



## Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

# PROPIEDAD INDUSTRIAL

### Entrevista

MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY

Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) de Chile

### Panorámicas

España y Costa Rica

### Firmas invitadas

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS. *Albarellos Asociados. Publicidad encubierta en eventos deportivos y culturales. Marketing de emboscada ("ambush marketing")*

### Nuestras Oficinas

*Entrevista a Ernesto Halabi. Director del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del Colegio de Abogados de la Capital Federal (Ciudad de Buenos Aires)*

**Actividades de la REI en Propiedad Industrial**  
Eventos y convocatorias

2º Semestre

2010

Número 7



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

# PROPIEDAD INDUSTRIAL

## Comité de Redacción

**CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS**  
Redactor Jefe.

**VICTORIA DAFAUCE**  
Coordinadora temática de la REI. Jefe de Servicio RRII OMPI-OMC. Departamento de Coordinación Jurídica y RRII. Oficina Española de Patentes y Marcas. OEPM.

**LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO**  
Coordinador latinoamericano de la REI. Asistente de Juez en el Tribunal Registral Administrativo, Costa Rica.

**JOSÉ ANTONIO CORRALES**  
Coordinador temático de la REI. Letrado de la Dirección de Coordinación Jurídica y Relaciones internacionales. Oficina Española de Patentes y Marcas. OEPM.

## Fundación CEDDET

**ELISA LÓPEZ**  
Coordinadora Área en Propiedad Industrial.

**MARÍA SANZ**  
Gerente del Programa Red de Expertos.

**Contactar**  
[redes@ceddet.org](mailto:redes@ceddet.org)

**Acceso a la REI**  
[www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)

## Sumario

**EDITORIAL** 3

**ENTREVISTA**  
**MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY.**  
Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) de Chile. 4

**PANORAMICAS**  
**ESPAÑA.**  
Marca de Agente o Representante. Reflexión sobre su contenido y curiosa denominación  
*José Antonio Corrales Mota* 10

**COSTA RICA**  
Marca centroamericana: de lo necesario a lo posible  
*Leonardo Villavicencio Cedeño* 13

**FIRMAS INVITADAS**  
**CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS**  
Albarellos Asociados. Publicidad encubierta en eventos deportivos y culturales. Marketing de emboscada ("ambush marketing") 17

**NUESTRAS OFICINAS**  
**AGENTINA.** Entrevista a Ernesto Halabi. Director del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del Colegio de Abogados de la Capital Federal (Ciudad de Buenos Aires)  
*Claudio Marcelo Albarellos* 22

**ACTIVIDADES DE LA REI** 26

**EVENTOS Y CONVOCATORIAS** 42



La presente publicación pertenece a la REI en Propiedad Industrial está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>. Para cualquier notificación o consulta escriba a [redes@ceddet.org](mailto:redes@ceddet.org).

ISSN: 1989-6646

La REI en Propiedad Industrial y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autores en los distintos artículos.

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial  
Número 7. 2º Semestre de 2010





# editorial



**E**stamos prácticamente finalizando este año 2010 y el Equipo Coordinador llega una vez más hasta Ustedes para entregarles la séptima edición de la Revista Digital de la Red de Expertos Iberoamericanos (REI) en Propiedad Industrial, manteniendo y consolidando nuestro objetivo de difundir y compartir conocimientos y experiencias entre los profesionales y oficinas de la Propiedad Industrial de Iberoamérica.

En primer lugar, les presentamos una interesante entrevista a Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) de la República de Chile, quién nos comenta las principales actividades que han desarrollado con el objetivo de generar sistemas eficientes para el uso y protección de las patentes y marcas, promoviendo la innovación y transfiriendo conocimiento a los centros de investigación, instituciones públicas y empresas, con el desafío de consolidar un servicio moderno, eficiente y al servicio de los innovadores.

En la sección Firmas Invitadas el Estudio Albarellos Asociados de Argentina nos hace llegar un artículo sobre "Publicidad Encubierta en Eventos Deportivos y Culturales. Marketing de Emboscada" (Ambush Marketing). En nuestra sección Panorámicas hemos recibido dos colaboraciones, una procedente de España donde José Antonio Corrales Mota trata el tema de la "Marca de Agente o Representante" y nos brinda una reflexión sobre su contenido y curiosa denominación. La otra colaboración proviene de Costa Rica, desde allí nuestro Coordinador Temático Latinoamericano Leonardo Villavicencio Cedeño nos envía un artículo sobre "Marca Centroamericana: de lo necesario a lo posible" y nos da a conocer las ideas y desafíos que implica la creación de un sistema regional de signos distintivos a nivel centroamericano lo que puede constituirse en una valiosa herramienta para algunos sectores empresariales y representa un reto para los sistemas nacionales, específicamente para las Instituciones y para el sector de servicios legales asociados.

A través de una entrevista al Dr. Ernesto Halabi, les presentamos al Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Ciudad de Buenos Aires), su actividad académica y de difusión del Derecho de la Propiedad Industrial. Complementando la Revista incluimos los resúmenes de los Foros que se han venido celebrando en la REI de Propiedad Industrial, como así también les informamos acerca de las futuras actividades planificadas para el próximo año.

Cumplimos en agradecer a todos los colaboradores y autores que han hecho posible esta edición. También animamos a quienes quieran colaborar haciéndonos llegar sus artículos, experiencias, opiniones y resultados de investigaciones e igualmente a todos aquellos que quieran presentarnos a las Oficinas de Propiedad Industrial de sus respectivos países. Puesto que nuestra próxima Edición será en el año 2011, aprovechamos la ocasión para desearles a todos nuestros lectores y miembros de la REI ¡Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo!

**DR. CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS**  
Redactor Jefe

## ENTREVISTA

# Maximiliano Santa Cruz Scantlebury

*Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) de Chile.*



Entrevista realizada por:  
Claudio Marcelo Albarelos

Maximiliano Santa Cruz Scantlebury (1970) es abogado de la Universidad de Chile y LL.M (Master en Derecho) de la Universidad de San Francisco, Estados Unidos, en Transacciones Internacionales y Derecho Comparado con concentración en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información. Dirige el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) desde octubre de 2009 (seleccionado mediante el sistema de la Alta Dirección Pública). En enero de 2010, fue reelegido para un segundo periodo como Presidente del Comité de Patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Durante su amplia trayectoria profesional ha actuado, entre otros cargos, como jefe negociador de los grupos de propiedad intelectual en el Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea; el Acuerdo entre Chile y el Área

## ENTREVISTA

MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY

*Director Nacional del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) Chile*

de Libre Comercio Europea (EFTA en sus siglas en inglés); el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la República de Corea y el Tratado de Libre Comercio entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Además, fue negociador en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el Grupo de Expertos en Propiedad Intelectual del Foro de Cooperación Económica para el Asia Pacífico (APEC en sus siglas en inglés), en el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Antes de asumir la Dirección del INAPI, desde enero de 2005 hasta octubre de 2009, se desempeñó en la Misión de Chile ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), a cargo entre otros, de los temas de propiedad intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la OMC, en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

**Con prácticamente dos años de vida desde su creación en Enero de 2009 podemos decir que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) es el más joven de los organismos encargados de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial en Iberoamérica. ¿Cuáles han sido las motivaciones para crear el INAPI en Chile?**

El INAPI es el corolario de un largo camino recorrido en la materia por Chile. Nació por la necesidad de dotar a nuestro país con una estructura administrativa moderna, acorde a las necesidades impuestas por las reformas legales impulsadas en el último tiempo en materia de Propiedad Industrial y compromisos internacionales asumidos.

Es necesario explicar que el proyecto que creó el Instituto de Propiedad Industrial ingresó al Congreso Nacional de Chile en marzo del 2000, sin embargo fue archivado dado que, previo a su tramitación, fue necesario adecuar la legislación chilena a los compromisos internacionales adquiridos en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y posteriormente, en el marco de los TLCs con EEUU, con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), con la UE y otros países. Todo ello se materializó en la Ley No 19.996, de diciembre de 2005 y la Ley N° 20.160, de enero de 2007, que modificaron la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

De esta manera, en base a los exitosos resultados y avances en materia legal alcanzados en este campo, era el momento de complementarlo necesariamente con una reforma congruente del sistema institucional que administra la propiedad industrial en Chile, otorgando o denegando los privilegios y resolviendo en primera instancia determinados tipos de conflictos que se suscitan entre los beneficiarios, sean titulares o solicitantes de derechos.

**¿Cuáles son las características principales del INAPI?**

En términos generales el INAPI es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de duración indefinida. El Instituto está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

En este marco, podríamos decir que la característica principal del INAPI está en que la gestión que realiza a diario tiene como fin el de llegar a ser un organismo estratégico para el desarrollo de Chile. Queremos que las empresas que aún desconocen o no utilizan plenamente el sistema de propiedad industrial, ni la protección que éste puede dar a sus invenciones y productos, con nuestra ayuda den un impulso hacia la

## ENTREVISTA

MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY

*Director Nacional del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) Chile*

innovación a partir de la riqueza de la información tecnológica y comercial disponibles en la base de datos sobre marcas y patentes que maneja el INAPI y otras bases de datos internacionales, información que permite estar al corriente de los últimos adelantos o identificar eventuales socios futuros.

### ¿Podría enumerarnos las funciones encomendadas al Instituto?

Directamente relacionado con la pregunta anterior, se debe indicar que en primer lugar el INAPI actúa como órgano encargado de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la protección registral otorgada por la ley a la propiedad industrial. También actuamos como órgano consultivo y asesor del Presidente de la República en materias vinculadas a la propiedad industrial e informamos, a requerimiento de las autoridades competentes, los proyectos de ley y otras normas que inciden en esta materia.

Por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción podemos proponer la firma o adhesión de Chile a tratados o convenios internacionales relacionados con la propiedad industrial, como también mantener, coordinadamente con los ministerios competentes, vínculos de cooperación con las autoridades extranjeras y entidades internacionales que actúan en este campo.

Por supuesto, debido a que nuestro foco está en fomentar una cultura de propiedad industrial en Chile, permanentemente estamos promoviendo todo tipo de iniciativas y desarrollamos actividades tendientes a difundir el conocimiento que existe en torno al sistema de marcas y patentes, además elaboramos estadísticas, realizamos estudios sobre la materia y prestamos servicios de información y orientación a los usuarios.

### ¿Cómo está organizado el Instituto y cuáles son sus atribuciones?

La Ley que creó el INAPI establece que el Director Nacional del Instituto es el Jefe Superior del Servicio,

funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, designado por éste y que posee la calidad de alto directivo público. Bajo la Dirección Nacional del INAPI existen las Subdirecciones de Marcas, Patentes, Transferencia del Conocimiento y Jurídica, además de las Divisiones Administrativa y de Desarrollo. En la Dirección Nacional están alojados los Departamentos Legislativo, Internacional, Comunicaciones, Auditoría, Gestión y de Políticas Públicas. Para cumplir con su función el Instituto cuenta con una planta funcional de 180 personas.

### ¿Qué políticas sigue el INAPI en lo relativo a gestión de la innovación tecnológica?

Nosotros consideramos que una correcta gestión de la innovación tecnológica es fundamental para que un país pueda mantener la competitividad con altas tasas de crecimiento productivo en una economía global basada en el conocimiento.

Como ya indiqué anteriormente, el INAPI se ocupa de poner a disposición y facilitar el acceso al conocimiento científico y tecnológico disponible en bases de datos de patentes nacionales e internacionales, identificar las brechas de conocimiento y oportunidades de desarrollo e innovación para el país, proveer de información tecnológica clave para las decisiones de inversión en I+D+i, así como de articular y promover una cultura de protección y uso de la Propiedad Industrial, como pieza clave de la innovación y el desarrollo económico para la nación.

Es importante destacar también que debido a que las dependencias del INAPI solamente se ubican en Santiago de Chile, el Instituto ha desarrollado su portal web [www.INAPI.cl](http://www.INAPI.cl) que desconcentra los procesos de tramitación. Es decir, los usuarios de cualquier punto del país, vía Internet, pueden solicitar sus derechos de registro de marcas y patentes; llenando la solicitud correspondiente en la página web. Luego, también en forma remota, los usuarios tienen la posibilidad de consultar el estado actual en que se encuentra su solicitud, requerir los títulos y certificados de derechos de propiedad industrial; y al mismo tiempo, realizar todos los pagos en línea.

**Teniendo en cuenta que existe una íntima vinculación entre la innovación tecnológica y el desarrollo económico ¿qué acciones concretas ha desarrollado INAPI para articular los servicios que presta en materia de Propiedad Industrial con las universidades, centros de I+D y el sector privado en Chile?**

## ENTREVISTA

MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY

*Director Nacional del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) Chile*

En INAPI creemos firmemente que el rol del sistema de Propiedad Industrial, de las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, en un país como el nuestro deben ser de instrumento de apoyo a la investigación pública y privada, deben adaptarse a las realidades propias y únicas de nuestro comercio y de nuestras instituciones además de facilitar el acceso a los beneficios y derechos mediante la creación de sistemas modernos, en línea, de rápido y fácil acceso.

Desde el nacimiento de una idea a las historias de éxito que muchos conocemos existe un largo camino por recorrer. En él se ven involucradas universidades (un reciente estudio de la Asociación de Administradores de Tecnología de Universidades de Estados Unidos, señalaba que la actividad relativa a start-ups y licenciamiento desde las universidades no se ha visto afectado por la crisis económica), centros de desarrollo, fondos de fomento a la innovación, entidades públicas reguladoras y a mayor escala los foros internacionales con todo el conocimiento, experiencia y ayuda que poseen y comparten.

El INAPI trabaja permanentemente con éstos actores, ejemplos son muchos, pero podría destacar los siguientes:

En conjunto con la Corporación Red Universitaria Nacional, REUNA, se están implementando una serie de actividades para promover la Propiedad Industrial, la Transferencia Tecnológica y otros aspectos de interés para que la comunidad científica y universitaria, especialmente de regiones, fortalezca sus capacidades en materia innovativa.

Este trabajo ha significado que un número importante de centros de I+D e investigadores y profesores universitarios, accedan a éstas temáticas. Estos talleres son gratuitos, y las sesiones se transmiten en vivo a través de video por la Red Académica (webcasting), permitiendo que sean seguidas minuto a minuto desde cualquier lugar del país y del mundo. Sin lugar a dudas, con claro efecto multiplicador.

INAPI recientemente puso a disposición de los usuarios las nuevas "Directrices de Examen de Marcas", documento único en Latinoamérica que busca facilitar el procedimiento de registro de Marcas y hacer públicos los criterios que INAPI utiliza, contribuyendo a elevar los estándares de calidad de los procedimientos marcarios y a brindar mayor seguridad jurídica a los solicitantes. Estas Directrices son el resultado de un proceso abierto y transparente que incluyó varias ins-

*Es importante destacar que debido a que las dependencias del INAPI solamente se ubican en Santiago de Chile, el Instituto ha desarrollado su portal web [www.INAPI.cl](http://www.INAPI.cl) que desconcentra los procesos de tramitación*

tancias de consulta pública a usuarios, agentes del sistema y de la comunidad en general y representó el trabajo de más de seis meses en los que se obtuvo como resultado un borrador que estuvo disponible durante un mes en la página Web de la institución para la recepción de comentarios.

**En estos casi dos años de vida del INAPI ¿cuál es el balance que puede efectuar Usted como Director Nacional respecto de las metas fijadas y los logros obtenidos?**

Al igual que muchas oficinas de propiedad industrial en el mundo, INAPI tiene que hacer frente al aumento de los requerimientos, sin descuidar la calidad de los derechos que se otorgan y sin olvidar que ésta, es una área del derecho que debe ir al ritmo de los avances tecnológicos adaptándose y re-inventándose a cada paso, sin por ello olvidar sus orígenes.

