



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entrevista

JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI) México

Panorámicas

Argentina

Artículo

DANIEL OCHOA. El negocio de las artesanías y el buen uso de las marcas colectivas

Firma invitada

ALEJANDRA CASTRO B. *El depósito legal de obras tecnológicas*

Nuestras Oficinas

MARLEN C. PÉREZ SUÁREZ.

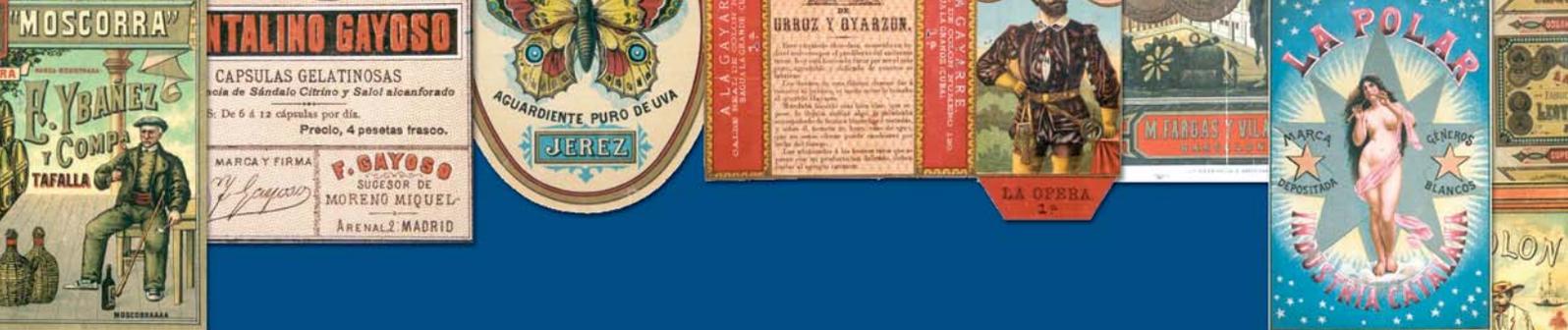
El "Trade Dress". Puntos de vista acerca de esta figura

Actividades de la REI en Propiedad Industrial
Eventos y convocatorias

1er Semestre

2011

Número 8



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Comité de Redacción

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
Redactor Jefe.

VICTORIA DAFUACE
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.

BELÉN LUENGO GARCÍA
Coordinadora temática del área de marcas de la REI. Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Fundación CEDDET

ELISA LÓPEZ
Coordinadora Área en Propiedad Industrial.

MARÍA SANZ
Gerente del Programa Red de Expertos.

Contactar
redes@ceddet.org

Acceso a la REI
www.ceddet.org

Sumario

EDITORIAL	3
ENTREVISTA	
José RODRIGO ROQUE DÍAZ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI) México	4
PANORAMICAS	
ARGENTINA	
Herramientas para PYMES. Marca colectiva <i>Gabriela Yoshihara</i>	11
ARTÍCULO	
El negocio de las artesanías y el buen uso de las marcas colectivas <i>Daniel Ochoa</i>	14
FIRMA INVITADA	
DRA. ALEJANDRA CASTRO B El depósito legal de obras tecnológicas	19
NUESTRAS OFICINAS	
CUBA.	
El "Trade Dress". Puntos de vista acerca de esta figura <i>Msc. Marlen C. Pérez Suárez</i>	24
ACTIVIDADES DE LA REI	35
EVENTOS Y CONVOCATORIAS	41



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.

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 8. 1er Semestre de 2011





editorial

El Equipo Coordinador tiene el placer de hacerles llegar la octava edición de nuestra Revista Digital de la Red de Expertos Iberoamericanos (REI) en Propiedad Industrial siempre con el objetivo primordial de difundir y compartir conocimientos y experiencias entre los colegas que nos ocupamos de los Derechos de la Propiedad Industrial en el ámbito Iberoamericano.

En esta nueva entrega contamos con una interesante entrevista efectuada al Dr. José Rodrigo Roque Díaz, recientemente nombrado Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La Oficina Mexicana constituye sin duda alguna por su estructura, cantidad de funcionarios, actividades de cooperación internacional y oficinas descentralizadas de atención al usuario una de las más importantes administraciones dedicadas a la Propiedad Industrial en Latinoamérica y su nuevo Director General nos informa sobre el papel que cumple su administración respecto del acceso y aprovechamiento eficiente del sistema de propiedad industrial.

En la Sección Firmas Invitadas contamos con un artículo de la Dra. Alejandra Castro del Bufete Arias & Muñoz de Costa Rica que nos presenta un interesante enfoque sobre “El depósito legal de las obras tecnológicas” y las soluciones alternativas frente al agotamiento de los modelos tradicionales de protección legal de este tipo de obras. .

En nuestra sección Panorámicas la Dra. Gabriela Yoshihara nos presenta su artículo titulado “Herramienta para Pymes - Marca Colectiva. Originalidad Argentina” donde conocerán las particularidades que el tratamiento de la marca colectiva ha tenido en este país donde se la ha vinculado al marco de la economía social.

Siguiendo con la temática de las marcas colectivas, Daniel Ochoa desde México con su artículo: “El Negocio de las artesanías y el buen uso de las marcas colectivas” nos comenta sobre como el uso de la marca colectiva puede constituir una herramienta eficaz para la comercialización de artesanías y evitar su falsificación marcaría.

Completando la Revista en la sección Actividades de la REI encontrarán los resúmenes de los Foros que se han celebrado en el primer semestre del 2011 en la REI de Propiedad Industrial, como así un detalle de las futuras actividades.

Agradecemos a todos los colaboradores que hacen posible esta revista y como siempre los animamos para sigan participando haciéndonos llegar sus artículos, experiencias u opiniones.

DR. CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
Redactor Jefe

ENTREVISTA



José Rodrigo Roque Díaz

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI) México

Entrevista realizada por Claudio Marcelo Albarellos

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con una Maestría en Derecho Fiscal y de Finanzas Públicas y una Maestría en Estudios Latinoamericanos (con enfoque en Ciencias Políticas) por la Universidad de París. Es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha trabajado en las áreas jurídicas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social. También desempeñó el cargo de Director Jurídico de la Dirección General del Derecho de Autor. Fungió como Director General de Legislación en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En el Sector Economía estu-

vo a cargo de la Coordinación General Jurídica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de la Dirección General de Normas y de la Subprocuraduría de Verificación de PROFECO. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones.

Es profesor de Derecho Constitucional en el programa de Posgrado en Derecho de la UNAM y de Derecho Administrativo en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Recientemente fue nombrado por el Presidente Felipe Calderón como Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

ENTREVISTA

JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ

¿Podría comentarnos cuáles han sido los principales antecedentes y objetivos institucionales que se han tenido en cuenta para la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?

Actualmente la propiedad intelectual y muy especialmente la propiedad industrial, se ha convertido en un ingrediente imprescindible en la vida económica de cualquier país, sobre todo en aquellas economías que buscan desarrollarse; nuestro país no ha sido la excepción a éste fenómeno.

En México, la protección de los derechos de propiedad industrial no es una actividad reciente, de hecho su evolución se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que sobre patentes y marcas. Más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que estableció en su artículo 7º la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.

Aún y cuando en nuestro país ya se contaba con un sistema de registro de marcas y protección de invenciones, era evidente que existía la necesidad de la creación de un organismo especializado, sólido y con la infraestructura adecuada, que se encargara de administrar todo el sistema de propiedad industrial.

El antecedente inmediato del IMPI, hasta 1993, fue la Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT) de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). Así pues, el 10 de diciembre de 1993 se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por decreto presidencial y en el año de 1994 se crea físicamente la institución, se modifica la ley de la propiedad industrial y se le dan atribuciones como autoridad administrativa en la materia para:

- Otorgar protección a través de las figuras de invenciones y signos distintivos;
- Prevenir y combatir los actos que atenten contra la Propiedad Industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;
- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias;
- Promover y fomentar la actividad inventiva, la transferencia de tecnología, la divulgación de los acervos documentales de información tecnológica.

¿Cómo se ha implementado el acercamiento de los servicios que presta el Instituto a los usuarios del sistema en su lugar de residencia a través de Oficinas Regionales y cuál es la evaluación que puede hacer hoy respecto de la actividad de las mismas?

Con el objetivo de acercar a la población la oferta de servicios del Instituto, se inició un programa de descentralización enfocado a la creación de Oficinas Regionales en las que los usuarios pudieran hacer sus trámites y recibir asesoría en ciudades más cercanas a sus lugares de origen. La evaluación de las Oficinas Regionales es positiva, toda vez que se han acercado los servicios del IMPI a los usuarios de todo el país, promoviendo de esta manera el uso del sistema de propiedad industrial por parte de toda la población.



¿Qué evaluación hace Usted respecto de la cantidad de patentes solicitadas y de patentes registradas y concedidas? ¿Hay una tendencia al crecimiento o bien una contracción de su cantidad?

El IMPI ha registrado cambios espectaculares en el volumen de asuntos atendidos. A pesar de que desde el año 2004 se había observado una tendencia de crecimiento sostenido en el número de solicitudes de patente ingresadas, en el 2008 se observó un ligero decremento del 0.1%, sin embargo, es en 2009 cuando se recibieron 14,281 solicitudes es decir, un 13.87% menos con respecto al 2008 (16,581). Se considera que esta disminución se debe a las condiciones económicas imperantes en los países desarrollados, tradicionalmente patentadores, como los Estados Unidos de América, que es el país que ingresa más solicitudes a México. En el año 2010 se registró

ENTREVISTA

JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ

un aumento al recibir 14,576 solicitudes, es decir, se recibió un 2% más.

Los tres primeros años con el mayor número de solicitudes recibidas son, en primer lugar, el 2007 con un total de 16,599 solicitudes, el segundo lugar lo ocupa el año 2008 cuando ingresaron 16,581 solicitudes y el tercer lugar el año 2006 con 15,500 solicitudes totales.

En cuanto a las solicitudes de patente de mexicanos, al cierre del ejercicio 2010, ingresaron 951 solicitudes, cifra máxima nunca antes alcanzada.

La actividad inventiva nacional crece en forma sostenida en el presente sexenio, pasando de la variación negativa promedio anual del -3.20% en el período 1993-1999, al 14.05% para el período 2007-2010, con un 3.24%, promedio anual en el período 1993-2010.

Respecto a las patentes otorgadas, el 2008 muestra el mayor número de concesiones con 10,440, le sigue el año 2007 con 9,957 y en tercer lugar el año 2006 con 9,632 concesiones. Asimismo, durante los primeros 10 años del Instituto, es decir de 1994 a 2003, se otorgaron un total de 45,770 patentes. En el segundo periodo, de 2004 a 2010 se otorgaron 63,993 patentes. Es decir, en los últimos 7 años se han otorgado un 40% más de patentes. Esto se debe, entre otras cosas, a que el personal contratado del Instituto aumentó pasando de 624 plazas en 2003 a 705 en el año 2004 y hasta llegar a 884 en el año 2010.

¿Cuáles han sido en general los resultados de solicitudes efectuadas mediante el PCT en comparación con las patentes solicitadas por la vía tradicional?

México se adhirió al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en el año de 1994, entrando en vigor el 1º de enero de 1995, abriendo una expectativa interesante para las solicitudes de mexicanos que deseaban la protección en varios países, así como para solicitantes extranjeros que veían como un mercado de oportunidad para proteger y comercializar sus invenciones a nuestro país.

Las solicitudes de patente ingresadas por PCT, han mostrado un crecimiento gradual y sostenido, llegando en el 2008 a representar el 85% del total recibido en el IMPI, la participación máxima histórica para este tipo de solicitudes.

La innovación tecnológica es una herramienta fundamental para obtener altas tasas de crecimiento productivo. ¿Cómo gestiona el IMPI sus políticas rela-

vas a innovación tecnológica y qué acciones concretas se han desarrollado en esa área?

La innovación es la principal herramienta para el crecimiento productivo de un país y justamente la productividad se puede medir, entre otros instrumentos, a través del número de patentes que se generan.

