiere con relación a los productos para que hubiera sido solicitada", lo limita sin duda alguna, por la norma del art. 3 de la misma que expresa: "La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso o registro de cualquier otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre productos corresponderá al comerciante o industrial que haya llenado los requisitos exigidos por esta ley,sin perjuicio de lo dispuesto en el art.10".

Ahora bien, el objeto de esta protección jurídica es evitar que los distintos valores empresariales que cada empresa ha conseguido darle a sus marcas, puedan ser desviados por otro empresario que en forma indebida se beneficia de ellos, y esta finalidad se cumple organizando un derecho subjetivo de carácter excluyente que tiene por objeto directo al signo en sí mismo, defendiendo al titular de la marca no solo ante el uso de un signo idéntico,sino impidiendo el uso y registro de signos semejantes y por tanto confundibles.

El derecho pretende con ello evitar que la identidad o parecido de dos signos marcarios puedan ser causa en el consumidor de una confusión de cualquier índole.

Es necesario señalar que según el grado de semejanzas de los signos en conflicto y según la naturaleza de los productos protegidos, dependerán las posibilidades de que se origine el riesgo de confusión que quiere evitarse.

Es presupuesto básico para juzgar si la marca supuestamente similar es semejante a la marca protegida, el grado de aproximación y confundibilidad de los signos entre sí apreciados en su conjunto. Este presupuesto debe ser ponderado según el tipo de productos o servicios de que se trate y en función de la categoría respectiva de consumidores.

En el caso de los productos farmacéuticos la posibilidad de confusión puede darse por configurada con un grado menor de semejanza.

En la sentencia que nos ocupa estamos en presencia no de signos semejantes, sino de denominaciones cuasi idénticas: "POLYTRIN" y "POLYTRIM", que si bien protegen y/o pretendían proteger productos que se destinan a fines diversos, circunstancias como el peligro de daño físico para el consumidor abonan un riesgo de confusión cierto y efectivo.

En síntesis, el pensamiento jurídico del fallo comentado,en este aspecto sustantivo, es acorde con la postura doctrinal y jurisprudencial tenida en cuenta por la Tercera Reunión de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con la colaboración del Gobierno de Paraguay y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la asistencia del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Asunción, 16 a 19 de diciembre de 1985, Anexo III, página 35 letra k) - Marcas Farmacéuticas, y considerada la más recomendable para los paises del área.

■ OPOSICION DE OFICIO

En cuanto a la oposición de oficio del art. 18 de la ley 9956, el Tribunal una vez más se pronuncia en que "... la Administración obró legítimamente al oponerse al registro pretendido alzando los intereses primordiales del consumidor frente a los privados de las empresas y en ejercicio de la facultad prevenida en el art. 10 de la Ley 9956... es necesario precisar que la oposición de oficio del art. 18 de la ley premencionada, no es más que una manifestación del ejercicio de la competencia específica de contralor, propia del organismo enjuiciado, de consideración primaria, que importa en puridad el deber de (oponerse de oficio) denegar el registro de marcas que pudiera provocar confusiones al consumidor".

Siendo así, cuando se presenta una solicitud de registro de una marca y la DNPI, de oficio, haciendo uso de sus facultades independientes de la voluntad privada, examina la marca en cuanto al fondo, no sólo sobre las bases objetivas de su registrabilidad, sino verificando que no exista conflicto con ninguna marca registrada o solicitada con anterioridad, actúa dentro de los límites de la legalidad.

Ello es lógico, ya que el consumidor medio, que generalmente posee conocimientos técnicos limitados, espera que un organismo público idóneo en la materia lo proteja, denegando marcas que pudieran provocar su confusión, velando así que la concurrencia se realice en forma legítima.

En el caso en estudio, el propietario de la marca fundamento de la oposición de oficio, consintió expresamente el registro solicitado, es decir que existió un acuerdo entre titulares de marcas confundibles, a efectos de que la Oficina de Propiedad Industrial admitiera la coexistencia de marcas semejantes que distinguían productos comprendidos en una misma clase del nomenclator marcario.

Como ha manifestado en otros pronunciamientos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo expresa,que

"...por similares razones (protección del consumidor) es obvio que no puede acordarse al consentimiento en cuestión el efecto permisivo que conduciría a la confusión que el art. 33 del decreto reglamentario pretende precaver. De donde, si las marcas son susceptibles de provocar confusión en el consumidor medio, ese consentimiento es por completo irrelevante".