El INAPI, a pesar de ser una institución nueva, creo que está funcionando relativamente bien. Sin embargo, estoy seguro que puede ser aún más eficiente y apuntar los esfuerzos en brindar aún mejores servicios. En Chile existe un consenso transversal en la importancia

## ENTREVISTA

MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY

Director Nacional del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) Chile

**inapi**  
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - INAPI

Política Agencia de INAPI Propiedad Industrial Marcas Patentes Legislación Servicios en línea

**ACCESO DIRECTO**

- ¿Qué es una Marca?
- Procedimiento de Trámites
- Verificar de Registrar una Marca
- Fomentación en Línea
- Consulta Estado Solicitudes
- Costo de Trámites
- Clasificación Internacional
- Notificaciones Diarias
- Notificaciones Diarias Marcas-Jurídicas
- Resolución INAPI
- Indicación Geográfica o Denominación de Origen
- Oscila Electrónica Certo Oficial
- Frecuencia Frecuencia de Marcas

**MARCAS**

**Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas CIPSA (NIZA)**

Las marcas sirven para identificar determinados productos y servicios en el mercado, ayudando a diferenciar y evitar el riesgo de confusión en el consumidor. Para facilitar la identificación de estos productos y servicios, INAPI utiliza el clasificador internacional de Niza, que permite utilizar una descripción estándar, ampliamente utilizada por las oficinas nacionales de registro.

Para consultar sobre Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas NIZA, agradeceríamos contactarse directamente al S&D de la Clasificación Internacional que tiene a disposición en Internet la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Clasificación Internacional.

Para la tramitación de este tipo de solicitudes de registros, desde el 1 de septiembre de 2010 INAPI aplica la **31ª Edición del Clasificador de Niza**. [VER NUEVA VERSIÓN](#)

[Consultar lista de clases con roles descriptivos de la 31ª Edición del Clasificador de Niza](#)

[Consultar 31ª Edición del Clasificador de Niza / Resumen de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios 31ª Edición](#)

Página web de INAPI  
[www.inapi.cl](http://www.inapi.cl)

de levantar barreras y despejar la burocracia que inhibe el emprendimiento. Por ello, junto con la mejora en la gestión de Marcas y Patentes, sabemos también que la transferencia del conocimiento es una herramienta crucial en la generación de negocios innovadores, para lo cual estamos desarrollando una serie de acciones en este sentido.

En los meses que llevo en el cargo, hemos avanzado en la reducción del backlog y los tiempos de tramitación de marcas y patentes. Por otra parte, también hemos implementado varios productos, como por ejemplo, nuevas plataformas y servicios en línea (clasificador de NIZA en línea, publicación del extracto de solicitud en el Diario Oficial); la redacción y publicación de las primeras directrices de marcas; la publicación de boletines con tecnologías útiles para la reconstrucción después del terremoto y del maremoto, un programa de capacitación para la comunidad científica mediante cursos que se imparten en línea desde distintas regiones de Chile.

Como dato, en lo que respecta a la posibilidad que ahora los usuarios tienen para realizar la publicación del extracto de solicitud, al mes de abril del presente año, se habían cancelado 7023 extractos de solicitudes de marcas para su publicación, lo que significa un

promedio de 111,41 solicitudes diarias, tanto de usuarios de regiones como de aquellos ubicados en Santiago. Por tanto, esta nueva aplicación favorecerá especialmente a los usuarios de regiones, quienes ahorrarán tiempo y dinero en esta etapa de la tramitación de su marca comercial.

Respecto al Clasificador en línea, como ocurre quizá en el resto de las oficinas de Iberoamérica, la mayor parte de las observaciones que INAPI efectúa se deben a que los solicitantes no logran catalogar adecuadamente los productos o los servicios para los que desean registrar sus marcas. Con esta herramienta en línea, a la que cualquier ciudadano puede acceder desde nuestro sitio Web, se sugiere a los solicitantes la forma de clasificar y de redactar su solicitud. Esta medida ataca un problema de alta ocurrencia en el proceso de registro.

En definitiva, todos estos productos que hemos lanzado y seguiremos haciendo, son con el fin de incentivar el uso del sistema de propiedad industrial y facilitar el acceso de esta herramienta a los usuarios de nuestro país, pues estamos convencidos que el fortalecimiento de nuestra gestión nos permitirá prestar servicios de excelencia en beneficio del emprendimiento y la innovación nacional.

## ENTREVISTA

MAXIMILIANO SANTA CRUZ SCANTLEBURY

*Director Nacional del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) Chile*

## Apoyo de OMPI: libro Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en Chile y Nueva Plataforma Informática



### Presentación libro

El pasado 26 de noviembre la oficina chilena de propiedad industrial lanzó el libro: *Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en Chile*, elaborado con el fin de fomentar e incentivar la cultura de innovación en Chile a través de una exposición detallada de la importancia y evolución que han tenido estos derechos a lo largo de la historia de ese país.

*“Este libro corresponde al mayor esfuerzo realizado hasta la fecha en nuestro país y analiza nuestra historia desde la perspectiva de las patentes de invención, diseños y dibujos industriales, marcas comerciales y denominaciones de origen, en conjunto. De esta manera el libro claramente da cuenta sobre la innovación, la cultura y las costumbres que ha tenido Chile a lo largo de su historia y se constituye en una invitación abierta a los emprendedores nacionales, los jóvenes, estudiantes y a la comunidad en general a reflexionar y conocer el rol de la propiedad industrial y su potencial innovador que esta herramienta*

*(sistema de propiedad industrial) posee.”*, explica Santa Cruz.

Este esfuerzo cristalizado gracias al apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es uno de los ejemplos concretos de lo que está haciendo la oficina Chilena para dar a conocer el rol del sistema de propiedad industrial (marca, patentes, diseños, indicaciones geográficas, etc.) para un país como Chile.

*“Muchos países, que hoy gozan de grados avanzados de desarrollo, transitaron en algún momento por el mismo camino que ahora estamos recorriendo y que hemos querido reflejar a través de este libro”*, concluyó el Director del INAPI.

### Nueva plataforma informática

En forma paralela ésta oficina ha iniciado un trabajo que busca reemplazar su actual plataforma informática. *“Analizamos una serie de alternativas existentes actualmente en el mercado y decidimos aplicar una solución operativa ampliamente*

*probada en distintos escenarios (Asia, Europa, América, África); con la asesoría de la OMPI optamos por el aplicativo IPAS, el cual se encuentra operativo en casi 60 países del mundo”*, indicó Santa Cruz.

De esta manera, con la garantía de utilizar una plataforma que posee una clara capacidad de configuración según las necesidades locales, la oficina chilena ha iniciado los trabajos tendientes a la implementación del IPAS con un absoluto respaldo de la OMPI dónde, en una primera etapa, abarcará los procesos de gestión interna ligados al área de marcas de este instituto.

### Apoyo de OMPI

Esta oficina permanentemente realiza actividades de difusión y fomento de la Propiedad Industrial en Chile con el apoyo de la OMPI. Lo que se demuestra en las acciones descritas anteriormente. De hecho, *“hace poco realizamos con gran éxito también con el apoyo de OMPI, un seminario internacional sobre la entrada en fase nacional del Tratado de cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés). Por tanto, cuando hace unos meses presentamos la iniciativa del libro, la OMPI no dudó en apoyarnos y auspiciar gran parte de este esfuerzo que hemos realizado”*, explicó Santa Cruz.

El libro será distribuido de manera gratuita en las bibliotecas públicas, universidades y centros de emprendimiento nacional. La primera fase del cambio de plataforma de marcas del INAPI está planificada para finales del primer semestre del 2011.

# España

## Panorámicas



**JOSÉ ANTONIO  
CORRALES MOTA**  
Coordinador temático de  
la REI. Letrado de la  
Dirección de  
Coordinación Jurídica y  
Relaciones  
internacionales. Oficina  
Española de Patentes y  
Marcas. OEPM

## Marca de Agente o Representante. Reflexión sobre su contenido y curiosa denominación

El concepto, en forma de prohibición relativa, lo da la Ley española de Marcas –Ley 17/2001, de 7 de diciembre– en su artículo 10, bajo el título o epígrafe de “Marcas de agentes o representantes”, al decir:

*“Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.*

*1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial de Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.*

*2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.”*

# España

## Panorámicas

El Convenio de la Unión de París la regula, como una norma autoejecutiva, en su artículo 6 septies.

Los apartados 2 y 3 del artículo 2 de la Ley española de Marcas, recogen los fundamentos jurídicos y contenidos del ejercicio de la acción reivindicatoria de una marca, solicitada con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual.

La llamada, en el léxico marcario, “marca de agente o representante”, lejos de ser una marca, y menos de un agente o representante de otro, se trata de una circunstancia jurídica que, en su caso, puede determinar la denegación de la solicitud, o la nulidad del registro, o la transferencia de una u otro.

La denominación en cuestión, conlleva unas elevadas dosis de acuñamiento de ilicitud. Pues, aún en el caso de que se haya concedido, estará sometida, durante un tiempo, a la eventual nulidad o reivindicación de su verdadero dueño. Luego, la llamada “marca de agente”, es una denominación que, paradójicamente, se refiere a una marca ilícita; que no debe ser tal por estar en contra de la ley.

Por ello, en puridad, la marca así llamada:

a) **En el momento de la solicitud**, es una solicitud más, de un signo en relación con unos productos, que lleva a cabo una persona física.

b) **Durante el procedimiento de concesión**, en tanto no haya oposición de quien alegue ser titular del mismo signo en relación con los mismos productos o servicios, en otro país del CUP –Convenio de la Unión de París–, será una solicitud ordinaria.

*La llamada, en el léxico marcario, “marca de agente o representante”, lejos de ser una marca, y menos de un agente o representante de otro, se trata de una circunstancia jurídica que puede determinar la denegación de la solicitud, o la nulidad del registro, o la transferencia de una u otro.*

c) **Durante el procedimiento de registro**, cuando hay oposición de quien alega mejor derecho basado en su titularidad en otro país de la Unión de París, el procedimiento no varía siguiendo, con normalidad, hasta la resolución; que puede ser de concesión o de denegación.

d) **Con la resolución**,

- si es de concesión, la marca es lícita y de carácter ordinario; y
- si es de denegación, por esta causa, la solicitud no era ajustada a derecho y, por ello, no se otorga el derecho de marca. En este caso, tampoco se puede hablar de “marca de agente”, puesto que no hay marca.

Con todo lo anterior, se puede, provisionalmente, concluir, que la “marca de agente” ni es una marca extraordinaria –fuera de lo ordinario– ni es de agente. No es marca especial o extraordinaria, puesto que si se concede no pasa de ser una marca más; y si se deniega no hay marca. No es de agente, puesto que, cuando se concede, se otorga el derecho a una persona física o jurídica; no a un agente o representante de otro.

No cabe la posibilidad de decir que se haya concedido no ajustándose a derecho la resolución, por haber un tercero titular de la misma en otro país de la Unión, que no se ha opuesto; pero que tiene facultad de anularla o reivindicarla. Pues, en este caso, la resolución es totalmente ajustada a la Ley de Marcas y al CUP, puesto que la prohibición así llamada, solo entra en juego mediante oposición. No habiéndose dado esta, la concesión es totalmente lícita, luego es una marca ordinaria.

Aún en el supuesto de que triunfara la acción de nulidad, esta nulidad sería de pleno derecho, con efectos <<ex nunc>>. Es decir, que

# España

*Marca de Agente o Representante. Reflexión sobre su contenido y curiosa denominación*

los efectos jurídicos de la sentencia, tendrían trascendencia de nulidad de la marca en su origen; equivalente a que no habría existido nunca –con las limitaciones del efecto retroactivo contenidas en el artículo 54.2 de la Ley–. Luego no ha habido “marca de agente”, por no haber habido tal marca.

En el caso de que se transfiera, obligadamente, en virtud de acción reivindicatoria estimada en juicio civil, lo que se cedería sería una solicitud –o, ya concedida, un registro– titularidad de una persona, que no es quien tiene el derecho a obtenerla. Pero la marca, que ha sido ordinaria por pertenecer a una persona en circunstancias de normalidad, pasa a ser de otro que, según la sentencia, tiene mejor derecho.

Por lo dicho, resulta que la llamada “marca de agente o representante”, lejos de ser una marca –que escapa a lo ordinario o común– en momento alguno, es una circunstancia jurídica que, eventualmente, puede aparecer durante el procedimiento de registro. Y que, si eso ocurre, puede dar lugar a que la marca solicitada se deniegue o que, en virtud de una sentencia civil estimatoria de una acción reivindicatoria, se transfiera, ya sea el derecho de prioridad que conlleva la solicitud o el registro concedido, a su legítimo titular. O, por último, que se anule.

Por otra parte, la “marca de agente o representante”, como título, es el de un artículo de la Ley de Marcas –el 10 como ya se ha dicho–, que, encuadrado dentro del Capítulo III, del Título II, referido a las “Prohibiciones relativas”, tiene su origen y fundamento en el artículo 6 septies del CUP.



Es de destacar, que es la única prohibición que no versa sobre la marca en sí mismo considerada, es decir, sobre el signo en relación con su ámbito aplicativo, sino que se pronuncia sobre las circunstancias, de carácter civil y mercantil, que concurren en su solicitante o titular; lo que lleva a pensar que, sin perjuicio de considerarse una prohibición relativa puesto que así está ubicada en la Ley, tiene unas connotaciones de la figura de la legitimación, en cuanto a las condiciones que debe reunir el solicitante o titular para ser tal en relación con la marca.

El propio artículo 10, en su punto 2, se remite al artículo 2 –referido a la “Adquisición del derecho”–, en cuanto a las previsiones legales para el ejercicio de la acción reivindicatoria, de nulidad o de cesación.

Todo lo dicho, nos sirve para poner la máxima atención en lo esencial de esta prohibición cuando haya que examinar la marca. Lo fundamental, ya no está en el análisis del distintivo y de su ámbito aplicativo, sino que esto se convierte en algo accesorio recayendo lo importante sobre las circunstancias que rodean al solicitante y en su actitud de fidelidad o de felonía con respecto al oponente, con el cual tiene o ha tenido una relación comercial.

Al analizar los elementos que entran en juego en el examen de una marca a la luz de esta prohibición, vemos que se centra en si el solicitante tiene derecho o no a que se le conceda, no desde la perspectiva de los elementos constitutivos del signo en relación con su ámbito aplicativo, sino, esencialmente, desde la relación que pueda existir con un supuesto titular de la misma marca en otro país.

# Costa Rica

## Panorámicas



**LEONARDO  
VILLAVICENCIO  
CEDEÑO**  
Asistente de Juez en el  
Tribunal Registral  
Administrativo, Costa Rica.  
Miembro de la REI

## Marca centroamericana: de lo necesario a lo posible

### RESUMEN ANALÍTICO

Se analiza someramente la idea de la creación de una marca centroamericana, exponiendo algunos de los pros y contras que su implementación podría conllevar.

### PALABRAS CLAVE

Signos distintivos, Centroamérica, integración económica.

# Costa Rica

*Marca centroamericana: de lo necesario a lo posible*

## INTRODUCCIÓN

Las últimas dos décadas han traído una diversificación exponencial del comercio internacional. Productos que son tradicionales de una zona geográfica específica, por ejemplo cierto tipo de alimentos consumidos en el Lejano Oriente, ahora pueden ser fácilmente hallados en otros mercados muy alejados tanto geográfica como culturalmente. A esta globalización comercial ha contribuido ampliamente la entrada a escena de la Organización Mundial del Comercio y todo el marco jurídico internacional que trae aparejada, sin dejar de lado la prolífica producción de Tratados de Libre Comercio que a nivel bilateral o multilateral se han ido firmando, ya no solo entre países cercanos geográficamente, sino entre países antípodas. Y dicho marco jurídico reconoce la importancia que tiene la propiedad industrial e intelectual dentro del sistema del comercio internacional, por lo que crea regulaciones sobre el tema, siendo en este sentido el convenio marco o sombilla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

Ahora, los mercados son acometidos por los empresarios en orden del interés que para ellos represente. Un empresario pequeño o mediano puede tener interés en un mercado provincial o en el de una nación pequeña, porque es el que puede abastecer de una forma constante y sostenida. Pero una gran compañía, preparada para abastecer con su producto o servicio a un megamercado, busca expandirse hacia zonas geográficas que le representen una sustancial

ampliación de sus relaciones comerciales.