De acuerdo a esto surge la necesidad de adoptar medidas adecuadas para invertir en innovación y ser más productivos, de aquí que las políticas de tecnológica y de innovación se basen en una correcta legislación respecto de la P.I. orientada a estimular la generación de tecnología. Estas políticas deben consensuarse con las empresas, centros de investigación y sobre todo con el Sistema de Innovación mexicano en su conjunto.



A partir de lo anterior, se instaló en México el 3 de agosto de 2009, dentro del 2º Congreso Nacional de Vinculación, el Consejo Asesor de Vinculación, como un organismo promotor de la articulación de los diferentes sectores sociales y comprometidos en crear un Sistema Nacional de Vinculación. En este mismo tenor, y derivado de la Reforma a la Ley de Ciencia Tecnología de diciembre de 2009, se instala el Comité Intersectorial para la Innovación, el cual tiene a su cargo el diseño y operación de la política pública en materia de innovación del país y que funge como instancia especializada del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que encabeza el Presidente de la República. Cabe destacar que el IMPI es integrante y participante activo de estos esfuerzos, especialmente en el ámbito del fortalecimiento institucional para fomentar y promover la innovación en México así como la integración de sus actores principales.

Aquí cabe destacar el desarrollo e implementación del Programa Nacional de Innovación (noviembre 2010), que da un sustento importante a las acciones anteriores en cumplimiento con la Ley de Ciencia y Tecnología, y dentro del cual, el IMPI tiene una participación importante. En el marco de este programa, se destaca la colaboración del IMPI en la creación de Uni-

ENTREVISTA

JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ

dades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC), que tienen como propósito contribuir al crecimiento y desarrollo de la economía del conocimiento en México y por ende a la innovación empresarial, por medio de la generación y ejecución de proyectos en materia de desarrollo tecnológico e innovación y promover su vinculación con los diferentes sectores. Cabe resaltar que dentro la medición de las líneas de acción descritas en este Programa, se tienen, entre otros indicadores, a las patentes, marcas, diseños y modelos de utilidad registrados. Las patentes son un buen indicador para medir la capacidad innovadora de un país porque están consideradas como un incentivo a las actividades relacionadas con la innovación y su correspondiente explotación económica.

¿En qué consiste la reciente implementación que el IMPI ha llevado a cabo junto a la Oficina de Marcas y Patentes de los EEUU (USPTO) del Proyecto Piloto sobre el Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)? ¿Cuáles son las expectativas que tiene el IMPI respecto de este proyecto piloto?

El PPH aprovecha el resultado del examen de fondo realizado por las oficinas de PI, para permitir que los solicitantes puedan agilizar el procedimiento de obtención de patentes en las oficinas signatarias. Por su parte, las Oficinas de PI pueden acelerar el proceso de examen de patentes mediante el uso, en la medida de lo posible, de los resultados del examen de fondo obtenidos por las oficinas signatarias.

Este Programa no sólo facilita la solicitud de la protección de la patente, sino que reduce costos y tiempo de trámite. Es decir, se incrementa la probabilidad de obtención de la patente hasta en un 90%, sobre las mismas reivindicaciones ya aprobadas.

El programa PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones en virtud de la Ley de la Propiedad Industrial y la legislación aplicable. El solicitante deberá actuar de buena fe, incluido el suministro de información al IMPI sobre cualquier documento que sea considerado relevante para determinar la patentabilidad.

El IMPI estima incrementar gradualmente la concesión de patentes en México, toda vez que este procedimiento acelerado podría también incrementar la cantidad de solicitudes recibidas para su protección en nuestro país, tanto de mexicanos como de extranjeros. Asimismo, se han identificado beneficios de gran interés para las oficinas que lo aplican; entre los que se citan:

- El período de trámite para la primera etapa de examen relativo a las solicitudes de PPH se ha reducido de 27 meses a menos de 3 meses, en algunas oficinas participantes.

- Algunas oficinas participantes han logrado obtener una tasa de otorgamiento de patentes del 95% para aplicaciones del PPH.



- Algunas oficinas participantes han implementado el procedimiento en forma gratuita (Oficina de Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos de América, entre otras), lo que apoya la economía del solicitante.

Finalmente, se contempla que este Programa Piloto sea una experiencia exitosa y brinde al usuario del sistema de PI las herramientas necesarias para acceder a nuevos mercados, posicionando al IMPI como una institución moderna y armonizada con las tendencias internacionales, evitando la duplicidad del trabajo y por consiguiente mejorando la calidad de las patentes.

Como toda Oficina moderna el IMPI cuenta con diversas bases documentales y de datos; aplicaciones de software y servicios disponibles para los usuarios del sistema a través del sitio web del Instituto. ¿Puede mencionarnos algunos de estos servicios digitales y cómo han impactado en los procesos de registro?

En esta era digital, los portales electrónicos han cobrado una gran importancia para el funcionamiento, interacción, promoción y realización de transacciones entre las instituciones y sus usuarios. En el caso del IMPI, dentro de nuestro sitio web se encuentran accesos a diversos portales electrónicos que brindan información a los usuarios, así como a través de los cuales pueden realizar pagos y solicitar servicios, todo esto en un ambiente electrónico o virtual. Entre algunos de estos portales puedo mencionarle:

Portal SIGA – Gaceta de la Propiedad Industrial gratuita y 100% electrónica. El Portal SIGA opera desde marzo de 2009 y permite a los usuarios la descarga y consulta gratuita de Gacetas de Marcas, Patentes, Contencioso así como ejemplares especiales con información desde 1873 a la fecha y liga al usuario con información de otros sitios con los que el IMPI com-

ENTREVISTA

JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ

parte información como Patentscope, Espacenet-Latipat, etc.

Portal ViDoc – Visor de Documentos del IMPI VIDOC, versión 2.0. A partir del 10 de enero de 2011 se concluyó la versión 2.0 del VIDOC que permite la consulta y descarga pública de información de expedientes completos de Marcas, Patentes, Asuntos Contenciosos, Asuntos Jurídicos y Biblioratos del Centro de Información Tecnológica.

Portal Marcanet. Le permite al público usuario la consulta de la base de datos de Marcas.

Servicio Automatizado de Información de Marcas para el sistema de Aduanas de la SHCP. Se puso en operación un servicio a través de Internet con información de marcas disponible para el sistema de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A través de este servicio, el IMPI informa a Aduanas, en línea, sobre titulares de productos marcarios con registro, apoyando el combate a la piratería y al contrabando de mercancías en los puntos de entrada al país.

Portal PYMETEC. Portal orientado a presentar información de patentes que se encuentran en el dominio público y que, por ende, pueden ser utilizadas sin correr el riesgo de infringir derechos de propiedad intelectual.

Sabemos de la incesante y prolífica actividad del IMPI en materia de cooperación internacional y de promoción, ¿puede comentarnos las principales actividades que se han encarado en este aspecto?

Para México la Cooperación Internacional es una herramienta importante de su política exterior, que le significa la posibilidad de recibir y proporcionar colaboración técnica, científica, educativa y cultural en diversas áreas y campos con un gran número de países y organismos internacionales. La Cooperación Internacional es un instrumento útil para complementar los esfuerzos nacionales en pro del desarrollo.

Por lo anterior, desde la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cooperación internacional ha sido considerada como un instrumento básico en la búsqueda de opciones que contribuyan al:

- Desarrollo del capital humano.
- Intercambio de información.
- Desarrollo de infraestructura nacional y regional.
- Fortalecimiento de la gestión administrativa.
- Fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad industrial.

Cabe mencionar que el IMPI constituye un caso particular ya que goza de la experiencia de practicar la cooperación internacional desde una triple dimensión, como institución receptora, oferente y socia. Ello nos permite recibir cooperación de oficinas de propiedad intelectual y de organismos internacionales y ofrecer cooperación a oficinas homólogas.

El Instituto ha encontrado en la cooperación internacional con otras oficinas de propiedad industrial en el mundo, así como con organismos internacionales, una fuente insustituible de intercambio de conocimientos que le permiten una continua actualización en las tendencias internacionales de los sistemas de administración de los derechos de propiedad industrial.

A nivel regional hemos elaborado mecanismos de cooperación internacional para la creación de estrategias y políticas que conllevan a una mayor utilización del sistema de propiedad industrial en la industria y en el comercio, a manera de ejemplo podemos mencionar el “Sistema de apoyo para la gestión de solicitudes de patentes para los países centroamericanos y la República Dominicana” (CADOPAT), del cual se benefician Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Belice, Cuba y Colombia. Debo destacar que a este grupo de oficinas beneficiarias recientemente se unió la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), cuyos miembros son Botswana, Gambia, Ghana, Kenia, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Sierra Leona, Somalia, Sudan, Suazilandia, Uganda, Tanzania, Zambia, Zimbabue y Liberia.

En cuanto a la cooperación bilateral, el IMPI colabora conjuntamente las oficinas de los siguientes países: Cuba, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Unión Europea, así como con la Oficina Europea de Patentes, la Organización Africana de la PI y la Organización Regional Africana de la PI; siendo que a nivel multilateral tenemos una estrecha cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y a nivel regional con la Organización de Estados Americanos.

Esta cooperación consiste en el intercambio de experiencias entre Oficinas la cual se da a través de seminarios, talleres, cursos de capacitación, misiones de expertos y pasantías, entre otros, los cuales contribuyen a fortalecer el sistema de PI en nuestro país, así como, a servir de ejemplo para oficinas de menor tamaño, como es el caso de los oficinas centroamericanas y africanas, las cuales se benefician de la expe-

ENTREVISTA

JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ

riencia y procedimientos instaurados en México sobre los cuales reciben capacitación y apoyo por parte del IMPI para el fortalecimiento de sus Oficinas.

Finalmente, podemos concluir que la participación del IMPI en negociaciones y diversos foros internacionales tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Convención de la Diversidad Biológica (CDB), el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, ha contribuido a:

- Proponer y establecer normas nacionales de acuerdo a los estándares internacionales.
- Promover la evolución del tema de propiedad industrial, a través del intercambio de experiencias entre los países.
- Favorecer la realización de estudios en la materia.
- Promover el análisis y debate sobre propuestas relativas a la armonización de la legislación internacional, que entre otras cuestiones facilita la interpretación judicial.
- Promover la aceptación de instrumentos internacionales que incluyen el tema de propiedad intelectual y cuestiones relacionadas.

En materia de promoción, el IMPI, desde su creación, ha participado en actividades de promoción y difusión del tema de la propiedad industrial a través de la impartición de cursos, seminarios, talleres, conferencias y la participación en ferias y exposiciones comerciales y tecnológicas.

Así, funcionarios del IMPI han participado en más de 8,500 actividades de promoción en la República Mexicana. Estos eventos nos han permitido acercarnos a nuestros usuarios para proveerles información relacionada con las bondades y ventajas que representa la utilización del sistema de propiedad industrial en nuestro país para sus actividades comerciales, empresariales y de desarrollo tecnológico.

Asimismo, el IMPI ha emprendido campañas de comunicación social orientadas a dar a conocer a la población los servicios que presta el Instituto a través de medios masivos de comunicación.

El Instituto ha emprendido diversas actividades de Relaciones Públicas para difundir el tema de la propiedad industrial entre los reporteros y medios de comunicación, organizando conferencias de prensa y generando sus respectivos materiales informativos (boletines de prensa), a la vez que ha incursionado en los denominados "Medios Sociales" (Social Media) con

el fin de complementar la comunicación y la información con que actualmente se cuenta en nuestro sitio web.

La OMPI ha elegido al IMPI como oficina de referencia para desarrollar varias de sus actividades académicas entre ellas el dictado del curso general de PI y el WIPO-México Summer School on IP (WMSS) ¿Cuáles han sido los resultados de dichas actividades de formación?

Respecto del Curso básico de Propiedad Intelectual titulado DL101 administrado por el IMPI en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) puedo comentarle que ya han cursado y concluido el mismo más de 20.000 alumnos.