Una vez más, se pone de manifiesto la importancia de la función marcaria de protección al consumidor, tutelándose sus intereses aun cuando no exista oposición de parte del titular de la marca registrada.

En la especie, la necesidad de asegurar la salud pública y la integridad de la vida humana misma, determinan que el Estado tutele que la marca cumpla su función identificatoria, distinguiendo un producto de otro. Y mal podría tener capacidad distintiva una marca, si se otorgase eficacia a las declaraciones de consentimiento de los propietarios de marcas semejantes que cubren productos con destinos diferentes de una misma clase (productos farmacéuticos), en donde su convivencia es más delicada y peligrosa, y donde una identificación equivocada del producto, por la falta de la condición central de la marca, producirá inevitablemente una real confusión en el público destinatario.

En conclusión, la sentencia cuyo examen nos ocupa, plasma conceptos medulares sobre el problema del registro de las marcas y su contralor por organismos estatales, destinados a servir intereses generales, y de la correcta aplicación de nuestra ley marcaria, que le sirve de substrato.

Información General

NOVEDADES RECIENTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LATINOAMERICA

Documento preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

PACTO ANDINO:

Los Países miembros del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) han sustituido la anterior Decisión 313 por la Decisión 344 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" adoptada el 21 de octubre de 1993 por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que regirá a partir del 1 de enero de 1994. Las principales modificaciones se refieren al plazo de duración de las patentes que se extiende a veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, así como la inclusión de normas legales tendientes a proteger los secretos industriales, y un listado con los requisitos para que una marca adquiera la categoría de notoria, entre otros, reconocimiento de los consumidores, difusión, publicidad y antigüedad de la marca en cuestión y su uso. Asimismo, han adoptado el 21 de octubre de 1993 la Decisión 345 "Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales", la que se publicó el 29 de octubre siguiente y que los Países miembros reglamentarán en un plazo de noventa días a partir de la publicación.

BRASIL:

El Presidente de la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas (INPI), ha establecido por resolución administrativa (publicada en el Boletín 1187 del 31 de agosto de 1993), que a partir del 31 de agosto de 1993, las fotocopias de documentos presentados ante el INPI, incluyendo poderes y declaraciones juradas, no necesitan ser legalizadas por escribano público en dicho país. Es suficiente con la declaración firmada por el abogado solicitante en la cual se afirma que el documento presentado es copia fiel del original.

En caso de falsedad el abogado firmante será responsable criminalmente por dicha acción.

CONVENIO DE PARIS:

Recientemente Bolivia, El Salvador y Honduras se han adherido al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Bolivia depositó el instrumento de adhesión el 4 de agosto de 1993; El Salvador lo hizo el 18 de noviembre del mismo

año y Honduras el 3 de noviembre de este año. La adhesión se hace efectiva tres meses después de la fecha del correspondiente instrumento de depósito.

VENEZUELA:

Recientemente Venezuela ha adoptado la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas establecida por el Arreglo de Niza. Con tal motivo, todas las solicitudes de marcas pendientes serán reclasificadas una vez que sean concedidas de acuerdo a los criterios de clasificación de dicho Arreglo.

PERU:

En los próximos días se cumple un año de la vigencia de la ley sobre represión de la competencia desleal (Decreto Ley No. 26.122, publicado el 30 de diciembre de 1993 y que entró en vigor al día siguiente), al amparo de la cual ya han sido resueltos varios casos.

Por resolución No. 001230-93-INDECOPI/OSD (93-7-7), se otorgó una mayor protección a los nombres comerciales. La misma dispone que los nacionales y extranjeros domiciliados en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o adherido a la Convención General Interamericana de Washington de 1929 y los Países miembros del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar el registro de sus nombres comerciales en el Perú o iniciar acciones como propietarios de los mismos.

PCT:

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, anuncia que la Asamblea de la Unión del PCT ha designado a la Oficina Española de Patentes y Marcas como Administración encargada de la búsqueda internacional a partir del 22 de septiembre de 1993.

La disponibilidad de la Oficina Española de Patentes y Marcas para fungir como Administración encargada de la búsqueda internacional resulta particularmente positiva, ya que hasta ahora no existe ninguna Administración encargada de la búsqueda internacional que se haya declarado dispuesta a realizar las búsquedas internacionales respecto de solicitudes internacionales presentadas **en español**, sin necesidad de traducción. Además de los beneficios para los solicitantes españoles, se espera que esta designación facilite la adhesión al PCT de otros países de habla hispana.