Bajo esta lógica, los países centroamericanos, considerados aisladamente, pueden no representar mercados tan atractivos como sí lo son al verse unidos. De acuerdo al Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, la población total de Centroamérica (tomando en cuenta a Belice y a Panamá) suma la cantidad de 43.467.964 habitantes, sea un 7,30% de la población total de América Latina, mientras que su mercado más grande, Guatemala con 14.463.867 de habitantes, representa apenas un 2,42% de dicho mercado<sup>1</sup>.

Esta realidad se ve reflejada en la negociación de los Tratados de Libre Comercio tanto con los Estados Unidos de América como con la Unión Europea, los cuales se han negociado con Centroamérica como una gran zona comercial y no como países aislados, buscando con la vinculación a un mismo instrumento jurídico tener reglas comerciales estandarizadas para la zona, brindándose así un nivel alto de predictibilidad respecto de los actos de comercio y demás trámites que realicen en los distintos países.

En este sentido de ideas es que la figura de una marca centroamericana cobra relevancia, como instrumento jurídico objetivo para la administración de ese preciado bien intangible de las empresas a nivel regional, ya que es a ese nivel en el que plantean sus negocios para el Istmo. Si bien dicha idea puede tener una bienvenida en ciertos sectores, también hay nublados en su panorama. El presente artículo pretende mostrar algunos pros y

contras que esta figura conllevaría, sin pretender con ello agotar el tema, sino más bien buscando formar parte de una discusión más amplia sobre el asunto. Y para informar lo aquí expuesto, hemos buscado la opinión experta de profesionales cuya práctica está inmersa en el globalizado tema de los derechos marcarios.

## LO NECESARIO

La obtención del derecho sobre una marca registrada es un bien de muy alto valor para una empresa. Es la llave que abre todo un ámbito de protección jurídica Estatal para uno de los bienes intangibles más valiosos del haber de un empresario. Al ser la marca un derecho sujeto al principio de territorialidad, esa protección se extiende a todo lo largo y ancho de la nación de que se trate, sin traspasar sus fronteras. Pero, como ya explicamos, para algunas empresas el interés en traer sus negocios Centroamérica reside en acometerla como un todo, y en ese sentido es que el otorgamiento de un derecho marcario con una validez regional transfronteriza se convierte en un elemento atrayente de inversión.

La experiencia y madurez del Sistema de Marca Comunitaria Europea, si bien no puede ser enteramente transpuesta a nuestra realidad por las evidentes diferencias en desarrollo económico y social entre Europa y Centroamérica, al menos nos sirve como parangón para arrojar luz sobre la forma en que el sistema es utilizado por los empresarios. Para ello entrevistamos a la M.Sc. María del Mar Baldares del Barco<sup>2</sup>, abogada de

<sup>1</sup> Datos tomados de <http://www.ccp.ucr.ac.cr/>, actualizados al 3 de noviembre de 2010.

<sup>2</sup> Entrevista efectuada en fecha 3 de noviembre de 2010.

# Costa Rica

## Panorámicas

Guardia & Cubero, especialista en temas de propiedad industrial e intelectual, quien se dedica a representar los intereses de diversas empresas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI), institución encargada de los registros de marca comunitaria. Nos comenta que según su experiencia, el uso que dan las empresas a las diversas formas de protección que se ofrece en el espacio económico comunitario europeo para los signos distintivos varía según su tamaño. Las pequeñas utilizan registros nacionales, pues por lo general la magnitud de su comercio no traspasa fronteras. En cambio, las medianas utilizan mayoritariamente el sistema comunitario, ya que tienen la posibilidad de abastecer mercados de mayor tamaño con sus productos o servicios, y entonces la validez transfronteriza del derecho se convierte en un elemento de gran importancia para su actividad. Sin embargo, lo que más llama la atención es cuando hablamos de empresas de gran envergadura y su patrón de protección de signos distintivos: éstas registran sus marcas tanto ante la OAMI como ante las diversas oficinas nacionales de los países que conforman a la Unión Europea, con la finalidad de crear un cerrado círculo de protección jurídica en torno a ellas.

Volviendo a Centroamérica, y para conocer las particularidades del tema bajo estudio referidas a nuestra región, entrevistamos a la Lic. Monserrat Alfaro Solano<sup>3</sup>, Gerente de Unimark S.A., firma

especializada en brindar servicios a nivel centroamericano referidos a propiedad industrial e intelectual, siendo una de sus áreas de práctica más importantes el relacionado al registro y mantenimiento de derechos marcarios en los distintos países de la región. Nos confirma la idea de que para las empresas con gran capacidad de producción y abastecimiento el interés de traer sus negocios a la zona es para desarrollarlos a nivel regional, entonces, si bien por lo general utilizan a un país como cabeza de playa para su acometimiento empresarial, y de ahí se expanden al resto de la región, la tendencia es la de solicitar los registros de marcas simultáneamente en todos los países, para asegurar el derecho que se sabe será prontamente utilizado. Pero según la Lic. Alfaro, ese trámite simultáneo ha dejado de manifiesto las grandes diferencias en cuanto a criterios de calificación que existen entre las Oficinas de los países centroamericanos, a pesar de que las diversas leyes nacionales son muy similares en cuanto a las causales intrínsecas y extrínsecas de rechazo, esto ya que todas provienen de un mismo proyecto tipo, promovido en su momento por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) ante la inminente pérdida de vigencia del antiguo Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual por tres décadas rigió como normativa común regional sobre el tema. Y dicha falta de uniformidad en los criterios es resentida

por las empresas, ya que su interés es detentar un derecho lo más objetivo y uniforme posible en toda la región.

Pero, ya en la zona, aunque muy incipientemente, se dejan sentir proyectos que tienden hacia una uniformización de las reglas bajo las cuales se otorgan los derechos marcarios. Hablamos del Manual de Criterios Registrales de Marcas y demás Signos Distintivos<sup>4</sup>, el cual se viene gestando desde el año 2008, para informarnos sobre dicho proyecto hemos entrevistado al M.Sc. Néstor Morera Víquez<sup>5</sup>, abogado de Morera & Morera, especialista en temas de propiedad industrial e intelectual y consultor internacional contratado por la OMPI para la redacción de dicho Manual. Sobre éste nos informa que si bien nació bajo la expectativa de lograr una unificación en los criterios de calificación a nivel centroamericano, el proceso ha sido dificultoso precisamente por las grandes diferencias de criterio que en cuanto a la calificación privan en las Oficinas centroamericanas, por lo que el producto final del Manual en redacción está mayormente dirigido a la calificación de las formalidades de las solicitudes y se dedica muy poco a establecer criterios uniformes para la calificación intrínseca y extrínseca del signo que se solicita.

### LO POSIBLE

Expuesta la necesidad que la figura de la marca centroamericana puede tener para las empresas que quieren realizar negocios a nivel

<sup>3</sup> DEntrevista efectuada en fecha 18 de noviembre de 2010.

<sup>4</sup> Proceso en el cual participa también República Dominicana.

<sup>5</sup> Entrevista efectuada en fecha 1 de noviembre de 2010.

# Costa Rica

*Marca centroamericana: de lo necesario a lo posible*

regional, se debe poner en el otro lado de la balanza algunos de los posibles contras que podría traer su introducción.

El desarrollo actual de las tecnologías de la información y la comunicación hace que un proyecto como el que se plantea pueda desenvolverse dentro de ámbitos tecnológicos muy avanzados. La infraestructura desarrollada al efecto, por ser una Oficina que daría servicio a una amplia zona geográfica, debería decantarse hacia una interacción a nivel digital con el usuario, propiciando tener un nivel transaccional en línea tipo 24/7. Sin embargo, como nos reporta el M.Sc. Morera, las actuales Oficinas nacionales muestran muy dispares niveles de avance tecnológico. Una Oficina multinacional muy avanzada y eficiente en dicho sentido puede "matar" a las Oficinas nacionales, ya que los usuarios perderían interés en registrar ante ellas si de todos modos, de una forma más ágil y sencilla, pueden obtener un derecho válido para ese territorio sin necesidad de pasar por la Oficina Nacional. Y en el mismo sentido hay que analizar el tema de los costos, ya que el éxito en dicho sentido del sistema multinacional desestimularía el uso de los sistemas nacionales, como ha pasado en Europa según nos comentó la M.Sc. Baldares.

Pero la introducción de un sistema como el descrito no solamente

podría afectar a las Oficinas nacionales, sino también trastocaría la forma en que los profesionales del derecho ofrecen sus servicios. La M.Sc. Baldares nos comentó que en Europa, con la entrada en vigencia del sistema comunitario, sucedió que la competencia para los profesionales se multiplicó, en el sentido de que los abogados extranjeros que antes no lo eran, se convirtieron de inmediato en competencia directa. Además, la Lic. Alfaro manifiesta que un sistema centroamericano podría llevar a una baja en los ingresos que perciben los despachos de abogados por sus honorarios, ya que la actual forma de gestión que incluye varios registros nacionales justifica el cobro de honorarios acorde al trabajo realizado, pero en un sistema unificado se podría ver mermado el ingreso por tratarse de un único trámite.

## CONCLUSIONES

La creación de figuras jurídicas supranacionales exige un nivel de integración regional muy fuerte y madura. La región, a través de la Coordinación de Integración Económica Centroamericana, está trabajando el tema de la integración económica en muchos niveles, como el de la promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio, temas tributarios y arancelarios, régimen de origen de las mercancías, obstá-

culos técnicos al comercio, y uno de sus ejes de acción en cuanto al tema de propiedad intelectual indica "Contar con Legislación Centroamericana en materia de Propiedad Intelectual (Marcas y Signos Distintivos)."<sup>6</sup> Dentro de dicho orden de ideas es que deben discutirse los pormenores de la creación de un sistema regional de signos distintivos, que si bien queda claro se constituye en una valiosa herramienta para cierto tipo de empresarios<sup>7</sup>, representa un reto para los sistemas nacionales, específicamente para las Instituciones y para el sector de servicios legales asociados. Para las Instituciones la marca centroamericana debe de convertirse en una aliada y no en un peligro, estableciendo sinergias en vez de barreras, buscando el beneficio y fortalecimiento mutuo. Para el sector de servicios legales relacionados con el registro de signos distintivos, implica un replanteamiento de la forma en que se ofrecen éstos, con miras a lograr una mayor competitividad que es lo que en definitiva exige un sistema regional de otorgamiento de derechos sobre un signo distintivo.

Sirva lo antes expuesto como un somero acercamiento al tema, el cual presenta mayores y más profundas aristas, y que lo dicho funcione como guía para una discusión más amplia en cuanto al tema.

<sup>6</sup> *Coordinación de Integración Económica Centroamericana, Proyecto Plan de Acción PPT Guatemala Centroamérica 1 de Enero al 30 de Junio de 2010, pág. 12, consultable en:*

*<http://www.comex.go.cr/acuerdos/centroamerica/Documents/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20PPT%20%20Guatemala%20%20Semestre%202010.pdf> fecha de consulta 20-noviembre-2010.*

<sup>7</sup> *Especialmente los más grandes, sin dejar de lado las bondades que el sistema puede tener para las PYMES.*

## FIRMA INVITADA



# Claudio Marcelo Albarelos

*Abogado especialista en Propiedad Intelectual e Industrial. Agente de la Propiedad Industrial. Socio fundador del Estudio Albarelos Asociados. Subdirector del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Miembro de la REI*

## Albarelos Asociados. Publicidad encubierta en eventos deportivos y culturales. Marketing de emboscada (“ambush marketing”)

### RESUMEN ANALÍTICO

El origen del marketing de emboscada o ambush marketing está íntimamente relacionado con la popularidad que han alcanzado los principales eventos deportivos y culturales en general, y al consiguiente aumento de la inversión en el patrocinio de estos eventos. Consiste básicamente en una estrategia de marketing (que algunos consideran como una conducta parasitaria, incluso lo llaman “marketing parasitario” por entender que hay aprovechamiento del prestigio y esfuerzo ajeno) donde algunas marcas o empresas aparecen como asociadas a un evento deportivo o cultural sin contar con la correspondiente autorización o consentimiento de los titulares del evento y sin haber adquirido los correspondientes derechos por patrocinio o auspicio.

### PALABRAS CLAVE

marketing, emboscada, ambush.

## FIRMAS INVITADAS

## CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

*Albarellos Asociados. Publicidad encubierta en eventos deportivos y culturales.  
Marketing de emboscada ("ambush marketing")*

## INTRODUCCIÓN

A mediados de este año tuvo lugar la Copa Mundial de Fútbol FIFA Sudáfrica 2010, que tuvo como merecido ganador a la selección española. Además de los debates futbolísticos, esta competencia deportiva colocó nuevamente, entre los círculos de profesionales dedicados a la PI, el debate sobre la legalidad o no de las conductas que implican marketing de emboscada o ambush marketing.

Se adjudica la expresión "*ambush marketing*" a Jerry Welsh, un publicista contratado por American Express que la utilizó para describir diversas estrategias comerciales que tenían por objetivo aprovechar los vacíos legales dejados por los contratos de patrocinio en grandes eventos. Las primeras prácticas de *ambush marketing* surgieron durante los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 1984.

El ambush marketing, no se presenta exclusivamente en eventos deportivos sino también se da en eventos culturales, es el caso por ejemplo de los recitales y festivales musicales, si bien en estos casos el ambush marketing se ha presentado con una incidencia menor respecto de los casos verificados en eventos deportivos.

El marketing de emboscada surge entonces en contraposición a los derechos adquiridos por los sponsors o patrocinadores oficiales, quienes han desembolsado importantísimas sumas de dinero para asociar su marca al evento en cuestión. A la pregunta de por qué las empresas deciden llevar a cabo millonarios gastos en auspiciar un evento podemos responder que básicamente por dos razones la conexión emocional que buscan tengan los consumidores con sus marcas y porque así cubren segmentos específicos de consumidores.

Se suele mencionar dos tipos principales de ambush marketing: 1) **ambush marketing por asociación** que se produce cuando quien no es sponsor da la impresión de ser un sponsor oficial del evento (ej. el caso en el cual quien no es sponsor oficial usa los logos, símbolos o mascotas de un evento) y; 2) **ambush marketing por intrusión** donde quien no es sponsor intenta asociarse al evento por medio de la publicidad y de su exposición frente a los asistentes o espectadores del evento (ej. quien no es sponsor oficial utiliza el espacio aéreo cercano a los estadios para realizar promoción de su marca).

Las formas en que se han verificado los casos de ambush marketing son múltiples y variadas, surgiendo nuevas estrategias que pueden encuadrarse como mar-



*Olimpiadas de Beijing 2008. Ceremonia de apertura*

keting de emboscada conforme la creatividad e inventiva de los "ambushers". Entre algunas tipologías que se han identificado bajo conductas de ambush marketing podemos señalar:

**Ambush marketing predatorio** (predatory ambush marketing) que es el ataque intencionado de un rival de la empresa sponsor oficial en un esfuerzo por ganar una participación de mercado y confundir a los consumidores sobre quien es el sponsor oficial.

**Infracción de derechos de propiedad intelectual** (Intellectual or Industrial Property infringement): el uso no autorizado e intencional de propiedad intelectual y/o industrial protegida que puede incluir logos de equipos o eventos, o efectuar usos no autorizados en referencia a competencias, equipos o atletas, palabras y símbolos.

**Auto ambush marketing** (self-ambushing): Actividades de marketing realizadas por un sponsor oficial por encima y más allá de lo pactado en el contrato de patrocinio. Estas actividades incluyen la entrega gratuita de remeras promocionales en un evento sin el permiso de los organizadores. Una marca oficial del evento podría de esta manera cubrir el estadio con sus signos y la organización del evento haber acordado con la marca de otro sponsor oficial la entrega de remeras.