Con relación al Curso de Verano, México fue el primer país en América en ser sede de este curso. El resultado ha sido la capacitación de más de 50 estudiantes y jóvenes profesionales de los 5 continentes del mundo, derivado de las tres sesiones del Curso de Verano que se han realizado desde 2008. Los disertantes han sido tanto nacionales como extranjeros por lo que las sesiones 1 y 2 del Curso de Verano fueron impartidas en inglés abriendo oportunidades para estudiantes de todo el mundo; mientras que la sesión 3 fue impartida en español siguiendo la tendencia mundial de regionalizar los cursos.

¿Qué actividades encara el Instituto respecto del tema de la prevención y combate contra la piratería y en especial en lo relacionado con la falsificación marcaria?

Para el combate a la piratería y falsificación existen varias autoridades que tienen facultades para la realización de diversas acciones, entre ellas se encuentra encabezando el grupo, la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con los delitos; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en cuestiones de salud; la Policía Federal para la flagrancia de delitos y apoyo a las autoridades; la Administración General de Aduanas (AGA), retención de mercancía ilegal en fronteras y, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para el caso de infracciones administrativas en materia de propiedad intelectual.

CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA. El día 17 de septiembre de 2007, se lanzó el Primer Concurso de Dibujo Infantil a nivel nacional, denominado "Por el respeto a las ideas... Los niños contra la piratería" dirigido a niños de nivel primaria organizado por el IMPI con la

ENTREVISTA

JOSÉ RODRIGO ROQUE DÍAZ



colaboración de diversos representantes del Sector Privado, a través del cual se reflejó la percepción que tiene la niñez mexicana respecto al fenómeno de la piratería, recibiendo en sus tres primeras ediciones un total 5,575 dibujos habiendo participado la mayoría de los Estados de la República Mexicana. El día 20 de septiembre de 2010, se inició la Cuarta Edición del Concurso de Dibujo Infantil, misma que finalizó el 31 de enero de 2011, habiéndose recibido un total de 2,391 dibujos.

CAPACITACIÓN. Desde el año de 2007 a la fecha, se ha capacitado a verificadores aduanales, en coordinación con el sector privado, en diversas aduanas con un total de 1,064 funcionarios capacitados.

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO. Durante estos dos últimos años, se han firmado convenios con diversas asociaciones tales como la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON), la Sociedad de Autores y Composito-

res de México (SACM), Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO), la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia (SOMEXFON) y la Business Software Alliance (BSA), con quien se colabora desde el año 2002, con el objeto de realizar visitas de verificación en establecimientos con el fin de disuadir las conductas infractoras de los derechos de Propiedad Intelectual.

PROYECTO DE BASE MARCARIA IMPI-ADUANAS.

El objeto de este proyecto es que los titulares de los derechos cuenten con una herramienta más para la detección de los productos que puedan estar infringiendo sus derechos y que pretendan introducirse al país, actualmente existe un proyecto de reforma a la Ley Aduanera sobre el tema y en paralelo se está trabajando en la parte técnica a través de las áreas de sistemas de ambas instituciones. Se tienen identificados los productos sensibles, así como las aduanas por las cuales ingresa este tipo de mercancías.

Finalmente, le puedo comentar que el IMPI ha participado en diversos Foros Internacionales en representación de México, todos éstos relacionados con la materia de Propiedad Intelectual, tales como:

- Las negociaciones formales del Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA), desde principios del mes de octubre de 2008. Se llevó a cabo la décima ronda durante los días 16 al 20 de agosto en Washington, DC. Se llevó a cabo la última ronda de negociaciones formales y sustantivas en Tokio, Japón. El objeto principal del ACTA es elevar los estándares de protección y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual que existen actualmente en el Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

- En cuanto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se participó en la elaboración de la segunda fase del estudio denominado: "El Impacto Económico de la Falsificación y la Piratería" y también se ha participado en las primeras reuniones que se han realizado para determinar el alcance que tendrá la tercera fase de este estudio. Así como se ha participado y comentado las Recomendaciones respecto a este tema. También se han implementado las Recomendaciones realizados por esta organización a nuestro país.

- Se designó al Lic. Jorge Amigo Castañeda como presidente del grupo de expertos en propiedad intelectual dentro del foro de APEC, por el período 2010-2012.

Argentina

Panorámicas



GABRIELA YOSHIHARA
Abogada-Agente de Propiedad Industrial. Socia de Daimark Abogados. Miembro pleno del Instituto de Derecho de la Propiedad Industrial del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).

Herramientas para PYMES

Marca colectiva

RESUMEN ANALÍTICO

Es una herramienta de suma utilidad para los pequeños productores y cooperativas que haciendo sinergia, pueden desarrollar y mejorar sus productos y servicios compitiendo con las empresas de mayor escala. Interesante enfoque argentino enraizado en la ayuda social a los más vulnerables.

PALABRAS CLAVE

Herramienta
PYMES
Forma Asociativa
Originalidad argentina

Argentina

Herramientas para PYMES - Marca colectiva

INTRODUCCIÓN

Competir en el mercado actual con productos originales y servicios de calidad innovadores y competitivos es una ardua tarea. Existe para las PYMES, pequeños productores y cooperativas una herramienta que puede ayudar a superar este desafío.

Desde el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883, revisado 1911) se contempla la posibilidad que cada país miembro pueda regular y determinar la protección de la *Marca Colectiva*.

CONCEPTO GENERAL

En términos generales la marca colectiva es un "*signo distintivo que individualiza productos y servicios de una asociación*". Como indica Jorge Otamendi¹ es una marca que es propiedad de muchos, de una organización. Es una marca diferenciada por la forma en que será usada y por la característica de su titular.

Se caracteriza por la utilización obligatoria por parte de todos los miembros de la asociación de un *reglamento de uso*. Los productos y servicios tendrán cualidades comunes sujetas a mecanismos de supervisión y verificación de uso de la marca. Tendrán que consensuar estrategias comunes para posicionar el producto o servicio en el mercado. La mayoría de los países requieren que la solicitud de la marca colectiva sea acompañada con una copia del reglamento de uso que indicará el uso de esa marca.

A través de la marca colectiva se busca promover no solo las for-

mas asociativas que mejoran la producción y comercialización, sino también evitar la piratería marcara, generando el respeto que merece la protección de la propiedad intelectual.

UN POCO DE HISTORIA

Es difícil precisar el momento del nacimiento de las marcas colectivas pero la doctrina lo remonta a las marcas corporativas renacentistas cuya función era casi con exclusividad la de garantizar que el producto había sido confeccionado según las reglas de la corporación, es decir que habían sido sometidos a determinado control y que provenían de determinada villa o región. Las marcas corporativas medievales tenían carácter obligatorio y eran un medio para individualizar al maestro y su taller. Se colocaban sobre los productos elaborados en él como garantía de que se ajustaban a las reglas del arte. Venían a ser marcas colectivas obligatorias con una función de garantía de la calidad por la corporación de la que provenía el producto. Rita Largo Gil² opina que eran una especie de marca de responsabilidad que permitía relacionar producto y fabricante.

En países mediterráneos de Europa la marca colectiva está orientada a la población asistida, organizaciones de bien público con fines sociales y pequeños y medianos productores. En el Mercosur está prevista expresamente la protección de las marcas colectivas por parte de los países miembros en el "Protocolo de Armonización de Normas sobre la Propiedad Intelectual del Mercosur en materia de

Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen". El Protocolo de Armonización dice que "los estados Partes protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán igualmente prever protección para las marcas de certificación".

ORIGINALIDAD ARGENTINA

Argentina hace apenas tres años cuenta con legislación específica. La ley de marca colectiva Nro. 26.355 fue sancionada el 28 de febrero de 2008 y publicada el 27 de marzo de ese mismo año. La primera marca colectiva concedida fue en junio de 2010, a la Cooperativa Minera MTL La Brava para briquetas de carbón vegetal y servicios mineros. Sin embargo nuestro sistema tiene una particularidad pues a diferencia del resto del mundo, su tratamiento se realiza en el marco de la economía social. Solo aquellas agrupaciones o formas asociativas registradas en el Registro de Efectores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pueden solicitar una marca colectiva. Se la considera una herramienta complementaria de la economía social destinada a estimular el desarrollo integral de las personas emprendedoras de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad social. El Decreto 189/2004 de Creación del Registro Nacional de Efectores define el concepto de Efector: personas físicas en condiciones de vulnerabilidad social, desempleo, beneficiarios de programas sociales o jurídicos cuyos integrantes reúnan las condiciones descriptas para las personas físicas.

¹ Otamendi, Jorge, 2010, "*Derecho de Marcas*", Editorial Abeledo Perrot, Argentina.

² Largo Gil, Rita, 2006, "*Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía*" Editorial Thomson-Civitas, España.

Argentina

Panorámicas

En el artículo 1 se define a la MARCA COLECTIVA como “todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social”. De esta manera, la ley específica amplía el acotado concepto de “efector” definido en el decreto mencionado e incorpora la “forma asociativa” (incluye cooperativas, asociaciones civiles, asociaciones sin personería, agrupaciones).

Acorde con este espíritu, se exige a los miembros de la agrupación entre las condiciones de afiliación, el requisito esencial de estar inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Y para reforzar este concepto, se establece la “gratuidad”, es decir exención del pago de aranceles (de solicitud y de oposición) para los beneficiarios de dicha ley.

En noviembre de 2008 se resolvió establecer un “Signo Distintivo Común” que identificará a todos los productos y servicios con marca colectiva. Dicho signo es propiedad del Ministerio de Desarrollo Social. De manera que junto a la marca propiedad del Grupo Asociativo, se utilizará el signo distintivo común de propiedad pública.

Desde el aspecto procesal, hay dos principios característicos que se explicitan en el decreto reglamentario de la ley (Decreto 1384/08) y que deberán aplicarse por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)

– Regla “in dubio pro agrupamiento” (Art.2, Decreto Reglamentario: En caso de duda acerca de la normativa aplicable, el INPI aplicará la que resulte más favorable a los beneficiarios de la ley).

– Principio de Celeridad (Art. 2, Decreto Reglamentario: Todos

los organismos de la ley deberán instrumentar las normas y mecanismos necesarios para la simplificación de los trámites que se requieren).

RÉGIMEN ESPECIAL DE OPOSICIONES

En esta línea se introdujo una novedad para la resolución de las oposiciones. En Argentina en las marcas individuales, el INPI no resuelve las oposiciones de terceros a las solicitudes marcarias. Los particulares deberán acordar el levantamiento de las oposiciones durante el plazo máximo de un año desde la notificación o acudir a la vía judicial. Sin embargo para las marcas colectivas, la ley estipula que el INPI resolverá las oposiciones en seis meses desde la notificación de interposición al solicitante por cédula. La decisión del INPI podrá ser apelada ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la Nación.

CONCLUSIONES

Cerveza “Münchner Bier” de Alemania, guitarras “Paracho” de México, café “Dominican Coffee”, “Chirimoya Cumbé” y Productos Lácteos “Cajamarca” de Perú, manzanas “Melinda” en Italia, delivery de arreglos florales “Interflora” en 150 países, servicios profesionales de “Economistas” en España son solo algunos de los ejemplos. Imaginemos el valor de los activos intangibles que estas marcas representan en cada una de las asociaciones, cooperativas, productores y fabricantes.

Sin embargo en la experiencia argentina, queda aún mucho por andar con la nueva ley de marcas colectivas para verificar los resultados esperados por sus creadores. Desde su creación e implementa-



Ejemplo de identificación y composición visual de Marca Colectiva en Argentina

ción, el número de solicitudes y concesiones no se tradujo en el impacto esperado por sus mentores.

Es anhelo de varios y de lege ferenda que podamos extender esta herramienta a un universo mayor de artesanos, productores, fabricantes y PYMES para poder competir en las “ligas mayores” del mercado mundial.

BIBLIOGRAFÍA

— Otamendi, Jorge, 2010, “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo Perrot, Argentina.

— Largo Gil, Rita, 2006, “Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía” Editorial Thomson-Civitas, España.