Algunas publicaciones de la OMPI

No. ref	Título
861 (E)	The First Twenty-Five Years of the World Intellectual Property Organization
250 (S)	Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
201 (S)	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
274 (S)	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
277 (S)	Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes
204 (S)	Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y Reglamento en vigor al 1 de octubre de 1992
620 (S)	Guía de licencias para los países en desarrollo
430 (S)	Guía para el registro internacional de marcas
624 (S)	Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes
649 (S)	Guía sobre las actividades de las empresas de países en desarrollo en materia de propiedad industrial
815 (EFSA)	Glosario de Propiedad Industrial
648 (S)	El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores
708 (E)	Guide on the Licensing of Biotechnology
500 (SF)	Clasificación internacional de productos y servicios para el Registro de las marcas. Sexta edición
500 (SAL/E)	International Classification of Goods and Services for the purposes of the Registration of Marks (Sixth Edition)

Estas publicaciones se encuentran a la venta en la OMPI,

Chemin des Colombettes 34,
CH-1211 Genève 20, Suiza;
telex 412912 OMPICH,
fax (41)(22) 7335428;
teléfono (41)(22) 7309111.

Las mismas pueden ser solicitadas por correo, teléfono o fax indicando el código de la publicación que se desea, idioma y número de ejemplares; dirección del solicitante y si el envío es por vía aérea o terrestre. El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la OMPI Nro. 487080-81 en el Swiss Credit Bank o mediante la apertura de una cuenta de depósito en la OMPI la que será debitada por el monto de las facturas según liquidación mensual.

Otras publicaciones

■ *International Review of Industrial Property and Copyright Law.*

Published by the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich
VCH Verlagsgesellschaft nbh P.O. Box 101161
D-6940 Weinheim
Federal Republic of Germany

■ *European Intellectual Property Review*

Sweet & Maxwell Esc Publishing
Sweet & Maxwell Limited
Freepost, Andover, Hants SP10 5BR
England

■ *BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal*

The Bureau of National Affairs, Incl,
1231 25th street
N.W., Washington, D.C. 20037

■ *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*

Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI)
Mariano Culí, 7, 3o., 2a.
Barcelona, España

■ *World Intellectual Property Report*

The Bureau of National Affairs, Inc.,
1231 25th Street
N.W., Washington, D.C. 20037

Bibliografía

1. *Intellectual Property Rights and foreign direct investment*

   United Nations;
   New York: United Nations 1993

2. *TRIPs and trademarks, or GATT got your tongue?*

   Meltzer Eleanor K.
   Trademark Reporter 1993 Vol 83 No 1 p 18-37 ART

3. *Intellectual property rights: US companies' patent experiences in Japan*

   General Accounting Office
   Washington: United States General Accounting Office 1993

4. *Global dimensions of intellectual property rights in science and technology*

   Wallerstein Mitchel B (ED); Mogee Mary Ellen; Schoen Roberta A;
   Washington: National Academy Press 1993

5. *The consequences of pharmaceutical product patenting: a critique*

   Rozek Richard P
   World Competition (Law and Economics Review) 1993 Vol 16 No 3 p 91-106 ART

6. *Genetic engineering - the new challenge: Eposium 1992: Conference Proceedings and Essay Competition*

   Cookson C (ED); Nowak G (ED); Thierbach D (ED);
   Munich: European Patent Office (EPO) 1992
   (Eposcript); Vol 1 374

7. *Biotechnology today: performance and prospects to 2000*

   Dawson Jill
   London: Financial Times 1993

8. *Plants and animals: Why they should be protected by patents and variety rights*

   Nott Robin
   Patent World 1993 No. 54 p 45-48 ART

9. *Biodiversity prospecting: using genetic resources for sustainable development*

   World Resources Institute (WRI) 1993

10. *The use requirement and trade mark renewal in Argentina*

    Etcheverry O;
    Managing Intellectual Property 1993 No 28 p 27-29 ART

grafiservice
Impreso en
GRAFISERVICE S.R.L.
25 de Mayo 736 - Tel. 91 22 48
11000 Montevideo, Uruguay
Depósito Legal Nº 289.650/93