**Ambush marketing distractivo** (distractive ambush marketing): consiste en el establecimiento de una presencia promocional dentro del evento o bien en las cercanías del evento sin hacer una específica referencia al even-

## FIRMAS INVITADAS

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

*Albarellos Asociados. Publicidad encubierta en eventos deportivos y culturales.  
Marketing de emboscada ("ambush marketing")*

to en sí mismo, sus imágenes o temas, con la finalidad de inmiscuirse en la conciencia del público y ganarse la atención de la audiencia del evento.

**Ambush marketing de valores** (values ambush): la utilización de un evento, sus imágenes o temas son su valor central e implican una asociación en la mente de los consumidores.

**Ambush marketing insurgente** (insurgent ambush): la utilización de promociones callejeras por sorpresa dentro o en las cercanías del evento.

**Ambush marketing no intencional** (unintentional ambush): algunas transmisiones efectuadas por los medios pueden mencionar equipos o indumentaria utilizados por un atleta o que una empresa es proveedora de un servicio determinado para el evento y los consumidores pueden creer que esa compañía actúa como un patrocinador oficial del evento.

**Ambush marketing por saturación** (saturation ambush): quienes no son sponsors o patrocinantes actúan por saturación incrementando la publicidad y acciones promocionales al tiempo del evento sin hacer ninguna referencia al evento en sí mismo y evitando cualquier tipo de asociación, imagen o sugestión. Su éxito está simplemente en capitalizar la atención de la audiencia que rodea al evento.

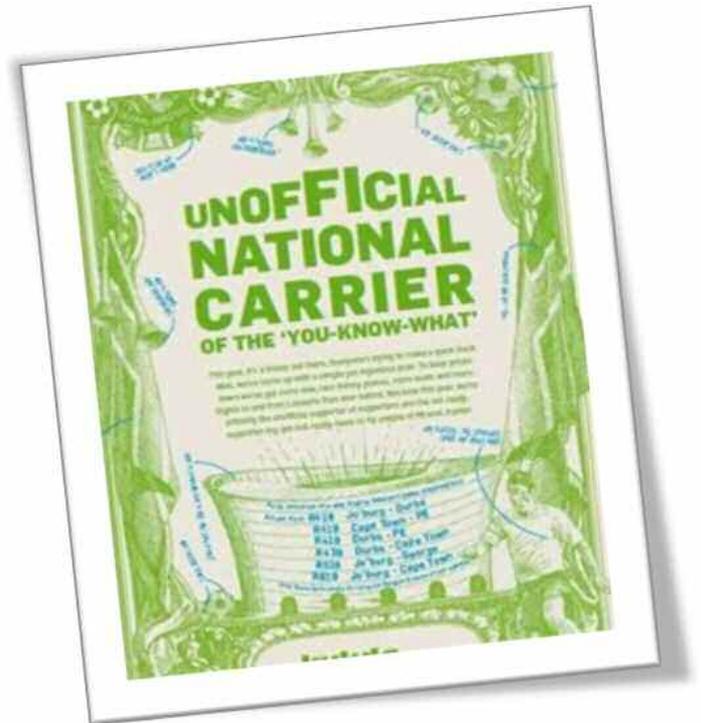
## EL AMBUSH MARKETING DURANTE LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y LOS MUNDIALES DE FUTBOL

Podemos decir que existen dos eventos principales que capturan un nivel de atracción mundial mayúsculo, y donde los casos de ambush marketing se presentan con mayor asiduidad, ellos son: las olimpiadas y la copa mundial de la FIFA.

En los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 se dio lo que muchos llaman "la madre de todas las emboscadas", la empresa deportiva oficial de los juegos era Reebok, pese a lo cual la mayoría de los asistentes creía que era Nike pues dicha empresa empapeló la ciudad con su logo, regaló banderas a los asistentes e instaló sofisticadas tiendas.

En la Copa Mundial FIFA 2006 en Alemania la cervecera argentina Quilmes (patrocinadora oficial de la selección argentina pero no auspiciante oficial del mundial FIFA 2006) tuvo la idea de repartir cervezas fuera de las zonas protegidas o reservadas para los sponsors oficiales evitando de esta forma ser alcanzada por las restricciones impuestas por la FIFA.

Más reciente en el tiempo, en el año 2008 durante la apertura de las Olimpiadas de Beijing el popular gim-



*Campaña de la empresa de aviación Kulula  
"La línea aérea no oficial de tú ya sabes qué"*

nasta chino Li Ning prendió la antorcha olímpica vistiendo el calzado deportivo con la marca que lleva su nombre, esto fue una verdadera pesadilla para el sponsor oficial Adidas. El momento crucial pareció auspiciado por la marca Li Ning y no por Adidas, un sponsor oficial que había invertido más de 70 millones de dólares para intentar a través del patrocinio incrementar su proporción en un mercado como el de República Popular China con 1.3 billones de personas.

Finalmente, en el último mundial de Fútbol FIFA 2010 desarrollado en Sudáfrica, la empresa de aviación Kulula, exhortada por la FIFA debió retirar la campaña "Unofficial National Carrier of the You-Know-What" (La línea aérea no oficial de tú ya sabes que) en amparo de los derechos oficiales de South African Airways.

## AMBUSH MARKETING EN ARGENTINA

Solamente a través de una medida cautelar obtenida por la FIFA contra Pepsico de Argentina S.R.L. se ha tratado este tema en los tribunales. Pepsico, con

## FIRMAS INVITADAS

## CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

*Albarellos Asociados. Publicidad encubierta en eventos deportivos y culturales. Marketing de emboscada ("ambush marketing")*

motivo del mundial de Corea-Japón 2002, había realizado una propaganda en la cual se jugaba un partido de fútbol entre un equipo de luchadores de sumo y otro equipo formado por algunos jugadores integrantes de distintos equipos reconocidos e nivel internacional. Al final del aviso publicitario se podía leer "Tokyo 2002"<sup>1</sup>. La demanda tuvo, en principio, como objeto impedir la difusión de dicha campaña publicitaria emitida por PepsiCo durante la celebración del torneo, alegando la FIFA que vinculaban los productos de la marca Pepsi con el deporte y el campeonato mundial de fútbol organizado por dicha Federación.

La demanda principal pretendió además obtener una reparación económica de parte de PepsiCo, por la supuesta violación a los derechos marcarios de la FIFA y los consecuentes daños ocasionados. En tal sentido, el proceso versó sobre el alcance y extensión de los derechos marcarios de la FIFA relativos al campeonato mundial de Fútbol y la facultad de aquellos anunciantes que, sin ser sponsors oficiales de aquella, pretendían evocar tal evento para publicitar sus productos.

La FIFA, a pesar de no tener registrada la marca "Tokyo 2002" obtuvo una medida cautelar por medio de la cual se ordenó el cese inmediato de la difusión de dicha publicidad por cualquier medio. Luego de la tramitación del proceso en primera instancia, los resultados del mismo fueron favorables a PepsiCo dado que, previo al dictado de la sentencia, la FIFA desistió de la acción y del derecho sin recibir compensación alguna por parte de PepsiCo.

En el caso indudablemente no había infracción a las marcas registradas por la FIFA, y aun así, el Juez entendió que era necesario proteger al organizador del evento contra el ambush marketing. Resulta interesante destacar que el Juez, para otorgar la medida cautelar, recurrió a la protección del público consumidor y

no se refirió a la existencia o no de infracción a los derechos de la FIFA, ni tampoco encuadró el caso como de competencia desleal. Para el reciente mundial FIFA 2010, Pepsi parece haber agudizado su ingenio y creatividad con una campaña que ha convocado a los jugadores más destacados de este campeonato pero cuidándose de no mencionar las marcas de la FIFA o hacer alusión directa al evento<sup>2</sup>, aprovechando las relaciones cognitivas de los consumidores y espectadores.

## NORMAS LEGALES APLICABLES

Muchos países, incluyendo Argentina, aún confían en sus sistemas tradicionales de leyes de propiedad intelectual e industrial para proteger a los sponsor contra la conducta de los "ambushers", sin embargo, estas leyes han demostrado ser ineficaces en la mayoría de los casos, debido a que la incesante creatividad de los "ambushers" que suele evitar la infracción a tales regulaciones al poner mucho cuidado en no utilizar marcas de terceros. Se ha argumentado también que se trata de casos de competencia desleal contemplados en nuestro ordenamiento jurídico a través de lo estipulado por el artículo 10 bis del Convenio de París<sup>3</sup>.

A fin de sortear la dificultad de encuadrar legalmente ese tipo de prácticas y par importantes eventos futuros ya se ha previsto legislación específica, así por ejemplo para los próximos juegos Olímpicos de verano del 2012 a desarrollarse en Londres se ha dictado la London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006 que contiene previsiones para evitar las prácticas de ambush marketing en dicho evento. Asimismo, Brasil dictó el 1 de Octubre de 2009 la ley 12.035 instituyendo e Acto Olímpico en el ámbito de la administración público federal, con la finalidad de asegurar garantías a la candidatura de la ciudad de Rio de Janeiro.

<sup>1</sup> Publicidad disponible para ser vista en Youtube.com en el siguiente link:

<http://www.youtube.com/watch?v=TGv2n6-Whm8&p=6ABF993120483847&playnext=1&index=23>

<sup>2</sup> Publicidad disponible para ser vista en Youtube.com en el siguiente link: [http://www.youtube.com/watch?v=Ga05QDJ\\_sg0](http://www.youtube.com/watch?v=Ga05QDJ_sg0)

<sup>3</sup> Convenio de París, ley 17011, artículo 10 bis: 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

## FIRMAS INVITADAS

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

*Albarellos Asociados. Publicidad encubierta en eventos deportivos y culturales.  
Marketing de emboscada ("ambush marketing")*



ro para la sede de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de 2013 y de establecer reglas especiales para su realización.

**CONCLUSIONES**

No caben dudas que el organizador y dueño del evento tiene el derecho de comercializarlo y celebrar los contratos que considere más convenientes, sin embargo se plantea el interrogante de si el ambush marketing, al no infringir en forma directa ningún derecho del organizador, implica una conducta legítima o no, y si debe o no ser protegido a través de una legislación específica como parece ser la tendencia actual.

El debate continua pues se han presentado dos posturas al considerar el ambush marketing, por un lado están quienes consideran este tipo de prácticas como ilegítimas y atentatorias contra la realización de los eventos deportivos y culturales ya que si se permite el avance del marketing de emboscada se perderá

el interés en convertirse en sponsor de dichos eventos, y esto afectará a futuro la capacidad de financiación de aquellos, por el otro lado, se encuentran aquellos que consideran que se trata de una práctica lícita y una oportunidad para aprovechar los vacíos legales desde el punto de vista del marketing y la publicidad.

**BIBLIOGRAFÍA**

— JOSÉ PIÑEIRO SALGUERO Y ANTONI RUBÍ PUIG (2007) *Ambush marketing en eventos deportivos. Modalidades principales y sus consecuencias jurídicas*. Barcelona: InDret

— Revista para Análisis del Derecho. Consultado en Noviembre 1, 2010 en:

[http://www.indret.com/pdf/439\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/439_es.pdf)

— London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006 disponible en: <http://www.statute-law.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=2321128>

— Lei No 12.035 disponible en: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/819438/lei-12035-09>

# Argentina

## Nuestras Oficinas



Entrevista a:

## Ernesto Halabi

*Director del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del Colegio de Abogados de la Capital Federal (Ciudad de Buenos Aires).*

*Autor de la entrevista: Claudio Marcelo Albarellos*

El Doctor Ernesto Halabi, es Director del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es abogado graduado en 1969 en la Universidad de Buenos Aires y realizó el Doctorado en la Universidad Nacional de La Plata en 1970. Integró el Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía entre 1983 y 1985 y desde ese año hasta 1989 fue Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación. Ejerció la docencia en la U.B.A desde 1973 hasta 2005. Es socio fundador del Estudio Jurídico que lleva su nombre y autor del amparo que inició en 2004 y que concluyó con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de la ley 25.873 conocida como "Ley Espía" y su decreto reglamentario, e instituyó en nuestro país las llamadas "acciones de clase".

# Argentina

## Nuestras Oficinas



*Doctor Ernesto Halabi*

### ¿Cuál es la actividad y objetivos del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial dentro de la estructura del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal?

Nuestro Colegio Público es uno de los más importantes de Latinoamérica, tiene a su cargo la matrícula de más de 80.000 abogados que ejercen su profesión en la Ciudad de Buenos Aires y dentro de su estructura funcionan Institutos y Comisiones, Los primeros tienen a su cargo una actividad que podría denominar académica, ya que les compete el estudio y la investigación del Derecho y las diversas disciplinas Jurídicas, mientras que las Comisiones tienen un carácter operativo y de asesoramiento.

El Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial que dirijo, desde su creación a mediados del año 2008, ha tenido una incesante labor. Ante la necesidad de encon-

trar un medio que nos acercara a los matriculados interesados en esta área del Derecho instrumentamos como una de las herramientas más eficaces para el logro de ese fin, el dictado de charlas y conferencias relacionadas con nuestra temática.

### ¿Podría mencionarnos algunas de las actividades desarrolladas durante su gestión?

Durante estos casi tres años, hemos desarrollado actividades diversas sobre los más variados temas. Puedo mencionarle la primera en noviembre de 2008, una mesa redonda donde se trató la Ley No 26.355 de Marcas Colectivas que entró en vigor durante ese año. Posteriormente, organizamos una mesa redonda sobre Marcas en Aduana y el sistema de asientos de alerta. En esa ocasión expusieron funcionarios de la

Aduana sobre las medidas de frontera reconocidas en el tratado ADPIC y las resoluciones del organismo y la AFIP sobre esta temática. Y los de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) que difundieron su actividad, los logros recientes, y la forma de colaboración con los jueces y profesionales en la represión de los delitos que se relacionan con el ámbito de nuestra especialidad.

A mediados de 2009 realizamos una mesa redonda sobre la problemática del conflicto entre nombres de dominio y las marcas y designaciones, destacando todos los instrumentos y procedimientos legales que en la práctica se presentan para efectuar los correspondientes reclamos administrativos ante NIC.AR y ante los tribunales competentes a fin de recuperar nombres de dominios de Internet, con

# Argentina

Entrevista a Ernesto Halabi, Director del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal



Videoconferencia con la participación del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

fundamento en derechos marcarios o designaciones anteriores.

En septiembre de 2009, a través de un enlace en simultáneo con la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI en Ginebra – Suiza, realizamos una videoconferencia en la que intervinieron funcionarios del Centro de Mediación y Arbitraje, Dres. Ignacio de Castro y Leandro Toscano, y el Dr. Miguel O'Farrell en representación de nuestro Instituto. Allí se brindó información actualizada sobre la actividad del reconocido Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, y en particular la participación de dicho Centro en la resolución alternativa de conflictos entre nombres de dominio de Internet y marcas.

Cerramos ese año con una conferencia sobre los daños y perjuicios en materia de propiedad industrial. La expositora fue la ex Juez de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Dra. Marina Mariani de Vidal, quien expuso sobre las distintas tendencias jurisprudenciales sobre el reconocimiento de daños y perjuicios, en

materia de infracciones a los derechos de propiedad industrial.

## ¿Cómo piensa que han sido recibidas estas actividades académicas por los abogados y Agentes de la Propiedad Industrial de la Ciudad de Buenos Aires?

Todas nuestras conferencias, charlas y mesas redondas contaron con gran afluencia y participación del público, ubicando a nuestro Instituto entre los que han generado una mayor actividad en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Quiero señalar que si bien nuestro Instituto depende del Colegio, hemos decidido la participación con iguales derechos en nuestras actividades de Agentes de la Propiedad Industrial que no son abogados. Hoy casi todos los agentes son abogados en su mayor porcentaje pero también los hay ingenieros o de otras profesiones

## ¿Cuál es la mecánica de funcionamiento del Instituto?

Realizamos reuniones ordinarias en dos oportunidades duran-

te cada mes, los segundos y cuartos miércoles y allí tratamos de lograr se genere un intercambio entre todos sus integrantes especializados en la materia. Quiero destacar que se entabló un espacio de fluida comunicación con la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI) a raíz que varios de nuestros miembros son también socios de esa Asociación. Ello nos permite mantener un contacto permanente con ella, con el objeto de estar actualizados en todo lo que hace al quehacer diario de la especialidad que ejercemos.