— Iglesias Darriba, Claudio, 2008, “Marca Colectiva, Ley 26.355 comentada”, Editorial Teseo.

— OMPI, Revista; 2009, Nota de Doctrina: García Muñoz - Najjar, Luis “El valor de las marcas colectivas y de certificación para las empresas de menor peso”.

— OIT, Nota de Doctrina: García Muñoz, Luis “El uso de las marcas como herramienta para apoyar estrategias competitivas en turismo comunitario”.

El negocio de las artesanías y el buen uso de las marcas colectivas



DANIEL OCHOA

Supervisor de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

RESUMEN ANALÍTICO

La pretensión de este artículo es mostrar que la utilización de las marcas colectivas es una herramienta eficaz para la comercialización de las artesanías, sin perder la esencia de su naturaleza, además se expone que dando un buen uso a las marcas colectivas, se evita la proliferación de artesanías apócrifas.

PALABRAS CLAVE

Artesanías
Marcas colectivas
Comercialización
Negocio

ARTÍCULO

DANIEL OCHOA

*El negocio de las artesanías y el buen uso de las marcas colectivas***INTRODUCCIÓN**

Cuando visitamos un centro arqueológico, una comunidad indígena, regularmente nos compramos un recuerdo que manifieste por sí solo la magia de nuestras culturas latinoamericanas, ese recuerdo muy comúnmente son artesanías¹, nuestro pensar inmediato es que acabamos de obtener una pieza creada con una técnica ancestral transmitida de generación en generación, única, que lleva consigo cierto misticismo adquirido por la expresión cultural impregnada por el artesano nativo de esa comunidad. Después de dos años de estar en un nicho importante de nuestra casa, la artesanía cae y se hace pedazos, dejando ver una leyenda que no habíamos observado cuando la adquirimos: Made in Taiwan, ahí descubrimos que hemos sido engañados, y nuestro pensamiento no sólo se limita a la pieza falsa, se extiende hasta preguntar sobre la existencia actual de nuestras culturas.

Los conocimientos y expresiones culturales tradicionales tienen un espacio legal por resolver, gran parte de los estados en América carecen de legislación nacional para otorgar la protección correspondiente; existen algunas excepciones importantes como Panamá que tienen un marco legal digno de ser reconocido². Existen conocimientos y expresiones culturales tradicionales que por su naturaleza, están buscando una protección, precisamente, de la explotación y comercialización pues su identidad no es un negocio es algo sagrado. Sin embargo, es evidente que muchos pueblos han subsistido económicamente con la comercialización de ciertas expresiones culturales, como las artesanías haciendo de ellas un verdadero negocio. Una vez que el producto se coloca en el mercado abierto entra a la libre competencia, y con ello surge la necesidad de proteger mediante un instrumento eficaz sus intereses como artesanos de aquellos que engañan al consumidor con la producción de



artesanía apócrifa; el artesano se pregunta cómo le doy protección a mi trabajo, qué herramienta utilizo para comercializar mi talento; una de las repuestas es el derecho marcario, dentro de él, las marcas colectivas.

LAS MARCAS COLECTIVAS

Las marcas colectivas han sido de gran ayuda para las asociaciones de artesanos que procuran la protección de su trabajo, ya que la función de las marcas colectivas se basa principalmente en ser indicadora del origen empresarial, de la procedencia y de la calidad del producto.

Una marca colectiva nos indicará el nombre de la asociación de artesanos que produce las piezas; por lo que al indicar el origen empresarial, indicará el origen territorial, la procedencia de la pieza estará ligada a las comunidades que tienen un prestigio respecto de expresiones culturales tradicionales, y por último, cuando se reconozca la procedencia empresarial y territorial se dará por automático un indicador de calidad, que a diferencia de los alimentos en donde la calidad puede ser subjetiva³, en las artesanías la calidad radica en la autenticidad del producto, si se garantiza que el producto adquirido es realizado por artesanos de la región, la próxima compra del consumidor será confiable.

EL PROBLEMA DE LA DISTINTIVIDAD

La marca colectiva al igual que una marca individual, debe por naturaleza ser distintiva. Por lo regular los artesanos tienen la intención de monopolizar nombres de lugares o bien identificar su producto con el nombre genérico de la artesanía, pero en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas esas intenciones son supuestos de denegación de un registro de marca.

Es comprensible la preocupación de los artesanos en relación con la falta de protección respecto al uso de sus conocimientos y expresiones culturales, sin embargo en el ámbito de la comercialización es indis-

¹ *Engloba los conceptos de productos artesanales, artículos de artesanía y las artesanías.*

² *Ley 20 sobre el Régimen Especial de la Propiedad Intelectual que Rige los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Protección y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales.*

³ *Cuando no se cuente con organismos evaluadores de la conformidad.*

ARTÍCULO

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesanías y el buen uso de las marcas colectivas

pensable que utilicen una marca suficientemente distintiva para distinguir sus productos y obtener mayor ventaja en el mercado.

En México, específicamente en la provincia de Michoacán, existe un número considerable de marcas colectivas para artesanías⁴, los titulares de los derechos con el apoyo gubernamental han realizado un gran esfuerzo y la distintividad de las marcas radica fundamentalmente en el diseño. Probablemente no sean el mejor ejemplo de distintividad si consideramos que una marca nominativa resulta más fuerte que un diseño pero ha sido un buen comienzo si lo vemos desde una perspectiva de identificador. Las marcas colectivas michoacanas han tenido un gran empuje pero considero que las próximas tendrán mayor fuerza apoyándose en marcas de carácter nominativas.

La elección de una marca debe radicar primordialmente en las reglas ya probadas y recomendadas por los mercadólogos, es decir, palabras imaginativas y marcas arbitrarias⁵, eso no significa que en la información comercial del producto no se indique el nombre genérico de la artesanía y la región de origen; contrario a lo que se piensa esa es la fórmula de una distintividad efectiva.

ARTESANOS EMPRESARIOS: LA COMPLEJA ASOCIATIVIDAD

La asociatividad según Ramón Rosales es “*un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente colaborar en un esfuerzo conjunto con los demás para la búsqueda de un objetivo común*”⁶. En el contexto de la definición de asociatividad, para desarrollar ventajas competitivas sobre los que ofrecen artesanías apócrifas, es necesario crear un grupo base alrededor del cual se planee la estrategia comercial correcta para sacar del mercado los productos falsos⁷.

Una de las problemáticas en las marcas colectivas es la falta de buenas prácticas de asociatividad, por lo



que resulta conveniente cerrar filas entre los interesados, en pocas palabras, ponerse de acuerdo, y formar una asociación fuerte, que será la titular de la marca colectiva. Teniendo buenas prácticas de asociatividad, se puede diseñar con más facilidad el reglamento de uso de las marcas colectivas.

Los puntos de convergencia entre artesanos, como en cualquier otra sociedad, siempre serán motivo de debate por los intereses económicos, pero no hay que perder de vista que en este negocio en particular, además de obtener ganancias económicas por el talento artesanal, la creación de una asociación va directamente enfocada a la preservación cultural.

Otra causa del mal manejo de las colectividades, es el “apoyo” gubernamental. Ciertamente es indispensable en un comienzo, si consideramos que los artesanos por lo general no cuentan con recursos económicos para solventar procedimientos de registros de marcas y creación de infraestructura de la asociación, pero debe existir un límite de intervención pues cuando se trata de negocios los intereses sólo son de los artesanos; en ocasiones, la intervención gubernamental directa afecta el desarrollo de asociatividad ya que la colectividad no asume responsabilidades, y como en todo negocio la responsabilidad es de quien lo ejerce.

⁴ Para mayor referencia visitar el sitio electrónico: <http://www.casadelasartesanias.gob.mx/>

⁵ Se consideran como marcas imaginativas aquellas que no tienen ningún significado, regularmente son cortas, las arbitrarias las que tienen un significado real pero no tienen conexión alguna con los productos o servicios.

⁶ Rosales Ramón, «La asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymes» *Capítulos del Sela, Julio - Septiembre 1997, p. 97*

⁷ Independientemente de las acciones legales que por competencia desleal se hagan valer.

ARTÍCULO

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesanías y el buen uso de las marcas colectivas**LA DISYUNTIVA: MARCAS COLECTIVAS / DENOMINACIONES DE ORIGEN (DO'S)**

Las Do's crean muchas expectativas, sin embargo, no todas las artesanías son susceptibles de protegerlas como una denominación de origen, ya que deben de cumplir con requisitos más explícitos⁸, además hay que considerar que éstas no se crean ya existen en la naturaleza, por lo que únicamente se solicita se declare su protección y si bien algunas son consideradas para su protección⁹, la comercialización la operación y el mantenimiento del sistema resulta demasiado costoso¹⁰.

En México tenemos el Olinalá¹¹ y Talavera¹² y en Perú las Chulucanas¹³, que no han sido precisamente

casos de éxito, debido a una infraestructura compleja y de alto costo de inversión. Las opciones están latentes, los sistemas efectivos de las Do's, como se ha visto con grandes denominaciones de origen, no se han dado de un día para otro¹⁴, y para comercializar no basta utilizar las denominaciones de origen, necesitan un vehículo más efectivo, ahí están las marcas, las marcas colectivas. No son figuras que se repelen entre sí, todo lo contrario, son complemento una de otra.

Si tenemos una artesanía que es susceptible de ser protegida como una Do's, no dudemos en solicitar la protección, pero tampoco dudemos en registrar una marca colectiva para dar a conocer nuestra denominación de origen.

FORMANDO AL CONSUMIDOR RESPONSABLE

Aquellos que mercantilizan artesanías falsas, son responsables en gran medida de los problemas que tienen los artesanos para comercializar sus mercancías, no obstante, también está el sujeto que consume; aquel que compra aún a sabiendas de la procedencia ilícita de la pieza artesanal, también él es responsable de la proliferación de esa actividad. Los tiempos se prestan para imitar y falsificar objetos originales, pero también es buen momento para atacar esa acción, los consumidores tienen la responsabilidad social, no sólo de satisfacer una necesidad individual, sino también de ser un sujeto activo en los procesos económico-sociales de toda una colectividad.

¿Cómo invitamos al consumidor a ser responsable?

Las marcas en la actualidad son creadoras de emoción, las expresiones culturales tradicionales son en esencia transmisoras de emociones, la unión de ellas creará en el consumidor promedio emociones más estrechas con los productos.

⁸ Cuando a una artesanía se le conozca con el nombre de una región o territorio determinado y su elaboración se encuentra estrechamente vinculada a los factores naturales y humanos de ese territorio, efectivamente, es una denominación de origen.

⁹ En algunas legislaciones llevan un sistema de registro asimilado a las marcas como es el caso de Guatemala.

¹⁰ Para regular la calidad homogénea hay que certificar y que la autoridad gubernamental conceda el uso, ya que la titularidad regularmente es del estado, es necesario crear normatividad obligatoria para que a su vez su cumplimiento sea verificado por una entidad evaluadora de la conformidad, que deberá ser creada en específico para ese fin. Todos los gastos deberán ser cubiertos por los artesanos.

¹¹ Cajas o estuches hechos de madera del mismo nombre con olor único y de duración indeterminada.

¹² Vasijas, utilitarias u ornamentales hechas de cerámica conocida con el mismo nombre

¹³ Cerámica representativa de una región del Perú.

¹⁴ Por ejemplo la declaratoria de protección del tequila, se dio hace tres décadas, y no fue hasta hace quince años que funciona estructuralmente.

ARTÍCULO

DANIEL OCHOA

El negocio de las artesanías y el buen uso de las marcas colectivas

Una emoción positiva que llegue a generar una marca colectiva en el consumidor, definitivamente puede influir en la adquisición de la artesanía que comercialice un artesano. Si tenemos una marca suficientemente distintiva, estamos organizados como colectividad, cumplimos nuestras reglas y asumimos responsabilidades, podemos ofrecer a nuestros clientes una expresión cultural tradicional digna de conservar. Nuestros clientes revisan el producto, lo compran, no sólo han satisfecho una necesidad, también son responsables de la conservación de una cultura, pues han adquirido una artesanía que garantiza que sus creadores seguirán existiendo; con un consumidor responsable, disminuirá la proliferación de artesanías falsas o de dudosa procedencia.