## ¿Cuál es su visión respecto de la formación general de los abogados en Derecho de la Propiedad Industrial?

En la actualidad, la enseñanza del Derecho de la Propiedad Industrial no está incluida dentro de los cursos de grado en algunas Universidades, y esto no ocurría hasta no hace pocos años. Por ello los jóvenes abogados interesados en esta área deben realizar cursos de pos-

# Argentina

## Nuestras Oficinas



grado si deciden conocer o dedicarse a esta rama del Derecho.

Como respuesta a esta falencia y con la finalidad de capacitar a abogados que quieren conocer nuestra materia, hemos organizado y realizado ya dos cursos de Posgrado en la Escuela de Posgrado del CPACF, el primero en 2009, conjuntamente con la Universidad del Museo Social Argentino y el de este año con la Universidad de Belgrano.

### Doctor Halabi, coméntenos ¿cuáles son las actividades que han realizado durante el año 2010, y las actividades inmediatas u objetivos planificados para el futuro próximo?

Iniciamos el año con un concurso para celebrar el "26 DE ABRIL - DÍA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL" donde se presentaron artículos inéditos relacionados con nuestra especialidad

y premiamos a tres de ellos, presentados por jóvenes profesionales. A mediados de este año organizamos una conferencia sobre el "Mundial de Fútbol: Publicidad encubierta. Marketing de emboscada o ambush marketing". A fines de Octubre, tenemos previsto una conferencia del Dr. Aldo Perrone, Director del Sector Transferencia de Tecnología del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que disertará sobre esa área. Y para los primeros días de noviembre los fiscales Dres. Hernán Sosa y Pablo Sarijulís del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires expondrán sobre la Protección Penal y Contravencional de los Derechos Marcarios.

Tenemos prevista una actividad que nos ha solicitado la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) que desarrollaremos durante el mes de Noviembre y que llevará

por título "Las Marcas, los Nombres Comerciales y las Denominaciones Societarias. Qué son y cómo se interrelacionan entre sí". La particularidad de esta conferencia será que el auditorio estará conformado por empresarios y profesionales de distintas áreas e implicará además la primera de lo que esperamos sea el comienzo de una serie de actividades que tenemos pensado desarrollar hacia la comunidad difundiendo la importancia de los derechos de la Propiedad Industrial dentro de las empresas.

Finalmente, puedo decirle que en parte ya hemos cumplido con uno de nuestros principales objetivos que era convertirnos en un punto de referencia en el plano académico y un lugar de encuentro para los que ejercemos la profesión en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial siendo la intención de todos los miembros de este Instituto continuar con este trabajo.

# Actividades REI en Propiedad Industrial

## RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

La misión de la REI de Propiedad Industrial es crear y compartir conocimiento mediante el trabajo en Red y promover el fortalecimiento de las instituciones participantes. Con la finalidad de coadyuvar a la consecución de esta misión, se establecieron una serie de objetivos para mantener el contacto entre los profesionales iberoamericanos del área de Propiedad Industrial, crear un foro permanente para la difusión de conocimiento y contribuir a la mejora continua de los programas de formación, los cuales

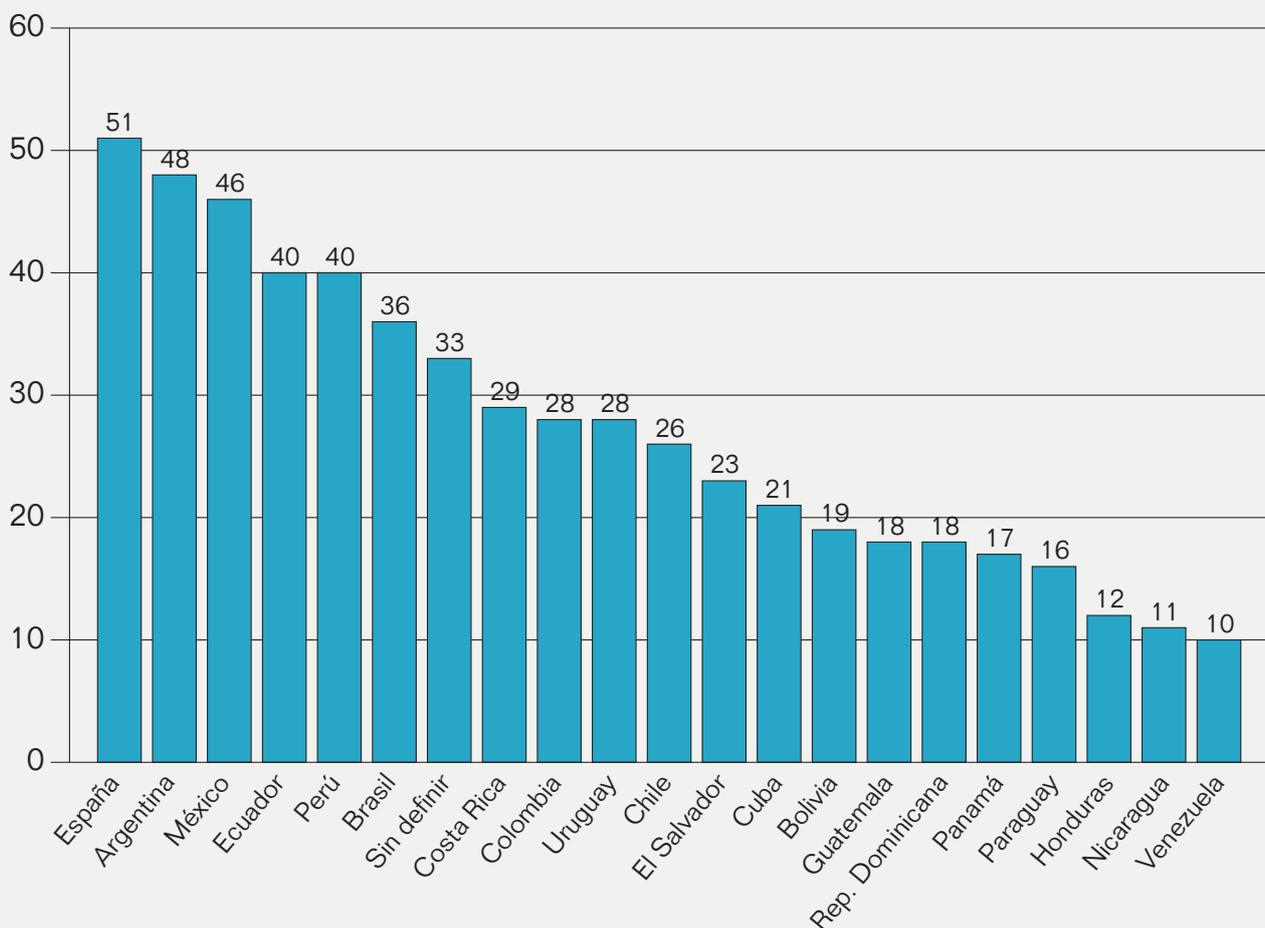
se articularon en un Plan de Actividades semestral conformado por la realización de foros coordinados por expertos internacionales, cursos cortos de actualización, foros temáticos dirigidos por los coordinadores de la REI y la publicación de dos números de la Revista Digital.

A punto de finalizar el año 2010, la REI en Propiedad Industrial concluye con éxito la realización de todas las actividades programadas para este año. El Equipo Coordinador de la REI de Propiedad Industrial está trabajando

en el diseño del Plan de Actividades 2011, por lo que esperamos vuestras recomendaciones y sugerencias para la mejora de nuestras actividades.

La REI en Propiedad Industrial cuenta actualmente con 570 profesionales participantes provenientes de distintos países de Iberoamérica que, a lo largo del año, han estado compartiendo y transfiriendo conocimiento y experiencias. Los miembros de la REI en Propiedad Industrial se distribuyen según el siguiente gráfico:

Gráfico 1  
REI en Propiedad Industrial, distribución por países



## Resumen de Foro Temático

### Transferencia de Tecnología



**LUIS SANZ TEJEDOR**

Oficina Española de Patentes y Marcas

Este foro-taller fue realizado entre el 15 al 28 de marzo de 2010. Durante el mismo se remarcó que en los últimos años se está realizando en todo el mundo un enorme esfuerzo por avanzar en lo que se conoce como “sociedad del conocimiento”. Esto no significa otra cosa que poner en valor aquellos activos relacionados con la diferencia cualitativa con los demás. Esa diferencia cualitativa será lo que haga que una organización sea competitiva o no.

Debido a la naturaleza intrínseca del conocimiento, su gestión adquiere una relevancia de primer nivel para adaptar la estructura de las organizaciones (empresas, sector público, centros de investigación) al entorno. Esa gestión del conocimiento incluye la Transferencia de Tecnología como uno de los pilares aunque no es el único. Así el conocimiento generado en un determinado proceso puede terminar en la puerta del laboratorio, en el mercado a través de un producto que lo incorpore o en unos documentos publicados (bibliografía, documentos de Propiedad Industrial).

Las oficinas de Propiedad Industrial son una parte fundamental de aquel proceso en el que un producto llega al mercado como revisoras del estado de la técnica aportando

valor añadido a la puesta en marcha de una actividad productiva aunque no es totalmente concluyente la función que la Propiedad Industrial juega en este proceso. Existen diversos puntos de vista sobre el efecto de la PI en las diferentes áreas del mundo.

Por otra parte, parece claro que en el caso en que una determinada innovación carezca de la adecuada protección no sólo se restringirá su acceso al mercado sino que ni siquiera se considerará su posible implementación. Podría hablarse de una “censura” previa a la implementación del proceso productivo.

En aquel caso en que una buena invención llegue finalmente al mercado sin la adecuada protección jurídica, aquellos competidores capaces de producir el mismo producto o servicio a un precio más bajo se harán con el mercado perdiendo el creador de la tecnología la ventaja competitiva que supone ser el único. Así la Propiedad Industrial ayuda a impedir que los competidores copien o imiten, evitar inversiones antieconómicas, crear identidad, negociar licencias, aumentar el valor de la empresa, introducirse en nuevos mercados, etc.

Uno de los principales problemas que se le plantea a una organización si no el primero es la valoración de los activos de PI. Muchos

de los resultados obtenidos de las actividades de investigación mueren antes de llegar a ser siquiera susceptibles de producción, que no ya de explotación. Existen numerosas formas de dar el salto del laboratorio a la sala de producción (y finalmente al mercado):

1. A través de contratos
2. Investigación mixta
3. Programas de intercambio
4. Becas y acuerdos de cooperación
5. Licencias y patentes
6. Intercambio de personal cualificado

En numerosas organizaciones (públicas y/o privadas) se está generando la idea de que aquellas tecnologías desarrolladas con recursos propios y/o ajenos reviertan en los procuradores de tales recursos. Así por ejemplo en Europa existe el ánimo de que el conocimiento financiado con recursos públicos revierta en la sociedad europea (a través de sus empresas e instituciones) y aunque no se impedirá el uso de la tecnología sí que se trata de que ese conocimiento esté anclado al ámbito europeo, tratando de evitar por ejemplo que a través de la compra de empresas esas tecnologías pasen a ser gestionadas por empresas de otro ámbito geopolítico.

# Actividades REI en Propiedad Industrial

## RELATORIO DE FOROS

La transferencia del conocimiento de la fase de investigación a la de explotación se produce a cualquier nivel (regional, nacional o internacional) a través de dos vectores: pull y/o push cuya resultante será la facilidad con la que la tecnología fluya del laboratorio a la sociedad.

Desde el inicio del proceso de generación de tecnología en muchas ocasiones no se identifican las posibles soluciones existentes a los problemas que es necesario resolver por lo cual se genera la solución sin haber evaluado si ya estaban resueltos. Esto hace que cuando se llega a una solución técnicamente correcta y se trate de implementar, se vea que no tiene éxito en el mercado porque hay otras soluciones más eficaces o eficientes. Como mencionaba uno de los participantes del foro, el proceso de transferencia de tecnología debe incluir una identificación de tecnologías disponibles para la tarea que sea antes de desarrollar la propia.

En ese proceso, la Propiedad Industrial tiene un papel fundamental dado que son las concesionarias de los derechos exclusivos de uso de determinada técnica o conocimiento pero también aportan valor añadido a la información técnica existente en las patentes a través de los Informes Tecnológicos de Patentes al proporcionar Información Tecnológica ordenada y orientada a objetivos específicos. Con esa información los investigadores pueden elaborar estrategias de patentamiento, de comercialización y contratación.

Durante el foro sobre Transferencia de Tecnología se suscitó un debate acerca del papel de la Propiedad Industrial y parece que está correlacionado el uso de la misma



con la transferencia de conocimiento dado que una patente es la única forma legal de reserva de mercado. También existe dependiendo de los países una serie de instrumentos legales que apoyan esa transferencia de tecnología, código civil, leyes de competencia, tratados internacionales sobre comercio.

Por lo tanto el sistema de patentes puede decirse que es una más de las herramientas que los investigadores tienen para proteger sus descubrimientos (otras pueden ser el mantenimiento del secreto industrial, licencias exclusivas).

Junto a las Oficinas de Propiedad Industrial, existen las llamadas Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI's) cuya labor es la de canalizar el conocimiento hacia la industria y su explotación. Son esas Oficinas las encargadas de la gestión de la cartera de patentes así como de las solicitudes en marcha.

No obstante lo dicho hasta ahora, no existe unanimidad en cuanto al papel dinamizador que juega el sistema de patentes en el proceso de Transferencia de Tecnología. Se han dado casos en los que los derechos de propiedad industrial se han usado como medio de presión en la actividad mercantil e incluso otros en los que se produce un abuso de la posición dominante que proporcionan. Hay especialistas en mercadotecnia, o en propiedad industrial que afirman que los derechos de patente pueden llegar a ser excluyentes y que van en contra del bien común en cuanto a transferencia de tecnología produciendo sólo el enriquecimiento de sus titulares pero parece que la mayoría de los especialistas opinan lo contrario.

La Propiedad Intelectual no es buena o mala per se, sino que lo será en función de la política de innovación y desarrollo que se articule y del uso que de los derechos se haga. En los acuerdos de Doha se hizo una declaración sobre los ADPIC y la salud pública con la idea de aclarar las preocupaciones sobre las posibles consecuencias para el acceso a los medicamentos. En dicha declaración se hace hincapié en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni debe impedir que los gobiernos adopten medidas para proteger la salud pública y se afirma, para evitar cualquier reserva de los gobiernos, el derecho de éstos a utilizar flexibilidades (en particular las licencias obligatorias y las importaciones paralelas) en el acuerdo con la idea precisamente de garantizar el acceso a los medicamentos de la sociedad.

Sin llegar tan lejos en cuanto al uso de tales salvaguardas, sí es verdad que cuando existe un derecho

# Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS

exclusivo sobre una tecnología, el industrial cercano al mercado se siente más seguro a la hora de acometer inversiones para la explotación de dicha tecnología.

En el siglo XXI las patentes son un vector de desarrollo que junto con otros vectores (tejido industrial, capacitación, inversiones, aporte público) dan una resultante de mayor o menor valor absoluto en función de las sinergias creadas entre esos vectores. Normalmente una cartera de patentes va ligada a inversiones productivas y en aquellos casos (países) en los que dicha cartera no está activa, se puede incluso hacer la consideración de que la tecnología es libre. Sin embargo, si esa tecnología se puede considerar libre, ¿por qué no se explota? Es difícil responder a esta cuestión pero quizá habría que preguntarse antes ¿por qué no está protegida en determinado país? Una de las principales causas de que el titular de un derecho de propiedad industrial no lo proteja en un país puede estar en la falta de interés en dicho país. Esto que parece obvio encierra una gran complejidad. En muchos casos esa falta de interés nace de una falta de seguridad jurídica que aumenta el riesgo frenando la inversión. La OCDE en su publicación "PATENTS AND INNOVATION: TRENDS AND POLICY CHALLENGES" apunta que la expansión de los mercados de tecnología ha generado intercambios de conocimiento vía licencias a través de los cuales se diseña la tecnología y el conocimiento. Los mercados de tecnología afectan a la eficiencia económica aumentando el número de organizaciones que tienen acceso al conocimiento. Bien es cierto que no se sabe con exactitud el modo en que

esta vía formal de intercambio de conocimiento sustituye a otras más informales que son reconocidas como motores de innovación.