CONCLUSIONES

Los conocimientos y expresiones tradicionales en Latinoamérica, tienen un gran vacío legal, y las artesanías como parte de esas expresiones no pueden quedarse varadas allí cuando son parte de un negocio. Las artesanías son un negocio, de lo contrario no existiría la piratería. Una herramienta eficaz para la comercialización de estas expresiones tradicionales son sin dudas las marcas colectivas. Una marca colectiva distintiva, con una buena administración de la colectividad, darán una marca colectiva exitosa, y el consumidor tendrá certeza de la autenticidad, relegando paulatinamente la comercialización de piezas apócrifas.

BIBLIOGRAFÍA

— Peraltan, Richard. 2010. *Diagnóstico de las Legislaciones sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana*. República Dominicana.

— Ballynn John, Castro Juan David, Verbauwhede Lien, et al. Centro de Comercio Internacional UNTAC/OMC (CCI), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 2003. *Marketing de la artesanía y las artes visuales: función de la propiedad intelectual: Guía práctica*. Suiza., 149 págs.

— *Derechos y Democracia*. Ficha 4. *Las Mujeres Indígenas y la Propiedad Intelectual*. P. 2-4

— Rosales, Ramón, *La asociatividad como estrategia de fortalecimiento de las Pymes*. Capítulos del Sela, Julio - Septiembre 1997, p. 97



FIRMA INVITADA

Dra. Alejandra Castro B

*Especialista en Propiedad Intelectual y
Derecho Informático. Bufete Arias & Muñoz*



El depósito legal de obras tecnológicas

RESUMEN ANALÍTICO

La insuficiencia de los modelos tradicionales de protección de la propiedad de las obras tecnológicas, han provocado que el derecho poco a poco se adapte a las necesidades del mercado. En Costa Rica el legislador ha desarrollado opciones que son objeto de este artículo.

PALABRAS CLAVE

Depósito legal
Custodia de formatos digitales
Información no divulgada
Escrow

FIRMAS INVITADAS

DRA. ALEJANDRA CASTRO B

El depósito legal de obras tecnológicas

INTRODUCCIÓN

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica N° 6683 en su artículo 106 establece la obligación de realizar el depósito legal de las obras publicadas a nivel nacional y sujetas a inscripción en el Registro de Derechos de Autor. La figura del depósito legal exige al responsable de reproducir una obra impresa o digital el depósito en un fondo común de cierto número de ejemplares de las obras que se publican, para su resguardo como patrimonio en diversas bibliotecas del país, y para el registro legal de la obra tanto en el Archivo Nacional como en el Registro de Derechos de Autor.

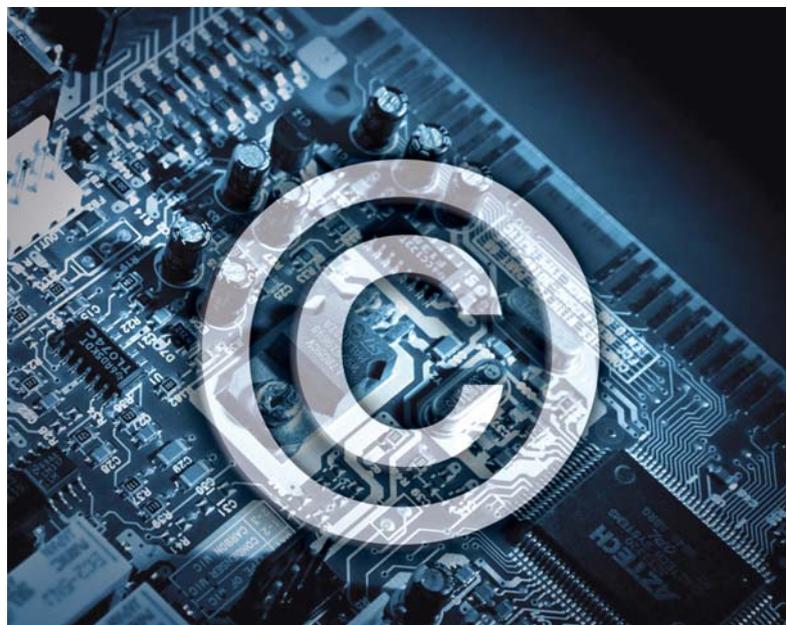
EL DEPÓSITO LEGAL EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Precisamente, la figura del depósito legal ha permitido en las bibliotecas el acceso de los usuarios a los recursos bibliográficos más novedosos. Gracias al depósito legal muchas bibliotecas ven acrecentados sus fondos bibliográficos de forma gratuita, para la guarda, custodia, conservación, utilización y préstamo a terceros.

La biblioteca, por tanto, no es depositaria de la obra en el estricto sentido civilista, sino que recibe el traslado del dominio definitivo sobre ese ejemplar bajo una premisa de conservación y divulgación. Se trata entonces de un registro del patrimonio cultural bibliográfico en un trámite archivístico que redundará en una finalidad social y una garantía al ciudadano de acceso a la cultura.

El depósito proviene originalmente de la Ordenanza de Montpellier de Francisco I de Francia en 1537 como beneficio a la Real Biblioteca. Desde entonces, la crítica recibida por la medida reside en que más que una limitación al derecho del autor, constituye para sí un perjuicio patrimonial al obligarle al depósito de tales ejemplares requeridos.

El español Gómez Segade¹ propone como contraprestación a los autores que realicen el depósito de sus obras, la entrega de bonificaciones y exenciones fiscales, subvenciones para ferias, ayudas a exportación y adquisición de papel, agilización para la efectiva presencia de los ejemplares en las bibliotecas y medidas afines que impliquen una compensación justa por el desprendimiento que hace el autor de su obra. Ello,



claro está, tomando en consideración que se permite el registro del patrimonio cultural bibliográfico en un trámite archivístico que redundará en una finalidad social y una garantía al ciudadano de acceso a la cultura.

Si bien es cierto que el proceso tiene un costo para los responsables de reproducir una obra impresa o digital debe valorarse el retorno de inversión que esta actividad posee, por cuanto se trata de un proceso que permite llevar un registro del acervo cultural de una nación y permite poner a disposición de consulta el material para el público en general, garantizando su acceso a la investigación y la educación.

EL DEPÓSITO LEGAL EN EL ARCHIVO NACIONAL Y EL REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR

Conservar las obras impresas y electrónicas por medio de un depósito legal ante el Registro de Derechos de Autor y el Archivo Nacional, posee una naturaleza jurídica distinta a la indicada anteriormente. En este caso, el depósito implica otra consecuencia jurídica adicional referente a la pre-construcción de prueba en caso de un eventual conflicto de autoría y titularidad de la obra.

¹ Gómez Segade, José. "La propuesta de Directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información" en ROGEL VIDE, Carlos (editor). *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*. Editorial Reus, Madrid, 1999, p. 18-19

FIRMAS INVITADAS

DRA. ALEJANDRA CASTRO B

El depósito legal de obras tecnológicas

Precisamente, el depósito sirve para dar fecha cierta de una presunción de autoría sobre una obra. Aunque ni el depósito ni el registro de la obra aseguran la titularidad ni eximen de eventuales reclamaciones de terceros, son el método muy seguro para determinar que en una determinada fecha, quien inscribe asegura ser el creador o el poseedor de los derechos de explotación inherentes a la obra inscrita.

Sin embargo, cuando se trata de obras tecnológicas, los titulares enfrentan un dilema muy complejo, pues el registro de la obra y el depósito exigido por la Ley de derechos de autor, es de naturaleza pública y ello podría causarles un grave perjuicio en detrimento del resguardo del normal comercio de la obra.

El depósito de obras tecnológicas implica un reto superior, ya que el código fuente contiene todos los conocimientos secretos de una empresa desarrolladora de software². En consecuencia, el depósito legal de dichos códigos tendría consecuencias gravísimas para las empresas desarrolladoras que pretenden resguardar la confidencialidad de la información y evitar la apropiación de terceros. El depósito, por el contrario permite facilitar el acceso y con ello provocar un eventual aprovechamiento sin esfuerzo alguno por parte de terceras personas.

En consecuencia, el código fuente debería estar expresamente excluido en todo supuesto de la obligación de depósito legal, con fundamento en que dicha distribución gratuita de la obra, excede la regla de las tres fases. La prueba de las tres fases exige que los supuestos de acceso gratuito a las obras deban cumplir tres requisitos indispensables:

1. Sólo podrán tener lugar en casos especiales.
2. Sólo se podrán ejercer cuando ello no atente contra la explotación normal de la obra o prestación.
3. Serán legítimas siempre que su ejercicio no perjudique injustificadamente los legítimos intereses del autor.

En efecto, las excepciones al derecho de autor (como podría serlo una distribución gratuita a favor de los centros de custodia del depósito legal) deben ser ejercidas en casos muy especiales y deben atentar contra el normal comercio de la obra. Si ejercer la limi-

tación daña de forma directa o indirecta la comercialización de la obra, se excederían los límites previstos en la ley. Precisamente, la prueba de las tres fases se encuentra recogida en el artículo 9.2 del Convenio de Berna que dice:

"2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor."

Considerando que en caso de obras tecnológicas es claro que el depósito del código fuente causa perjuicio injustificado al autor, debería por tanto el código fuente estar eximido del mismo.

Siendo omisa la ley, en el caso de las obras tecnológicas y con el fin de equilibrar el interés particular con el fin social, bastaría para generar el depósito legal y la fecha cierta, el simple depósito del código objeto o bien del manual de usuario o de aplicación, que evite la apropiación indebida de terceros del know how.

En todo caso, debemos tener presente que el depósito y registro ulterior de las obras digitales -aunque es voluntario- resulta indispensable para garantizar una prueba de autoría y titularidad que no solamente se sustente en contratos privados y poder eventualmente darle un valor contable a estos activos intangibles, lo que es cada vez un tema de mayor atracción para empresas que confían en la potencial liquidez que podrían generar sus propios activos inmateriales.

Para ello, el legislador ha previsto otros mecanismos para garantizar el registro por medio de depósito legal de las obras tecnológicas, mientras que permite al titular asegurarse de proteger la confidencialidad de la información y obtener una fecha cierta de registro.

EL DEPÓSITO PRIVADO DE OBRAS TECNOLÓGICAS

Precisamente, existe un mecanismo de depósito que se ejecuta en el ámbito privado. Se trata del depó-

² El código fuente de un programa informático (o software) es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa. Por tanto, en el código fuente de un programa está descrito por completo su funcionamiento. El código fuente de un programa está escrito por un programador en algún lenguaje de programación, pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora, sino que debe ser traducido a otro lenguaje (el lenguaje máquina o código objeto) que sí pueda ser ejecutado por el hardware de la computadora. Para esta traducción se usan los llamados compiladores, ensambladores, intérpretes y otros sistemas de traducción).

FIRMAS INVITADAS

DRA. ALEJANDRA CASTRO B

El depósito legal de obras tecnológicas

sito notarial de código fuente ante un agente de resguardo, que se ejecuta mediante un modelo contractual conocido como Contrato de Escrow.

En la práctica, usualmente se trata de un contrato donde la empresa desarrolladora del software y la licenciataria incluyen una cláusula en el contrato de licencia o cesión de uso de software o bien en el contrato de mantenimiento y soporte, en donde el titular del Software se compromete a depositar ante un tercero el código fuente del programa en cuestión³.

Las condiciones en virtud de las cuales se da el acceso a los licenciatarios del código fuente pueden ser varias, entre las que se destacan la quiebra o insolvencia del titular, la suspensión de servicio o concurso de acreedores, disolución o liquidación del programador, incumplimiento de la obligación de mantenimiento del software, o por la falta de interoperabilidad de éste con otros programas.

Este contrato de custodia permite el resguardo privado del código fuente, conceder fecha cierta de autoría y su divulgación solo en los casos expresamente autorizados en el contrato; lo que resulta una alternativa sumamente atractiva para los desarrolladores de Software.

EL DEPÓSITO DE SECRETOS INDUSTRIALES

Calificando las obras tecnológicas (y específicamente el código fuente) como secretos industriales, se puede aplicar en Costa Rica un modelo de resguardo creado en el año 2008 como parte de las normas de implementación del tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

Se trata del Reglamento a la Ley de Información no Divulgada (Decreto N° 34927-J-COMEX-S-MAG) que en el artículo 5 regula la custodia y depósito de secretos empresariales en el Registro de la Propiedad Industrial. El depósito de los soportes materiales de la infor-



mación no divulgada tiene carácter voluntario y, en consecuencia, no produce otro efecto que el de pre-constituir la prueba de la fecha en que se efectuó el mismo y del contenido del secreto.

Precisamente, el artículo 5 del Reglamento se refiere a la custodia y depósito de secretos empresariales en el Registro de la Propiedad Industrial, cuyo trámite se detalla de la siguiente forma:

“1. Los soportes materiales en que conste la información no divulgada podrán ser depositados en el Registro de la Propiedad Industrial mediante solicitud que deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- a) Nombre y dirección exacta del solicitante;*
- b) Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio social;*
- c) Indicación de la naturaleza de la información no divulgada contenida en el soporte aportado para su custodia y depósito;*
- d) Nombre del representante legal, cuando sea el caso;*
- e) Nombre y dirección exacta del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio o establecimiento en el país;*
- f) Dirección exacta, número de fax o cualquier otro medio electrónico para recibir notificaciones y otro tipo de comunicaciones;*

³ Moblely, Keith. *Keys to a reliable escrow agreement*. Gigalaw.com, Diciembre 2000. Disponible en <http://www.gigalaw.com/articles/moblely-2000-12-p1.html> (24-03-11)

FIRMAS INVITADAS

DRA. ALEJANDRA CASTRO B

El depósito legal de obras tecnológicas

g) Lugar y fecha de la solicitud; y

h) Firma del solicitante y del abogado que lo auxilia, cuando fuere el caso.

2. Cuando la solicitud fuere presentada por dos o más personas conjuntamente, éstas designarán un representante común en quien unifican su personería. Si no se hiciera esta designación, se considerará como tal al compareciente que aparezca mencionado en primer lugar en la solicitud.

3. A la solicitud deberá adjuntarse acta notarial en que conste la declaración jurada del titular de la información o de su representante legal, respecto a la concurrencia de las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley, así como sobre el hecho que el solicitante del depósito es legítimo poseedor de la información, por haberla generado o por haberla obtenido legítimamente de un tercero.

4. El depósito de los soportes materiales de la información no divulgada que se refiere el artículo 3 de la Ley tiene carácter voluntario y, en consecuencia, no produce otro efecto que el de preconstituir la prueba de la fecha en que se efectuó el mismo y del contenido del secreto, tal como fue depositado en el Registro.

5. Los soportes materiales de la información depositados deben presentarse en sobre cerrado con una indicación de que constituyen información confidencial y no son accesibles al público. El Registro de la Propiedad Industrial sólo permitirá el acceso al soporte que contenga la información al que sea titular de la misma o bien a quien estuviere autorizado por éste, lo que deberá acreditarse en forma indubitable. En todo caso, deberá dejarse constancia en acta que levantará el Registro.

6. En cualquier momento el titular de la información no divulgada podrá solicitar la cancelación del depósito y la devolución del soporte que incorpore la misma. Para el efecto, el titular deberá presentar solicitud escrita con su firma debidamente autenticada por un abogado."

Si bien esta modalidad rompe con la doctrina tradicional que imputa al titular del secreto la obligación única de custodia del mismo, es un recurso que se ha moldeado para que el registro pueda ejercer funciones de custodia de una base de datos privada y poderle

garantizar al titular del secreto industrial un mecanismo de protección más eficaz que el que se concede por el registro de derecho de autor, en cuanto al componente de confidencialidad.

Bajo esta modalidad de resguardo de información es posible contar con una fecha cierta de creación de la obra y en la práctica incluso hemos podido interpretar que no se exige el depósito del código fuente sino que puede depositarse información suficiente para identificación de la originalidad de la obra (manuales de aplicación, extractos de partes del código fuente), cubierta en sobre cerrado y sin que terceros (incluidos funcionarios del registro) tengan acceso a la misma.

Podría también la información ser encriptada disponiendo de un sistema de DRM (*digital rights management*) por medio de tecnologías de control de acceso para limitar el uso de medios o dispositivos digitales. Para ello, la elusión de las medidas tecnológicas debe ser un proceso de excepción en concordancia con el art. 62 y siguientes de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039.

CONCLUSIÓN

Existen en el marco jurídico costarricense diversos mecanismos que permiten a los titulares de derechos de propiedad intelectual, asegurarse la prueba de titularidad y fecha cierta de creación de la obra, con el fin de poder utilizarla en eventuales procesos judiciales donde se discuta la misma.

Sin embargo, el Registro Público tiene varios retos por delante. Si bien actualmente es posible ejercer este proceso de depósito del secreto industrial, deben existir para el usuario medidas de custodia adecuadas para la correcta conservación de la información contenida en los diversos soportes magnéticos depositados, para evitar daño, copia y/o acceso no autorizado o deterioro si éstos no son conservados en las condiciones técnicas, de seguridad y ambientales adecuadas; incluido un estricto control de acceso al material.

Es necesario además que el titular verifique de forma periódica el depósito del historial de actualizaciones, de nuevos formatos de expresión del programa y nuevas versiones de los programas depositados, con el fin de darle vigencia al depósito y asegurar la utilidad práctica del mismo.

Por lo pronto, la práctica de la propiedad intelectual y el derecho informático han demostrado que es necesario adaptarse a la realidad de los usuarios. Un tema que poco a poco parece que el legislador está comprendiendo.

Cuba

Nuestras Oficinas

El "Trade Dress" Puntos de vista acerca de esta figura



**MSC. MARLEN C.
PÉREZ SUÁREZ**

Examinadora de Marcas y
Otros Signos Distintivos
Grupo de Examen
Sustantivo
Dpto de Marcas y Otros
Signos Distintivos
Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial

RESUMEN ANALÍTICO

El *"trade dress"*, expresión del idioma inglés compuesta por los vocablos *"trade"* y *"dress"*, que traducidas al español significan comercio y vestido respectivamente; las cuales en su conjunto suponen la vestimenta de algo comercializable, o la manera o la forma de presentar ese algo en el tráfico mercantil resulta ser hoy una figura controversial, no es reconocida de manera uniforme.

Constituye un reto determinar qué elementos podrían incluirse dentro de esta figura, y cuál es el alcance de esta expresión.

PALABRAS CLAVE

Trade dress
Forma de presentación
Signo distintivo
Marcas.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO



Oficina Española
de Patentes y Marcas



CONSEJO DE REGULACIÓN DE
DISEÑO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS
CEDDET

Cuba

Nuestras Oficinas

¿QUÉ ES EL “TRADE DRESS”?

Los empresarios utilizan hoy novedosas maneras de presentar sus productos y servicios con el objetivo de ganar clientela segura y aumentar sus niveles de venta, las cuales se les ha dado en llamar “*trade dress*”, una expresión del idioma inglés compuesta por los vocablos “*trade*” y “*dress*”, que traducidas al español significan comercio y vestido respectivamente; y en su conjunto supone la vestimenta de algo comercializable, o la manera o la forma de presentar ese algo en el tráfico mercantil.

El término “*trade dress*” no es reconocido de manera uniforme. Unos lo han bautizado como la imagen o estilo comercial; imagen empresarial o identidad corporativa, en casos en que no sólo se trata de la apariencia del producto, sino de toda la compañía; forma de presentación de un producto o un servicio; signos complejos; acondicionamiento de un producto o un servicio, combinación de signos distintivos; totalidad de elementos como el diseño, la forma, tamaño, color, textura, gráficos, uniformes, envolturas, embalajes, forma de los edificios, disposición de los cubiertos, disposición de los elementos en una etiqueta, hasta el extremo de que se comprendan técnicas de ventas.

El término “*trade dress*” no es reconocido de manera uniforme. Para el profesor J. Thomas McCarthy, según algunos expertos en Propiedad Intelectual, tal vez el principal doctrinador americano en materia de marcas, el “*trade dress*” sería la totalidad de elementos que forman un producto o un servicio y que combinados crean un conjunto visual para ser presentado a los consumidores, del cual pueden adquirirse derechos en exclusiva como un tipo de marca o un símbolo de identificación del origen empresarial¹.

La aplicación de esta figura se evidencia, de manera usual, en las botellas de refrescos con una forma y diseño de etiqueta particular de presentación, características estas que, en su conjunto, permiten a los consumidores, a cierta distancia identificar el producto sin necesidad de ver la marca en sí. En cuanto a los servicios, el “*trade dress*” puede apreciarse también en los establecimientos de cafeterías y restaurantes cuando estos presentan una decoración interior y/o exterior parte de su imagen y es usada también como parte de su marca.

A tal efecto puede ejemplificarse, como en Colombia se ha registrado, ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (SIC), el “*trade dress*” de las estaciones de servicio Terpel, una entidad con el objetivo de brindar servicios al cliente como el posicionamiento del gas vehicular y la satisfacción en el negocio de la distribución de combustible minorista².

También en Estados Unidos de América han sido registrados otros “*trade dress*”. De ellos mencionamos los uniformes pertenecientes a “Las vaqueritas de Dallas”, un grupo de porristas de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano)³.

Y además, la forma característica de las edificaciones de Fotomat Corporation⁴, destinadas estas a los servicios de venta y revelado de fotos y filmes. Sus kioscos, ubicados usualmente en área de parques, son reconocidos a primera vista por sus típicos techos en forma de pirámides de color dorado y los diseños de letras en color rojo⁵.

EL “TRADE DRESS”. VÍAS DE PROTECCIÓN

Según el tratadista americano Stephen P. Ladas, en su libro “Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection⁶”, el “*trade dress*” ha podido ser protegido por varias vías en dependencia del territorio y la legislación de que se trate, median-

¹ Vid. Academia de Propiedad Intelectual. Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis. Citado el 7 de abril de 2010 [En línea]. Disponible en: <<http://www.powerpointsggratis.net/SEMIOLOGIA-I/1/>>.

² BARRETO, GERMÁN. Imágenes y colores también son marcas. MARCAS NO CONVENCIONALES. (Nuevos formatos de marcas distintos al nombre o logo del producto). [En línea]. Versión original disponible en: <http://www.portafolio.com.co/economía/justicia/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-5464287.html>

³ Consultado el 2 de marzo de 2010. [En línea]. Disponible en: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=4211>

⁴ Citado en la Sentencia de Interpretación Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 23-IP-98. Marca: Combinación de colores naranja-plata en la cache de machete, acompañada de la expresión “Gavilán Naranja”. [En línea] Disponible en: <<http://intranet.comunidadandina.org/doc>>.

⁵ Consultado el 3 de marzo de 2010. [En línea]. Disponible en: <<http://en.wikipedia.org/wiki/Fotomat>>.

⁶ Vid. LADAS, Stephen, Patents, Trademarks and Related Rights: National and international protection. Cambridge: Harvard University Press, 1975 p. 1709. Citado en Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis. [En línea]. Ob cit.

Cuba

El "Trade Dress". Puntos de vista acerca de esta figura



Edificaciones de Fotomat Corporation. Sus kioscos, son reconocidos a primera vista por sus típicos techos en forma de pirámides de color dorado y los diseños de letras en color rojo

te: el Derecho de autor cuando es una creación artística y original, el Diseño Industrial cuando posea las características para ser protegida por esta vía, la Competencia Desleal⁷ cuando genera engaño o confusión al público consumidor y como Marca, si en el territorio donde sea el caso la legislación comprende las marcas mixtas y las tridimensionales.