Hay que recordar que el monopolio temporal que se concede al titular de un derecho de propiedad intelectual es a cambio de la publicación del conocimiento, conocimiento que quedaría en secreto en el caso de faltar dicho monopolio con lo que los beneficios para la sociedad quedarían oscurecidos.

El cuestionamiento a la Propiedad Intelectual es un debate interesante en cuanto a la necesidad de mantener el sistema vivo y en constante evolución pero todo apunta a que tal cuestionamiento no lo es sobre el fondo sino sobre la forma.

Se cuestiona en numerosas ocasiones la posición monopolística que ciertas transnacionales tienen y una de las principales causas es que sus patentes no son reproducibles sin el know-how que siempre se reserva el licitante por lo que se puede considerar que no transfieren tecnología y si la transfieren los laboratorios locales son incapaces de asimilar dicha tecnología por lo compleja y/o por no llegar a la misma "altura" técnica.

Sin embargo, el hecho de no garantizarse la reproducibilidad de una patente sino es con el know-how aparejado (dónde puede radicar la esencia tecnológica) no supone que no exista una verdadera transferencia de conocimiento que lo será para aquellos tecnólogos locales que sean capaces de insertarse con éxito en el proceso productivo que subyace.

Es cierto que una patente en principio sólo revierte beneficios en su titular pero el know-how aparejado lo hace en el entorno (la sociedad) donde se aplica.

## EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Equipo coordinador de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL está formado por profesionales pertenecientes a distintos países. Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo de la REI a fin de poder canalizar sus aportaciones, sugerencias y propuestas de actividades.



**CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS**  
*Redactor Jefe.*



**JOSÉ ANTONIO CORRALES**  
*Coordinador temático de la REI. Letrado de la Dirección de Coordinación Jurídica y Relaciones internacionales. Oficina Española de Patentes y Marcas. OEPM.*



**VICTORIA DAFAUCE**  
*Coordinadora temática de la REI. Jefe de Servicio RRJI OMPI-OMC. Departamento de Coordinación Jurídica y RRJI. Oficina Española de Patentes y Marcas. OEPM.*



**LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO**  
*Coordinador latinoamericano de la REI. Asistente de Juez en el Tribunal Registral Administrativo, Costa Rica.*



**MARÍA SANZ**  
*Gerente Programa Red de Expertos. FUNDACIÓN CEDET.*



**ELISA LÓPEZ**  
*Coordinadora Área. FUNDACIÓN CEDET.*

## Resumen de Foro Temático

### Marca de Agente y cuestiones de procedimiento: solicitud divisional. Suspensión del procedimiento. Arbitraje



**JOSÉ ANTONIO CORRALES MOTA**

Coordinador temático de la REI. Letrado de la Dirección de Coordinación Jurídica y Relaciones internacionales. Oficina Española de Patentes y Marcas. OEPM.

Este Foro fue llevado a cabo del 12 al 25 de Julio de 2010. Atendiendo a su resultado, se puede afirmar que, aún con un número de intervinientes moderado, se han conseguido los objetivos buscados; pues, a partir de ese intercambio de conocimientos y experiencias, se tiene una idea de cómo está implantada la figura de la marca de agente y las procedimentales de solicitud divisional, suspensión del procedimiento y arbitraje, en países destacados de Iberoamérica junto con España.

Partiendo de la exposición de estos temas, hecha por el moderador, se pasó a las opiniones de contraste con la legislación de los países de los intervinientes, siendo estas las conclusiones:

#### 1. LA "MARCA DE AGENTE O REPRESENTANTE" COMO FIGURA MARCARIA UNIONISTA

La llamada "Marca de Agente", es una institución que, recogida en el CUP (Convenio de la Unión de París) y las legislaciones de muchos países, depara una protección adicional y específica al titular de una marca en un país miembro de aquel o de la OMC (Organización Mundial del Comercio), contra la solicitud fraudulenta de la misma marca, u otra confundible, por parte de un representante suyo en el país de su residencia.

Es una figura que complementa el conjunto de derechos de defensa que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que tienen incluida esta norma, atribuyen a sus ciudadanos titulares de marcas en otros países miembros del CUP o de la OMC.

Al estar incluida en el CUP, y ser autoejecutiva, es, directamente, aplicable en todos los países miembros. No obstante, hay muchos de estos que, además, la tienen incluida en su legislación marcaria.

Junto a esta figura de la legislación marcaria, el Foro, también, ha pretendido hacer una extensión a unas actuaciones del procedimiento de registro de marca que, esencialmente, han sido la "Solicitud divisional" y la "Suspensión del procedimiento".

La "Solicitud divisional", como instrumento del procedimiento a utilizar por el solicitante, cuando le conviene depurar una solicitud problemática, descomponiéndola y validando la parte de ella que no está afectada por dificultad alguna, mediante la técnica de "solicitudes divisionales".

La "Suspensión de procedimiento", como casos que la Ley recoge, en orden a suspender temporalmente el procedimiento de registro, ante situaciones que

requieren un tratamiento y solución extraprocedimental, y que tienen una influencia decisiva en el mismo.

#### 2. SU APLICACIÓN EN ARGENTINA

En ARGENTINA, aunque la Ley de Marcas no contempla esta figura, el hecho de ser un país miembro del CUP le convierte en tributario de la misma. Cualquier titular de una marca en otro país de la Unión de París puede oponerse o pedir la nulidad de la marca solicitada por un agente o representante suyo. Se aplica la norma con total flexibilidad en cuanto a la relación subyacente entre solicitante (agente, representante, distribuidor) y titular, bastando con la similitud entre las marcas implicadas y no solamente en casos de identidad total entre ellas.

Este tema de la marca de agente se suele tratar en su doctrina al referirse a las acciones de reivindicación y de restitución de marca.

Se hace la precisión de que el artículo 6 septies del CUP se refiere a la acción de restitución de marca pero no la de reivindicación, ya que para que proceda esta última es menester que su propietario haya tenido la posesión y la hubiera perdido. En este caso es una acción personal y no real (como en la reivindicación). Esta acción no está

contemplada en la ley de Marcas argentina, sino que se deduce de su Código Civil.

Los requisitos para ejercitar la acción recuperadora de la marca, tanto subjetivos como objetivos, son similares a los que se predicen en la legislación española, si bien es destacable el hecho de que en la argentina opera esta institución no solo cuando la marca está registrada sino, también, cuando es meramente usada.

Se pueden citar dos casos, que no por su lejanía en el tiempo dejan de ser ilustrativos, y que fueron citados por nuestro compañero el Doctor Claudio Marcelo Albarellos en el Foro de este mismo nombre que tuvo lugar en Julio pasado:

*“Brandt y Hermano Luis S.A. c/ Anezin Hnos y Cía. Citado por Aracama Zorraquín cita el caso (Patentes y Marcas 1918, Págs. 72 y ss.) en el que se condenó a la demandada, que había registrado a su nombre las marcas para relojes Omega y Labrador de propiedad de la actora con quién habían suscripto un contrato de agencia exclusiva a restituir a la actora las marcas. Esta sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Buenos Aires.*

*El 31 de Mayo de 1929 en el caso “Schuller Eugenio y otro c/ Domingo Vitale (Patentes y Marcas 1929, Págs. 134 y ss.) la CNacFed Civil y Com. confirmaba la sentencia de 1ª instancia: “Se ha probado, pues, que Vitale no ejecutó fielmente el mandato que se le confirió obteniendo, mediante maniobras que en nada conciben con la buena fe que debe ser norma de los negocios, el registro a su nombre de la marca (Marca L’Oreal) de sus mandantes (Art. 1918 CC). El Art. 1919 del mismo Código establece que le*

*mandatario debe entregar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, declarando el Art. 191 que la restitución comprende lo que el mandante le confió y de que no dispuso por su orden”.*

### 3. SU APLICACIÓN EN COLOMBIA Y RESTO DE PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA

En COLOMBIA, y demás países de la COMUNIDAD ANDINA, según se desprende de algunos casos planteados ante su Tribunal de Justicia, en esencia el tratamiento de esta figura es similar, si no igual, al de los países de que aquí se trata.

Gracias a la aportación de la ilustre Secretaria General del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Doctora Isabel Palacios Leguizamón, en el Foro, se puede citar un caso de Colombia en que se pedía en el Consejo de Estado la nulidad de una resolución de la Oficina Nacional, que requería una interpretación prejudicial de la norma comunitaria andina por parte de su Tribunal de Justicia. Este hubo de interpretar un artículo de la Decisión Comunitaria Andina, equivalente al 6 septies del CUP –sede legal de la Marca de Agente–. Dicha interpretación fue emitida en el Tribunal CAN dentro del Proceso 30-IP-1997, y en la que se interpretó, específicamente, el artículo 113, literal c) numeral 1) y el artículo 102 de la Decisión Comunitaria Andina 344 (vigente para la época y aplicable al caso concreto), Contempla ese artículo la posibilidad de pedir la nulidad de la marca, cuyo registro se haya solicitado de mala fe; entendiendo como caso de mala fe aquel en que “...un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a

*su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera”.*

El Tribunal, en su sentencia, hace un análisis de los elementos estructurales de esta figura, concluyendo lo siguiente –que yo resumo y extracto–:

*“El titular de la marca en el extranjero debe tener registrada su marca, si ese requisito es necesario para adquirir la titularidad. En otros sistemas que amparan al titular bajo el uso, éste deberá ser demostrado.*

*Condición esencial para que opere la causal de nulidad contenida en el numeral 1, literal c) del artículo 113, es la prueba de la calidad de representante, distribuidor y licenciataria de quien solicita y obtiene el registro que se impugna.*

*El registro, por parte de un tercero, de una marca igual o similar a la del titular en el extranjero, debe ser posterior al inicio de las relaciones comerciales que se entablen. Un registro anterior no sería acto de mala fe.*

*Si existe el consentimiento expreso del titular extranjero para el uso de su marca por parte del tercero, no habría lugar a la nulidad de la marca por la causal invocada como de mala fe.*

*La circunstancia de que el titular extranjero haya tolerado el registro de la marca a nombre del distribuidor, representante o licenciataria, podría en ciertos casos y bajo especialísimas condiciones, ser invocada y aceptada como justificativa del registro marcario, previa plena prueba.*

*Concluidas las relaciones comerciales entre el representante, distribuidor o licenciataria, con el titular de la marca en el extranjero, el registro que aquel obtenga de*

# Actividades REI en Propiedad Industrial

## RELATORIO DE FOROS

una marca idéntica o similar en forma inmediata a dicha conclusión o terminación, podría también significar un acto de mala fe.

Al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina corresponde interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, para asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países Miembros. Incumbe a los Jueces Nacionales la aplicación de la norma sobre el caso concreto."

Se observa que los requisitos, subjetivos y objetivos, exigidos para la aplicación de esta norma en los países de la Comunidad Andina, son los mismos que los requeridos en España –como después se verá– y muy similares a los de Argentina y El Salvador.

En cuanto a la aplicación directa de la norma unionista, sin necesidad de su contemplación como norma nacional recogida en la legislación propia, es común la opinión de que es plenamente autoejecutiva y así se aplica.

#### 4. SU PUESTA EN JUEGO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO EN EL SALVADOR

En EL SALVADOR, según las conclusiones sacadas con la aportación de nuestro compañero el Doctor Mauricio Enrique Sánchez Vázquez en el Foro ya reiterado, su legislación marcaría no contempla la "Marca de Agente o representante". Si bien es cierto que dicha norma, puede ser aplicada en el procedimiento de registro de marca, dado que El Salvador ha ratificado el Convenio de París, siendo miembro del mismo.

Partiendo de que el régimen jurídico de la figura que nos ocupa es, como se ha dicho, aplicable vía

CUP, se podría plantear la posible contradicción con el art. 5 inciso 3º de la Ley de Marcas de El Salvador, al establecer que:

"El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta Ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos conocidos o famosos"

No obstante esto, se puede afirmar que, para el supuesto de una oposición presentada por el titular de una marca española en El Salvador, esta sería admitida ya que el art. 16 de la Ley de Marcas de El Salvador faculta a cualquier persona con interés legítimo para oponerse al registro de una marca. Sería, obviamente, necesario que el titular registral acredite todos los requisitos, tanto subjetivos como objetivos, que exige la puesta en práctica de esta norma prohibitoria.

La interpretación de la relación entre el titular de la marca y el solicitante es flexible, cabiendo todos aquellos supuestos de relación entre ambos, en que se considere que el solicitante tiene conocimiento de la falta de registro de la marca en un determinado país, y actúe aprovechándose de tal circunstancia y causando un perjuicio a los derechos del titular. Parece que, hasta la fecha, no se han presentado oposiciones fundadas en esta prohibición.

#### 5. SU REGULACIÓN Y PRÁCTICA EN ESPAÑA

La "Marca de agente o representante", está regulada por la Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, –en adelante LM–, en su artículo 10, con el siguiente tenor:

"1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2."

Estos apartados del artículo 2, hacen referencia a cuestiones procesales referentes al ejercicio de la acción reivindicatoria, es decir, a la reivindicación de la titularidad de la marca ante los tribunales. Debe ejercitarse la acción, "con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de este o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada..." y a las consecuencias que se pueden derivar del éxito de la acción, para los licenciatarios y demás titulares de derechos sobre la marca. Se extinguen tales derechos, sin perjuicio del que les asiste para reclamar a su transmitente.

Es, en realidad, una norma recogida en el CUP, art. 6 septies, que faculta al titular de una marca en un país de la Unión, a oponerse al registro de su marca en otro país unionista, por su representante sin su autorización.

El titular, según la Ley de marcas española, está facultado para

oponerse durante el procedimiento de registro. Y, además, tiene la posibilidad de ejercitar unas acciones judiciales, que pueden ser: la reivindicatoria, la de nulidad o la de cesación, para el caso de que ya haya transcurrido el procedimiento de registro y se haya concedido.

Esta norma trata, en esencia, del supuesto de que una persona física o jurídica sea titular de una marca en un país miembro del CUP o de la OMC, y otra, relacionada con ella, registre la marca en otro país de esas mismas organizaciones internacionales. Ello, sin autorización y sin causa justificada.

La aplicación esta norma prohibitoria, tiene unas peculiaridades, entre las que destacan, principalmente, dos:

a) La naturaleza de la relación subsistente entre los protagonistas de la misma, es decir, el solicitante de la marca y el titular de la misma en otro país unionista o de la OMC.

b) La similitud o no de la marca.

En cuanto a la primera, hay que decir que, atendiendo a su razón de ser, su origen se encuentra en la necesidad de permitir que las empresas extendieran su actividad comercial más allá de sus fronteras, sin necesidad de financiar sucursales o centros en aquellos países, sino que, por la vía del acuerdo comercial o de distribución, llegar a vender estos en aquellos mediante representantes o distribuidores.

El hecho de que el representante pretendiera registrar la marca del principal, sin su consentimiento y sin justa causa, se podía considerar como en abuso de derecho o un ejercicio fraudulento del mismo.

Por lo anterior, lo primero que hay que analizar, cuando se está ante una oposición que se funda en esta prohibición, es si entre el oponente

y el solicitante se da esa relación. Es decir, si existe una relación dentro de la actividad económica en la que se incardina el uso de la marca. Y si esa tiene las connotaciones propias del representante en el sentido que antes se ha esbozado.