Usar cualquiera de estas formas de protección de un "trade dress", permite cumplir el objetivo de impedir el uso por terceras personas de maneras similares de presentar el conjunto de elementos del cual, un comerciante, se considera su propietario legítimo, o para que no le copien lo que también se le ha dado en llamar el estilo de un competidor o su "look and feel", pues

de esta manera trata de impedir el aprovechamiento de la notoriedad adquirida y el riesgo de asociación en el potencial público consumidor.

Sin embargo, proteger el "trade dress" por la vía del derecho de Autor, del Diseño Industrial o de la Competencia Desleal parece que no siempre resulta favorable. En tanto, la vía del Derecho de Autor brinda protección de manera automática, pues una obra goza de amparo legal desde su creación, sin necesidad de registro ni de otros trámites, su tiempo de vigencia es aceptable, pero aún limitado⁸, con otros inconvenientes como lo complicada que resulta la presentación de las pruebas de la paternidad de la obra en caso de litigio. De manera similar, la vía del Diseño Industrial tiene como limitantes el corto plazo de vigencia de los derechos exclusivos, al término del cual el objeto protegido pasa al dominio público⁹. Y, en el caso de la Competencia Desleal la complejidad que implica la presentación de pruebas requeridas para demostrar los actos desleales o la mala fe de un tercero en casos de infracción. Los motivos anteriores, pueden considerarse entonces como los que han llevado a los comerciantes a

⁷ El conjunto de normas legales que tienen por objeto la determinación de los actos desleales y la represión de los mismos. España cuenta con su propia legislación referente a la Competencia desleal. Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal.

⁸ El Derecho de Autor está sujeto a un plazo: por lo general, la protección se extiende durante la vida del autor y 50 años después de su muerte. Esa norma, aplicada por la mayor parte de los países, se estipula en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Una vez que expira el plazo de protección, la obra pasa al "dominio público", lo que significa que a partir de esa fecha cualquier persona tiene la facultad de utilizar la obra sin tener que obtener autorización específica del titular del derecho de autor. En el Convenio de Berna se prevé la posibilidad de plazos de protección más largos. Para saber qué plazo de protección se aplica a una obra concreta en un país determinado, conviene remitirse a la legislación de derecho de autor de ese país. Vid. Artículo. 6 bis. Suiza. Organización Mundial del Comercio. (Publicación de la OMPI No. 223 (S), Ginebra, 2005). Disposiciones del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

⁹ En Cuba el plazo de protección para los modelos industriales es de cinco años a prorrogar cinco años más. Cfr. Art. 120 y 121. Cuba. Consejo de Estado. Decreto-Ley N° 68 De invenciones. Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen. Publicado en la Gaceta Extraordinaria N° 10 de 14 de mayo de 1983.

Cuba

Nuestras Oficinas



Los uniformes de "Las vaqueritas de Dallas" han sido registrados en Estados Unidos como "trade dress".



Estaciones de servicio Terpel registrado en Colombia (Estados Unidos) como "trade dress".

preferir la vía marcaria, la cual tiene como ventajas ser más segura y duradera en el tiempo, porque el registro de una marca se concede

por un determinada cantidad de años, a renovar por sucesivos períodos, de manera indefinida, según la legislación del territorio donde

sea el caso, si es de interés del titular y si se cumplen los requisitos legales aplicables a su uso y/o registro.

Así, el determinado "trade dress" protegido le permite a su titular impedir la imitación de la imagen o estilo comercial, pues no solo puede provocar un riesgo de confusión o de asociación en el potencial público consumidor, al hacer que este equivoque el origen empresarial del producto o el servicio, guiados por aquel elemento peculiar con el cual ha sido identificado; sino que también en un tiempo corto o largo, esta característica distintiva, original, arbitraria o diferente de los demás, puede llegar a ser vulgarizada. Por lo cual, esta situación puede tener como consecuencias: débil posicionamiento del producto o el servicio en el comercio, daños económicos por la reducción de sus ventas y además, dejar de usar este distintivo, el cual puede resultarle muy valioso.

EL "TRADE DRESS", UNA ESPECIE DE MARCA TRIDIMENSIONAL

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia podemos encontrar diferentes definiciones de marca tridimensional.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la Sentencia del Proceso 066-IP-2006 sobre la marca tridimensional de una píldora de color azul acero expresó sobre este tipo de marca¹⁰: "Puede constituirse en una marca tridimensional, la forma de un producto, sus envases o envolturas, siempre y cuando dis-

¹⁰ Comunidad Andina de Naciones. Sentencia Proceso 066-IP-2006. Marca tridimensional de una píldora de color azul acero. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Perú. 2006. [En línea] Disponible en: <<http://intranet.comunidadandina.org/doc/>> Consultado el 21 de agosto de 2009.

Cuba

El "Trade Dress". Puntos de vista acerca de esta figura

tinga al producto y no corresponda a una forma usual."

El Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en la Resolución N° 0181-2007 sobre el registro de formas tridimensionales, en el análisis: forma usual-falta de distintividad cita¹¹: "Marca tridimensional es aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos".

Otra definición al respecto la emite la Doctora Elena de la Fuente García en su libro "Propiedad Industrial. Teoría y Práctica"¹², donde se refirió a la marca tridimensional como una marca-envase constituida por formas particulares de los envases, los recipientes, embalajes u otra forma de acondicionamiento del producto.

De esta manera, podrían mencionarse muchos conceptos sobre lo que puede ser una marca tridimensional. A mi juicio, según las investigaciones realizadas, afines con lo que puede constituir un "trade dress", si se tiene en cuenta que su reconocimiento no es uniforme y en muchos casos, al referirse a la figura, se utilizan expresiones análogas, como las expuestas anteriormente en la definición del "trade dress".

Otro criterio a favor de catalogar el "trade dress" como un tipo

de marca tridimensional puede encontrarse en consideraciones de expertos en el tema, como las del abogado mexicano Jalife Daher cuando en su libro Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, sostiene¹³: "Uno de los aspectos que representan mayor relevancia en el contraste de ambas figuras, es el de resolver si el "trade dress" adquiere carácter registral por vía de la figura de la marca tridimensional".

En respuesta a este cuestionamiento, el citado jurista señala que sería acertado registrarla por esta vía porque precisamente en ella concurren una pluralidad de elementos como pueden ser: tamaño, forma, color, diseño, textura y gráficos, entre otros, capaces de distinguir los productos o servicios a los cuales se aplica, además de que la mayoría de las legislaciones nacionales regulan el registro de las formas tridimensionales acompañadas de distintos elementos, siempre que en su conjunto esté presente la distintividad.

Expresa al respecto que las formas tridimensionales participantes en un determinado "trade dress", sólo son registrables cuando reúnen condiciones de distintividad que lo justifican, en cuanto a su forma, y no por el hecho de que otros elementos participes del "trade dress" (como los diseños, denominación o colores), resulten altamente distintivos debe enten-

derse tal forma como materia de registro. Cita como ejemplo de esta situación que no porque una caja para pañuelos desechables resulte totalmente convencional y genérica, no pueda utilizarse ésta como medio para que el resto de los elementos reservables, pudieran ser diseños, colores, leyendas, denominación, entre otros, sean presentados para su registro. Por lo que, en la práctica, tal situación se interpretaría como una solicitud mixta, donde convergen varios elementos y por supuesto se pretende la protección para los elementos que resulten con suficiente capacidad distintiva, con exclusión expresa de lo que no resulte reservable (por ejemplo, palabras y formas genéricas), tal y como se estima en la práctica.

Otra consideración referente a ubicar el "trade dress" en el grupo de las marcas tridimensionales la ofrece el profesor de Derecho Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, Carlos Iván Llerena Mares en su artículo: "El consumidor en el caso Backus-Ambev", cuando cita la definición emitida por el profesor Carlos Fernández Novoa: "Marcas tridimensionales: (trade dress) Es un tipo de marca constituido por la imagen de un producto manifestada a través de etiquetas, envases, envolturas, e incluso la forma misma del producto si es que ésta es distintiva; pues lo que hace la

¹¹ INDECOPI. Citado en la Resolución N° 0181-2007/TPI-INDECOPI Expediente No.271218-2006. Registro de formas tridimensionales.-Forma usual-Falta de distintividad. pp 6-7. [en línea]. Disponible en: <<http://intranet.comunidadandina.org/doc/>> Consultado el 21 de julio de 2009.

¹² DE LA FUENTE GARCÍA, ELENA. "Propiedad Industrial. Teoría y Práctica", Centro de Estudios, Tomás Ramón Areces, Madrid, España. 2001. pp. 121-122.

¹³ JALIFE DAHER, MAURICIO. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Mc Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México, 1998, pp.100-101.

Cuba

Nuestras Oficinas

diferencia es su tridimensionalidad”¹⁴. Y menciona como ejemplo la misma Coca-Cola por la forma característica de su envase.

Y también, en este análisis sería importante citar el concepto que sobre forma de presentación, una expresión muy usada a la hora de determinar una de las maneras en que puede consistir una marca tridimensional, ha desarrollado el profesor y catedrático español José Manuel Otero Lastres al referirse a ella como: “...aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores.”¹⁵

En mi opinión, esta definición puede ser otro resquicio idóneo para incluir la figura del “trade dress” en esta clasificación marcaria, pues la especificación, ofrecida por este experto, supone que la presentación comercial puede relacionarse tanto con el envase del producto como con el aspecto peculiar de este, aunque no siempre es fácil diferenciar entre uno y otro, como es el caso de las botellas, que aunque en sí mismas constituyen productos, a su vez sirven como contenedores. Este detalle les permite cumplir la función relacionada con la presenta-

ción comercial como envases de bebidas y perfumes.

EL “TRADE DRESS” EN LAS LEYES NACIONALES

Sobre esta cuestión, sería conveniente comentar como el reconocido profesor Juan Manuel Gutiérrez Carrau le ha otorgado gran notoriedad en los últimos años a la figura del “trade dress”, debido a su incorporación en las legislaciones nacionales de algunos países, ya sea a través de las leyes de marcas o en leyes especiales¹⁶.

Realmente, como hemos expuesto, por la disparidad de definiciones que de la figura se tiene, el término como tal resulta difícil encontrarlo de manera expresa en las legislaciones nacionales, no así sus expresiones análogas. A continuación se hace referencia a algunas de estas normativas donde pudiera considerarse la posibilidad de ser registrado.

– República Dominicana, en el artículo 72 de su Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial define: “Las formas tridimensionales. Asimismo pueden consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o loca-

les de expendio de los productos o servicios correspondientes.”

– República de Panamá en su Ley 35, de 10 de mayo de 1996, en su artículo 90 establece: “Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación y hologramas.”

– España en su ley No. 17 de 7 de diciembre de 2001, De Marcas, regula, en el artículo 4.2 inciso d): “las formas tridimensionales incluidos los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación”¹⁷, y confirma la posibilidad de proteger la combinación de signos mediante esta figura cuando regula en su artículo 5.3 el registro de una marca en la que se comprendan varios signos, siempre que en su conjunto presenten la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la citada Ley.

– República de Cuba, en el Decreto-Ley 203 “De Marcas y otros Signos Distintivos” de 24 de diciembre de 1999¹⁸, establece en su artículo 3.1 inciso d): “Pueden constituir marcas: las formas tridimensionales, siempre que puedan ser delimitadas del producto, entre las que se incluyen los envoltorios,

¹⁴ Vid. Fernández-Novoa, Carlos. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS. Madrid.Montecorvo,1984. p31, citado en Llerena Mares, Carlos Ivan. “El consumidor en el caso Backus-Ambev”. [En línea]. Disponible en: <http://www.unsa.edu.pe/escuelas/de/rev_derecho/REVISTA08/191-195_05_CLlerenaM01.pdf>

¹⁵ Comunidad Andina de Naciones. Sentencia de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso 81-IP-2000. Marca: “Forma de Botella”. [En línea] Disponible en: <<http://intranet.comunidadandina.org/doc>>.