No se da ese presupuesto subjetivo, en opinión de un sector de la doctrina, cuando lo que existe es una relación laboral, es decir, cuando, por ejemplo, la marca la ha solicitado un trabajador de la empresa. En este caso, no es que quede desprotegido el empresario titular de la marca, sino que no puede acudir a esta norma para defender su derecho, debiendo remitirse a aquella otra que legitima para pedir la nulidad de la marca registrada con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación contractual. No se aplicará, tampoco, cuando se trata de un socio de un sociedad que es la titular de la marca.

Siendo un país firmante y parte del Convenio de París, este forma parte de su ordenamiento jurídico y, por ello, está sometido a todas las normas que contempla. De tal modo, que si un miembro de cualquier otro país basa su interés en esta norma, tenga que ser admitido como interesado.

En España, en su legislación de marcas, existe, también, el "principio de invocación de la norma más favorable", que se contiene en el artículo 3.3 de la Ley de Marcas, que dice:

Refiriéndose a los legitimados para solicitar la marca (personas españolas o extranjeras), y para intervenir en el procedimiento "...podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cual-

quier otro Tratado Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley."

De tal forma, que, aun cuando no estuviera en el articulado de la Ley recogida la norma referida a la "Marca de Agente o representante", cualquier interesado extranjero podría ser oponente al registro de su marca en España en base a este "Principio".

Y, aún el caso de que no existiera este, podría basar su oposición en el artículo 6 septies del CUP, directamente, pues, en opinión de la doctrina, es autoejecutivo.

A título ilustrativo y para finalizar, se puede citar un caso de "Marca de Agente" resuelto en la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Resolución de Recurso de Alzada el 8 de marzo de 2010:

- Se dicta Resolución de concesión de la marca solicitada por un distribuidor comercial en España de una empresa de Estados Unidos. En el procedimiento de registro, había habido una oposición de la empresa estadounidense en base al art. 10 de la Ley –"Marca de agente o representante"–.

La Resolución, esencialmente, se funda en lo siguiente:

*"No se tiene en cuenta la oposición basada en el art. 10 LM, toda vez que no se acredita la titularidad de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio, tal como estipula el artículo mencionado".*

- Esta Resolución es recurrida, mediante un recurso administrativo

que es el Recurso de Alzada, con alegaciones que se resumen en lo siguiente:

*“El recurrente, la mercantil KESSEP WORLDWIDE LABORATORIES, INC., impugna el citado acuerdo alegando fundamentalmente la aplicación del art. 10 LM, por haberse realizado la solicitud de registro de marca nº 2701071 con mala fe y en fraude de los derechos del recurrente, aportando documentación acreditativa del registro prioritario de la marca nº 78553180 "BOTULEX" en EEUU y de la relación contractual con el solicitante para la comercialización en España del producto cosmético BOTULEX. Solicita la estimación con devolución de la tasa de registro”.*

- Siguiendo el procedimiento de Recurso, se da Audiencia al solicitante para que haga las alegaciones que le convenga en defensa de su derecho. El solicitante, hace las alegaciones que se resumen en lo siguiente:

*“Se da vista al solicitante que contesta negando la existencia de mala fe y cuestionando la validez de la documentación aportada por la oponente, señalando las diferencias existentes entre la marca del oponente "Botulex" y la solicitada "Cosmetic Botulex”.*

- Finalmente, se dicta Resolución de Recurso de Alzada, estimándolo y acordando la anulación de la resolución de concesión y denegando la marca, con los siguientes fundamentos:

*“CONSIDERANDO: Que el art. 10 de la Ley 17/2001 de Marcas contiene la prohibición relativa de*

*registro de la denominada "marca de agente o representante" disponiendo que:*

*1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.*

*2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el art. 6 septies del Convenio de París...*

*Que con esta prohibición se trata de impedir al agente o representante el registro de la marca de su principal sin la autorización de éste. Su aplicación presupone que el solicitante del registro sea agente o representante, entendido en sentido amplio tal como viene interpretándose doctrinal y jurisprudencialmente, de quien es titular de una marca idéntica o similar en otro miembro del CUP o de la OMC, actuando sin el consentimiento de dicho titular y sin justificar su actuación.*

*CONSIDERANDO: Que la aplicación de estas pautas legales al presente caso llevan a la conclusión de que en el mismo concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro del art. 10 antes citado, pues de la documentación obrante en el expediente y aportada en vía de recurso, resulta suficientemente acreditado:*

*- Que el oponente y ahora recurrente, la mercantil KESSEP WORLDWIDE LABORATORIES, INC., es cotitular de la marca registrada en la Oficina de Patentes y*

*Marcas de Estados Unidos nº 78553180 "BOTULEX", en clase 03 para "non-medicated skin care preparations for topical application to the skin".*

*- Que entre la mercantil recurrente y D. VINCENZO AMODIO MEROLA actuando en representación legal de la empresa española Doska Cosméticos, S.L., se suscribió en fecha 27-09-2005 un contrato de exclusividad para la distribución en España de los productos cosméticos de la citada marca "Botulex".*

*- Que D. VINCENZO AMODIO MEROLA solicitó en esta Oficina en fecha 16-03-2006 el registro de la marca nº 2701071 "COSMETIC BOTULEX" (mixta) en clase 03 para "...jabones, perfumerías, aceites esenciales, cosméticos,...", sin la autorización de la mercantil recurrente que procedió a comunicar la rescisión del mencionado contrato de exclusividad.*

*- Que entre la marca solicitada nº 2701071 "COSMETIC BOTULEX" (mixta) en clase 03 y la marca oponente /recurrente "BOTULEX" en clase 03, existe una evidente similitud entre los signos, siendo idéntico el elemento denominativo dominante y más distintivo "Botulex", y existiendo también una clara similitud aplicativa.”*

Contra esta resolución no procede impugnación en vía administrativa, tan sólo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente.

Este es un caso de aplicación de la norma en la OEPM.

## Resumen de Foro Temático

### *La marca notoria y renombrada en Iberoamérica*



**LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO**  
Coordinador Temático Latinoamericano

Este foro-taller fue realizado entre el 18 al 21 de Agosto de 2010. Hubo participación desde el inicio del foro, sin embargo este tomó más fuerza a partir de su segunda mitad, repuntando hacia el final y teniendo la mayoría de las participaciones el último día, por lo que se puede hablar de un efecto in crescendo, sin embargo éste no se pudo potenciar por haberse dado al final. Todas las participaciones fueron debidamente contestadas, comentadas, y utilizadas como base para lanzar nuevas preguntas a los participantes. Todos los aportes fueron de un buen nivel, y cumplieron con el objetivo de explicar cuál es la situación del tema en cada país.

De los reportes recibidos podemos concluir que los países que han participado protegen a la marca notoria de acuerdo a lo establecido por el CUP y el ADPIC.

De Costa Rica indicamos que se recoge la figura de la marca notoria pero no de la renombrada, sin embargo ésta última se puede derivar de la idea del aprovechamiento injusto y el rompimiento del principio de especialidad que éste supone. En este caso la notoriedad tiene la virtud de anular el principio de territorialidad, ya que una marca notoria en alguno de los países del CUP puede constituirse en un dere-



cho anterior a pesar de no estar registrada en el país. La declaratoria de la notoriedad es casuística, y requiere ser probada, para ello se pueden utilizar todos los medios probatorios permitidos por Ley, siendo que la Administración exige que ésta cumpla con todos los requisitos de formalidades necesarias para su admisión, basándose siempre en la guía que, numerus apertus, recogen tanto la Ley nacional como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas de la OMPI

De Argentina destacamos el hecho de que las figuras tanto de la

marca notoria como renombrada se aplican directamente desde los postulados del CUP, ya que no se encuentran recogidas en la legislación nacional. El titular de una marca notoria puede oponerse a una solicitud de registro, o incluso hacer tan solo el denominado llamado de atención, para poner a la Administración al tanto de un posible choque de lo solicitado con una marca notoria. En cuanto al cotejo se ha establecido un criterio riguroso que impide aún las más pequeñas aproximaciones entre la marca notoria/renombrada y la que se pretende inscribir. A nivel administrativo, los Registradores del INPI, si detectan una solicitud que choca

con una marca la cual consideran notoria/renombrada, utilizan sus facultades de oficio para denegarla, basándose siempre en las ideas de confusión, dilución y aprovechamiento del prestigio ajeno.

Guatemala recoge en su legislación la figura de la marca notoria, más no la renombrada, constituyéndose la marca notoria en una excepción al principio de territorialidad, estando además amarrada al principio de especialidad. La Ley indica criterios que son de importancia para reconocer la notoriedad de una marca, pero su prueba siempre está en manos de los interesados en ella.

Uruguay también recoge en su legislación a la marca notoria, pero no se exige el riesgo de confusión sino que más bien basa la protección en criterios objetivos como la reproducción, la imitación y la traducción, y no se exige el registro de la marca notoria para que se le brinde protección. Pero si se opone una marca notoria no registrada, en un plazo de 90 días ésta debe de presentarse a registrar, no siendo un registro automático sino que la solicitud debe de estar acorde al marco de calificación registral que le corresponda. La notoriedad debe probarse, para lo cual es válido cualquier medio, pero si se comprueba que el solicitante de mala fe conocía a la marca notoria previamente, se puede relevar la prueba de la notoriedad. Sobre la marca renombrada, si bien no está recogida en la legislación uruguaya, el claro delineamiento que la figura ha recibido a nivel doctrinario permite su aplicación.

De España resaltamos el pulimiento que recibieron las figuras de la marca notoria y renombrada con la entrada en vigencia de la Ley

*En España, la gran cantidad de sectores de la economía hace imposible que un funcionario o juez pueda conocer sobre la notoriedad de una marca, por lo que la misma está sujeta a prueba, la cual deberá ser presentada por la parte interesada*

17/2001, siendo la notoria la conocida en el sector pertinente, y la renombrada la conocida a nivel general. Su fundamento está en el aprovechamiento indebido de su reputación y en evitar la dilución, y el *ius prohibendi* se extiende a las marcas meramente usadas que reproducen o imitan a la notoria. La nueva legislación extiende la protección hasta alcanzar al registro de

denominaciones sociales de las personas jurídicas, los cuales no deben ser confundibles con las marcas notorias. También reconoce protección a las marcas notorias no inscritas, posibilitándolas a oponerse y solicitar nulidades, pero sin que puedan trascender el principio de especialidad. La gran cantidad de sectores de la economía hace imposible que un funcionario o juez pueda conocer sobre la notoriedad de una marca, por lo que la misma está sujeta a prueba, la cual deberá ser presentada por la parte interesada.

En El Salvador se encuentra recogida la figura de la marca notoria, la cual está definida como la conocida por el sector idóneo y los círculos empresariales afines, y se constituye en un derecho anterior oponible a una solicitud de registro que la reproduzca, imite, traduzca o transcriba de forma total o parcial.

México reporta la introducción en su legislación tanto de la marca notoria como de la marca famosa (renombrada). La notoria se define a partir del conocimiento de la marca por los sectores pertinentes del público y del comercio, mientras que la famosa es la conocida por la mayoría del público consumidor. Además tienen un sistema de declaratoria de la notoriedad, en donde bajo un procedimiento y probanzas se obtiene la categoría de notoria para una marca. Dicha declaratoria tiene una validez de cinco años, y puede ser renovada acreditando de nuevo la categoría de notoria de la marca. También se reportó que en Brasil se utiliza una metodología similar para el otorgamiento de la categoría de notoria para las marcas que así lo soliciten, teniendo validez también por cinco años.

## Resumen de Foro Temático

# Concesiones, rechazos y abandonos de patentes en los países latinoamericanos



**LUIS SANZ TEJEDOR**

Oficina Española de Patentes y Marcas

Este Foro desarrollado entre los días 18 al 31 de Octubre de 2010 tuvo por objetivo general conocer y comparar los principales sistemas de registro de los países latinoamericanos y ahondar en las implicaciones que tales sistemas tienen en el desarrollo tecnológico y social de los países. Asimismo, se planteó el objetivo específico de valorar las diferencias y semejanzas entre los distintos sistemas de registro de patentes en los países latinoamericanos.

Los sistemas de concesión de patentes se podrían agrupar siguiendo un criterio asimilable a su evolución histórica.

### SISTEMA LATINO

Las oficinas se limitan a examinar el cumplimiento de unos requisitos formales. En este sistema de concesión no se examinan las condiciones de patentabilidad.

### SISTEMA INTERMEDIO

Incluye un Informe sobre el Estado de la Técnica, en el que se recoge el valor de la solicitud de invención en términos de novedad y actividad inventiva pero que no es vinculante por lo cual la patente se concederá a pesar de que dicho informe sea negativo.



### SISTEMA ANGLOSAJÓN

Se examinan en un examen de fondo de las condiciones de patentabilidad, así como de la suficiencia descriptiva. El punto final del procedimiento se alcanza por la concesión, rechazo o retirada de la solicitud.

Los países con sistema latino parece que son más rápidos en la tramitación de las solicitudes debido sobre todo al aumento de la carga de trabajo en los sistemas con Examen de Fondo. Sin embargo, la garantía al solicitante es menor por lo que puede haber una repercusión a futuro en procesos legales puesto que sus invenciones

podrían estar infringiendo tecnologías de otras empresas y tener que resolverse las diferencias en un proceso judicial.

No obstante lo anterior, en los casos en que los informes de búsqueda son negativos, aunque la solicitud se acabe concediendo, el solicitante tiene ya una opinión negativa con lo que puede tener seguridad en cuanto a la posible infracción en la que podría incurrir.

Por su parte, los sistemas de patentes fuertes, se reducen los litigios de nulidad dado que las oficinas funcionan como una primera instancia concediendo o denegando.

La función del examen no es sólo para que el inventor tenga conciencia de la fortaleza de la novedad de su invención, sino que también, protege a la sociedad concediendo sólo patentes a invenciones que realmente lo merezcan.

Existe otro beneficio añadido en los sistemas fuertes, y es que una mayor confianza en el sistema mejora la información y la seguridad de aquellos actores que usan las patentes como fuente de información tecnológica primaria (investigadores, tecnócratas, empresas, etc.).

En Latinoamérica existe una variedad de sistemas, con Informe sobre el Estado de la Técnica (IET), con Examen de Fondo y con Examen Formal previo a cualquier acción. Sin embargo a pesar de la variedad de sistemas casi todos los países ven como un problema la escasez de recursos (humanos, técnicos, etc.) para mejorar la calidad del procedimiento. Existen algunos sistemas de cooperación para el uso de la información recopilada por la primera oficina en tramitar los expedientes (CADOPAT, PPH's, etc.).

Podríamos pensar entonces que el modelo anglosajón es mejor que otros pero convendría en este aspecto evaluar la situación del contexto socio-histórico de cada país. Países en los que se conceden patentes con Informe sobre el Estado de la Técnica, opinión escrita y el Examen de Fondo de modo optativo están en una fase de transición puesto que este sistema se adoptó en un momento en el que sólo existían Oficinas de Registro, sin evaluación de los criterios de patentabilidad y como paso previo al Examen de Fondo (y posibilidad de denegación).

## *Los países con sistema latino parece que son más rápidos en la tramitación de las solicitudes debido sobre todo al aumento de la carga de trabajo en los sistemas con Examen de Fondo*

Parece también claro que el procedimiento y el sistema en sí mismos no son muy conocidos por tecnólogos e investigadores, ni siquiera por las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, un buen modo de desarrollar la industria de un país está correlacionado con el conocimiento que del sistema de patentes tengan los agentes implicados así como del uso que hagan de él. Se ha visto en varios países que las empresas locales carecen de una estrategia de patentamiento.

Obviamente un buen sistema de Propiedad Industrial per se no conduce inequívocamente a un desa-

rrrollo tecnológico fuerte, pero sí que ayuda estableciendo unas reglas de juego definidas que aportan seguridad jurídica.

Las empresas grandes, en muchos casos transnacionales, conocen bien el sistema y hacen un fuerte uso de él lo que significa en algunos casos no dejar sitio para la iniciativa de los pequeños empresarios locales cuyas invenciones suelen ser circunstanciales. No hay muchos casos en Latinoamérica de inventores que se dediquen a investigar, inventar y proteger sus resultados. Por el contrario lo normal son aquellos que teniendo un problema le encuentran una solución y deben salir al mercado lo antes posible.

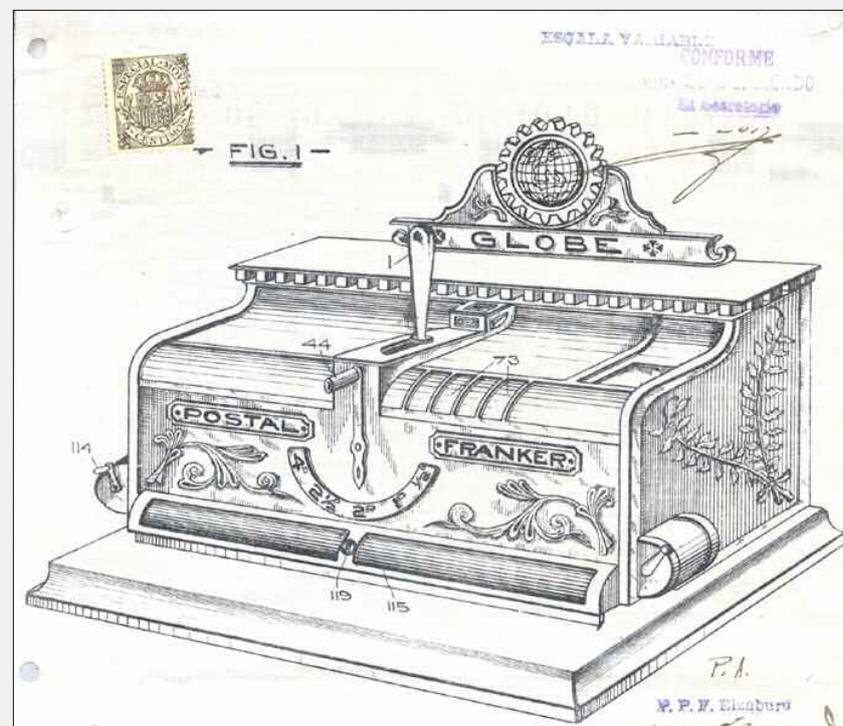
Las solicitudes extranjeras suelen llegar blindadas por los expertos técnicos de las empresas y bufetes y es necesario fajarse para encontrar sus defectos, que por otro lado en multitud de ocasiones tienen, y consisten principalmente en ampliar el ámbito de protección sobre la prioridad o incluso en una falta de adecuación a la legislación local.

Casi el cien por ciento de los solicitantes (o sus bufetes) son empresas y hacen todos los esfuerzos para cumplir con todos los requerimientos. La defensa de sus solicitudes de patente se basa en que se están tramitando en otros países pero no en hechos jurídicos. Por ello, es curioso observar cómo solicitudes extranjeras de patente que a priori podrían terminar el procedimiento con una concesión del registro se rechazan al llegarse a una postura de fuerza. Obviamente también se producen algunos abandonos luego de un Informe sobre el Estado de la Técnica desfavorable o cuando la descripción de la invención no les permite modificar las reivindicaciones.

Casi todas las oficinas ofrecen asesoría a los solicitantes en materia de patentes lo que hace que mejore la calidad de las mismas, si no totalmente del fondo si de la forma, lo que lleva aparejada una disminución de los abandonos y/o denegaciones por faltas en los distintos requerimientos. De hecho las oficinas hacen grandes esfuerzos para que los solicitantes cumplan con los requerimientos, se les informa a través de correos e incluso se les llama cuando el término está por vencerse pero por desgracia muchas veces no cumplen.

No obstante lo anterior, podría considerarse que tanto el abandono como el rechazo, aunque afectan al inventor/empresa, también fomentan la cultura del licenciamiento, dado que tienen un efecto de diseminación de la tecnología. Para el caso de que la tecnología que se busca proteger se encuentre cubierta por una patente vigente, esta situación brinda al solicitante orientación acerca de la competencia y en el caso de que no fuera así se fomenta el uso de la tecnología libre de derechos. También puede ocurrir que un solicitante se dé cuenta de la dificultad de explotar y prefiera abandonar la patente que seguir insistiendo en su explotación (invirtiendo recursos en ello) o que el abandono se produzca porque una nueva tecnología más competitiva aparece y la patentada queda obsoleta.

Por el contrario, cuando se produce la concesión lo normal es que el solicitante trate de explotar su patente. Si lo consigue el proceso ha culminado con éxito. Por desgracia esto no siempre se consigue, de hecho hay multitud de casos en que no se llega a buen puerto tras la concesión. Cuando tras la conce-



sión las empresas/particulares no consiguen explotar su patente se llega a una situación muy mala dado que después de varios años de tramitación y la inversión de recursos en el proceso, no se obtiene el beneficio que se pretendía (que no tiene porqué ser siempre económico). La mayoría dejan de pagar los derechos de mantenimiento y se llega al abandono de la patente pasando esta al dominio público. Para contrarrestar este problema se han implementado en los distintos países sistemas de bases de datos que sondean la tecnología en situación de posible explotación.

Las oficinas de patentes juegan un papel muy importante en la protección de sus inventores que comienza mucho antes de que el inventor llegue a la oficina a presentar una solicitud de patentes. Sería incluso necesario crear una cultura

de Propiedad Intelectual que promueva la protección de las invenciones y la confianza en el sistema, dado que en este momento existe la idea generalizada de que el sistema no funciona.

También se ha visto en este foro que en distintos países con distintas economías las tasas no deberían ser un obstáculo en el procedimiento para la obtención de una patente, que el rechazo y/o abandono dependen más bien de factores relacionados con el conocimiento del sistema. En efecto, los abandonos de patentes se dan más entre los solicitantes nacionales que entre los extranjeros y de aquellos más en los particulares que en las empresas. Esto liga con la conclusión de que aquellos solicitantes que mejor conocen el sistema son los que mayores probabilidades de éxito tienen.

## Resumen de Foro Experto

### *TLT y su aplicación en los países firmantes*



**ALEJANDRA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ**

Letrado de la Unidad de Recursos Oficina Española de Patentes y Marcas

Este Foro Experto se desarrolló desde el 8 de Octubre al 21 de Noviembre de 2010. Tras las semanas de debate sobre el TLT, se deben resaltar los interesantes aspectos y comentarios sobre el mismo, que apuntaron los participantes.

A modo introductorio, como bien señaló el participante José Antonio Corrales, es preciso recalcar que, sin perjuicio de la importancia de las normas sustantivas o de fondo, las relativas al procedimiento o a la forma son igualmente de enorme trascendencia.

El derecho positivo ha evolucionado de un procedimiento sencillo, denominado de "simple depósito", a otro plagado de exigencias formales y grandes costes para sus usuarios. Ante las desventajas de los procedimientos excesivamente regulados y cargados de obligaciones formales surge el interés por la simplificación y homogeneización de los procedimientos de signos. En ese marco y con la mencionada finalidad se aprueba el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

Un aspecto formal que ha merecido bastante interés entre los participantes del foro ha sido el relativo a la autentificación de documentos. Según nos comenta Leonardo Villavicencio Cedeño, en Costa Rica, país que ha firmado el TLT, el cual

entró en vigor en 2008, sin que mediara la reserva del artículo 21, se debería de afinar más, entre otros, este punto relativo a la autentificación de documentos. En España, José Antonio Corrales Mota, nos ilustra como hasta hace poco se exigía para determinados procedimientos, como el de transferencia de marcas, la aportación de un documento notarial que lo acreditara. En la actualidad, en España basta el documento privado para acreditar la transferencia de una marca. En Argentina, nos relata Claudio Marcelo Albarellos, que su país no ha firmado el TLT, y que en materia de autentificación de documentos, concretamente para el caso de la transferencia de marcas, ésta podrá acreditarse bien con documento privado bien con documento público. Ahora bien, en materia de representación se nos informa que los firmantes que no actúen por derecho propio, deberán acreditar con certificación notarial o judicial que ostentan "facultades suficientes". Si el acto se hubiese celebrado en el extranjero, las formalidades del documento se rigen por la legislación de cada país, no obstante ello, el documento en el que se instrumente la cesión de derechos, deberá contener además de la certificación de firmas, carácter y facultades de los intervinientes

las legalizaciones que fueran necesarias, salvo que Tratados internacionales o bilaterales, supriman tal requisito. Se recalca, que en el caso de no acompañarse copia certificada del contrato de cesión, la firma del transmitente deberá ser legalizada en el mismo formulario de solicitud de transferencia ante Escribano Público o Autoridad Judicial. Por último, si el transmitente está casado, atendiendo a la regulación del Código Civil, será precisa adicionalmente la firma del cónyuge otorgando su consentimiento, dicha firma deberá igualmente ser legalizada ante Escribano Público o Autoridad Judicial.

Otro tema objeto de debate en el foro, ha sido el relativo al otorgamiento de una fecha de presentación. Esta materia está regulada en el artículo 5 del TLT, respecto del cual se llamó la atención sobre su ordinal 2, en el que se permite a las Partes Contratantes la posibilidad de prever que no se asignará ninguna fecha de presentación mientras no se hayan pagado las tasas exigidas. En España la legislación no ha hecho uso de esta facultad. El otorgamiento de la fecha de presentación a una solicitud de registro, no está vinculada al pago de la tasa de registro, sino a que la solicitud incluya: a) una indicación expresa o implícita que se solicita el registro

# Actividades RE en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS

de una marca, b) indicaciones que permitan identificar al solicitante, c) una reproducción de la marca y una lista de productos o servicios para los que se solicite la marca. Si del examen resultara que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos mencionados, se notificará al solicitante la imposibilidad de otorgar una fecha de presentación a la solicitud y de la posibilidad que los subsane en un plazo determinado. No obstante lo anterior, es preciso mencionar, que aun habiendo obtenido una fecha de presentación por haber reunido los requisitos antes mencionados, la solicitud de registro podrá entenderse por desistida, si con posterioridad a la asignación de la fecha de presentación se comprueba que no se ha pagado la tasa del registro, ni en el momento de la presentación de la solicitud, ni en otro posterior, cuando con posterioridad al descubrimiento de su falta, se le confiera un plazo para su subsanación y no se subsana.

En el tema de la tasa que se devenga por la presentación de una solicitud de registro de un signo, Claudio Marcelo Albarellos, señala que en Argentina, al retirar de ventanilla la nueva solicitud de registro de marca se debe pasar inmediatamente por la ventanilla de tesorería. Se debe pagar la tasa en el momento de la presentación de la solicitud o a lo sumo al día siguiente en las dos primeras horas de atención al público. Se nos informa asimismo, que disponen de un avanzado sistema de otorgamiento de número de acta con hora, minutos y milésimas de segundo y un código de barras para efectuar el pago de las tasas oficiales. José Antonio Corrales Mota desde España, pone el broche final al debate sobre las tasas, cuando incide en el hecho de lo



razonable que es que la solicitud de la prestación de un servicio público a la Administración Pública lleve aparejada la exigencia de un tributo, de una tasa. Ahora bien, discrepa y entiende que no es razonable, si esa exigencia de un tributo sea de tal grado, que su no pago en un determinado plazo conlleve la pérdida de un derecho o la imposibilidad de defenderlo en sede administrativa como ocurre con la inadmisión de una oposición por falta de pago de una tasa. Todo ello cuando el sentir de la sociedad es que las marcas o el diseño industrial desempeñan un papel esencial en la economía nacional por no decir el que suponen las patentes para el desarrollo tecnológico de cualquier país.

Por último ha generado debate en el foro el tema relativo a la presentación de una declaración de uso de la marca. Resulta que el artículo 3 del TLT, faculta a cualquier Parte Contratante a exigir que la solicitud de registro contenga una declaración de intención de usar la marca o de uso efectivo de la misma. Sin embargo, el artículo 13.4 del TLT, prohíbe la exigencia de una declaración de uso en el

momento de solicitar la renovación. El caso de Argentina, tal y como relata Claudio Marcelo Albarellos, es el siguiente: el uso de la marca es requerido sólo al momento de la renovación, bastando a tal efecto una declaración jurada. En Argentina la marca debe haber sido utilizada durante los últimos cinco años previos al vencimiento en al menos una de las clases para las que se ha solicitado o bien como parte de una designación. En España, apunta José Antonio Corrales Mota, que conforme a nuestra legislación anterior, en el momento de la renovación era preciso acreditar el uso. Sin embargo la actual Ley de Marcas, de 2001, no exige declaración de uso en ningún momento del procedimiento de registro. Termina señalando que en su opinión, resulta lógica la no exigencia de declaración de uso en el momento de la solicitud, toda vez que el legislador confiere un plazo de cinco años para iniciar el uso de la marca. Al momento del cierre del foro, se presentó como propuesta interesante analizar en un futuro foro-taller el Tratado de Singapur que ha venido a modificar el TLT.

# EVENTOS Y CONVOCATORIAS

## CURSOS ONLINE FUNDACIÓN CEDDET Y OEPM

Del 25 de abril al 19 de junio de 2011

### CURSO LARGO DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PATENTES. (8ª EDICIÓN)

**Abierto plazo de inscripción:**  
[www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)

Del 21 al 27 de marzo 2011  
**CURSO CORTO SOBRE APRECIACIÓN DE LA NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA EN EL EXAMEN DE PATENTES. (4ª EDICIÓN)**

**Plazo de matrícula:**  
Hasta el 6 de marzo de 2011  
**Inscripción:** [www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)

Del 20 al 26 de junio de 2011  
**CURSO CORTO SOBRE PATENTES FARMACEÚTICAS. (1ª EDICIÓN)**

**Plazo de matrícula:**  
Hasta el 5 de junio de 2011  
**Inscripción:** [www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)

## OTROS CURSOS ONLINE

Del 21 de marzo al 18 de junio  
CEPADE. Universidad Politécnica de Madrid

### CURSO POSTGRADO PROPIEDAD INDUSTRIAL, PATENTES Y MARCAS

**Abierto plazo de inscripción:**  
[www.cepade.es](http://www.cepade.es)

## CONFERENCIAS, REUNIONES, CURSOS Y SEMINARIOS

Barcelona, marzo y junio  
Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona  
**CURSO SOBRE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD:**

**FUNDAMENTOS, DOCUMENTACIÓN, TRANSFERENCIA Y REDACCIÓN**

**Más información:** [www.oepm.es](http://www.oepm.es)

Madrid, 4 y 5 de abril  
Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona/OEPM

### CURSO AVANZADO SOBRE PATENTES. MÓDULOS: INTERDISCIPLINAR Y DE MECÁNICA; DE ELECTRÓNICA Y SOFTWARE; DE QUÍMICA Y FARMACIA; DE BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA

**Más información:** [www.oepm.es](http://www.oepm.es)

Estocolmo, 28 de marzo al 15 de abril  
Oficina de Patentes de Registros de Suecia

### CURSO PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA ECONOMÍA GLOBAL

**Más información:**  
[www.prv.se/courses](http://www.prv.se/courses)



## Números anteriores

Pulse en la imagen para descargarse Revista en formato .pdf



Número 1  
2º Semestre 2007



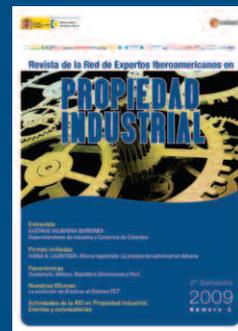
Número 2  
1º Semestre 2008



Número 3  
2º Semestre 2008



Número 4  
1º Semestre 2009



Número 5  
2º Semestre 2009



Número 6  
1º Semestre 2010

## Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en PROPIEDAD INDUSTRIAL

### Número 7 2º Semestre de 2010

[www.ceddnet.org](http://www.ceddnet.org)

[www.oepm.es](http://www.oepm.es)

Si usted no es miembro de la REI y está interesado en recibir los próximos números de esta Revista, notifíquelo a [redes@ceddet.org](mailto:redes@ceddet.org)

Publicación elaborada con el patrocinio de:



VICEPRESIDENCIA PARA  
AMÉRICA LATINA Y  
EL CARIBE DEL  
BANCO MUNDIAL