¹⁶ GUTIÉRREZ CARRAU, JUAN MANUEL. Citado en Sentencia TCA Trade dress. “Caso Societé des Produits Nestle S.A. con Estado- Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad”. (No. 1145/98). Montevideo, 2001, [En línea] Disponible en: <<http://www.interiuris.com/blog/?>>.

¹⁷ España. Ley Nº 17 de 7 de diciembre de 2001. De Marcas. [En línea]. Disponible en: <<http://www.wipo.int/clea/es/details.jsp?id=1388>>.

¹⁸ Cuba. Consejo de Estado. (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 3, de 2 de mayo de 2000). Decreto-Ley 203 “De Marcas y otros Signos Distintivos” de 24 de diciembre de 1999.

Cuba

El "Trade Dress". Puntos de vista acerca de esta figura

los envases, la forma del producto o su presentación."

Hoy puede citarse una normativa jurídica, puesta en vigor recientemente, donde se regula expresamente la figura tema de este artículo. Se trata de la Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, la cual, en su artículo 2, letra D, define: "Imagen o estilo comercial ("trade dress"): la totalidad de elementos, la imagen total o la apariencia de un producto o servicio que sirve para identificarlo y presentarlo a los consumidores. Puede incluir factores como tamaño, forma, color o la combinación de colores, texturas, gráficas, diseños, palabras, números u otros factores visuales en el envase, empaque, o envoltura del producto o en la estructura, fachada o decoración (interior o exterior) de un negocio, incluyendo técnicas de mercadeo y materiales de publicidad usados para promover la venta de los productos o servicios."

LOS ORÍGENES DEL "TRADE DRESS"

Si se busca información acerca de los orígenes de esta figura deberíamos transportarnos 160 años atrás aproximadamente. Sobre este asunto, el autor y maestro Já Pouillet ha dejado constancia que supone tal antigüedad en uno de sus apuntes judiciales de 1835, en el mismo siglo XIX, sobre actos de competencia desleal por confusión de un "trade dress": "...Emplear para la venta un producto similar, de la misma forma y el mismo color de la caja de la casa competidora. (Trib. Comm. Sena, 17 sept. 1835, Gevelot, gás. Trib., 18 sept.): ..." ¹⁹

¹⁹ Vid. Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis. Ob cit.



Columnas o arcos en forma de M de la cadena de restaurantes MC.Donalds.



Presentación global de la fachada y arquitectura de los establecimientos de comida rápida Kentucky Fried Chicken.



Restaurantes TGIF, reconocidos por la decoración donde predominan las franjas blancas y rojas.

Cuando se indaga sobre los indicios del surgimiento de esta figura, sería interesante también, remitimos las legislaciones pioneras en la protección de marcas tridimensionales, entre ellas la Lanham Act de 1946, la Ley 15 USC

de Estados Unidos y la Ley uniforme de marcas del Benelux.

Así, puede comprobarse en territorio norteamericano que, la forma determinada de un inmueble o su apariencia general puede ser registrada mediante la figura del

Cuba

Nuestras Oficinas

“*trade dress*” siempre que no resulte funcional y su uso no suponga un obstáculo para los competidores del sector pertinente.

Teniendo en cuenta lo anterior, pueden ser incluidas en este tipo de marcas registrables el diseño típico y original de las columnas o arcos en forma de M de la mundialmente famosa cadena de restaurantes MC.Donalds; la peculiar presentación global de la fachada y arquitectura de los establecimientos de comida rápida Kentucky Fried Chicken; y los restaurantes TGIF, estos últimos reconocidos por la decoración donde predominan las franjas blancas y rojas²⁰.

En este territorio, puede ser registrable además como “*trade dress*” la apariencia global de una línea de tarjetas de felicitación, el diseño y formato de las portadas de revistas, de puntos de ventas, de sitios Web y la forma y la combinación de detalles en una cartera o un portafolio.

La Lanham Act, en su Sección 43 apartado a) brinda cobertura legal a la imagen global de los productos y su envase o la presentación comercial del acondicionamiento de un producto o un servicio, nombrada “*trade dress*” como comúnmente se conoce en esta área geográfica. Según esta regulación, en Estados Unidos no sólo es posible proteger la apariencia exterior global de los productos²¹, sino también la de los establecimientos.

¿“TRADE DRESS” EN CUBA?

Normativas marcarias cubanas no vigentes, como el Decreto-Ley 805 de 4 de abril de 1936, manifiestan indicios sobre la regulación de la figura del “*trade dress*” o “*forma de presentación de los productos o servicios*”.

La citada regulación, en su artículo 2, inciso d) además de las marcas, otorgaba protección a otra modalidad de signo distintivo, los estilos comerciales, donde admitía la tridimensionalidad en su configuración. Este tipo de signo distintivo era definido en el artículo 180 de la propia legislación como: “...*la presentación, forma, decorado, ornamentación, colorido, estilo de la fachada, vajillas, muestrarios, anaquelaría, mobiliario, vestuario, equipos, anuncios, material de propaganda y otros medios similares de las actividades de toda persona natural o jurídica dedicada al ejercicio del comercio, de la industria, de la agricultura, o cualquiera de sus productos, o para el anuncio y transporte de los mismos o de mercancías ajenas o de pasajeros o para popularizar su negocio o hacerlo más atractivo al público, diferenciándolo con relación a otro de su clase*”.

Esta definición, redactada de manera algo confusa, parece ser la pionera en Cuba en incluir a los signos consistentes en la presentación de los productos o la presentación comercial del acondicionamiento de un producto o un servicio (“*trade dress*”), a pesar de que

En Estados Unidos no sólo es posible proteger la apariencia exterior global de los productos²¹, sino también la de los establecimientos

su objetivo era el de popularizar, como lo hacen los lemas comerciales, la actividad económica del empresario y diferenciarla de la realizada por sus competidores. La función de este tipo de signo, los estilos comerciales, difería de la típica función distintiva de las marcas. No obstante, considerarse su inclusión en la ley, una novedad de la legislación²².

Nuestra legislación actual, el Decreto-Ley 203 “De Marcas y Otros Signos Distintivos”, reconoce a la marca como un tipo de signo distintivo, cuando la define abiertamente, en el artículo 2, inciso a) como: “*Todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de*

²⁰ [En línea]. Disponible en: http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/advertising_public_relations/909755-trade_dress.html.

²¹ Documento OMPI SCT/16/2, “Nuevos Tipos de Marcas”, elaborado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en su Decimosexta Gestión celebrada en Ginebra del 13 al 17 de Noviembre de 2006. [en línea] Disponible en: < www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc >

²² Marcos Martínez, Maylen. “La protección de las marcas tridimensionales. Controversias y desafíos.” *Ob. Cit.* p. 14

Cuba

El "Trade Dress". Puntos de vista acerca de esta figura

sus similares en el mercado." El concepto, en sí, es amplio porque en principio admite todo tipo de signos en tal categoría²³, concepción coherente con la naturaleza de la marca como un bien inmaterial.

En el artículo 3 del Decreto-Ley 203 se citan los tipos de marcas y entre los signos posibles que pueden constituirse en marca regula en su artículo 3.1 inciso d) las formas tridimensionales, a condición de que puedan ser delimitadas del producto, enumerando de manera no limitativa: los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación. La mención, en esta normativa cubana, de forma de presentación del producto, entre los tipos de signos que pueden constituir una marca tridimensional ofrece la posibilidad de proteger el "trade dress".

Este tipo de signo parece dar la idea de que el legislador dejó fuera los servicios, sin embargo, puede afirmarse que no es así, porque las regulaciones previstas en el artículo 16.1, incisos d) y e), del propio Decreto-Ley 203, referentes a las causales de denegación específicas para los signos tridimensionales, al ser extensivas para los servicios además de los productos, permite su inclusión.

Una posición similar la presenta el experto Jalife Daher, al ser del criterio de que la expresión "forma de presentación de los productos" en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de México, entre los signos capaces de constituirse en marca tridimensional, parece disipar cualquier duda res-

En Cuba Normativas marcarias no vigentes, como el Decreto-Ley 805 de 4 de abril de 1936, manifiestan indicios sobre la regulación de la figura del "trade dress" o "forma de presentación de los productos o servicios"

pecto a la posibilidad de que el producto mismo, cuando resulte distintiva su presentación pueda ser registrado y que, a su vez, esta expresión parece servir de soporte para considerar procedente incluir, en el registro de un signo tridimensional, palabras, diseños, los cuales, conjuntamente con la forma tridimensional, establecen la presentación del producto²⁴.

Igualmente, la figura del "trade dress" podría tener amparo legal en Cuba según lo expresado en el

artículo 2, al tener presente cómo el concepto de marca permite la combinación de signos denominativos, mixtos y figurativos en un mismo signo.

CONCLUSIONES

Como tal, podemos concluir que:

- El "trade dress" es una expresión del idioma inglés aplicada a la presentación de los productos y servicios, la imagen, apariencia global o impresión visual que provoca y su empaque como un todo. Comprende elementos tales como: el diseño, la forma, tamaño, color, textura y gráficos. Incluye también las características de los establecimientos en los que se ofrece un servicio, la identidad corporativa, la imagen empresarial y los elementos distintivos de la marca. Este término ha llegado al extremo de comprender técnicas de ventas, uniformes y la disposición de los cubiertos.

- El "trade dress" puede considerarse una especie de marca tridimensional porque:

1. su reconocimiento no es uniforme, siendo bautizada de disímiles maneras, y en muchas legislaciones nacionales, al referirse a este tipo de marcas, se utilizan expresiones análogas como las expuestas en la definición del "trade dress".

2. los criterios que de ella ofrecen expertos en el tema como: Stephen Ladas, Jalife Daher, Carlos Iván Llerena, José Manuel Otero Lastres y Fernández Novoa, lo incluyen dentro de este tipo de signos distintivos.

²³ Entre sus acepciones comprende: Señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta. Microsoft® Encarta® 2006. Ob cit.

²⁴ JALIFE DAHER, MAURICIO. Ob cit. p. 96

Cuba

Nuestras Oficinas



3. en ella concurren una pluralidad de elementos como pueden ser: tamaño, forma, color, diseño, textura y gráficos, entre otros, capaces de distinguir los productos o servicios a los cuales se aplica, similar a como ocurre en una marca tridimensional.

4. la inclusión de la mención, forma de presentación entre los tipos de signos que pueden constituir una marca tridimensional, permite suponer que la presentación comercial puede relacionarse tanto con el envase como con el aspecto peculiar de este. Parece disipar también cualquier duda respecto a la posibilidad de que el producto mismo, cuando resulte distintiva su presentación pueda ser registrado y que, a su vez, esta expresión parece servir de soporte para considerar procedente incluir, en el registro de un signo tridimensional, palabras, diseños, los cuales, con-

juntamente con la forma tridimensional, establecen la presentación del producto o el servicio.

- La protección del “*trade dress*” no ha sido uniforme. Han existido varias vías para este propósito en dependencia del territorio y la legislación de que se trate. Así, ha podido protegerse mediante el Derecho de Autor, el Diseño Industrial, la Competencia Desleal y como Marca. En la actualidad hay una tendencia a protegerla preferiblemente por esta última vía. Incluso, pueden encontrarse países donde existe la posibilidad de acudir a más de una.

- Si bien, el Decreto-Ley 203 vigente en Cuba ofrece protección a la forma de presentación de los productos y servicios, expresión análoga al “*trade dress*”, y sujeta a las mismas reglas de exámenes aplicables a las marcas tridimensionales, sigue siendo un reto deter-

minar qué elementos podrían incluirse dentro de esta figura, y cuál es el alcance de esta expresión.

BIBLIOGRAFÍA

— BARRETO, GERMÁN. *Imágenes y colores también son marcas. Marcas no convencionales. (Nuevos formatos de marcas distintos al nombre o logo del producto)*. [En línea]. Disponible en: <http://www.prietocarrizosa.com/assets/documents/pdfIngles/marcas.pdf>

— COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Sentencia de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso 81-IP-2000. Marca: “Forma de Botella”. [en línea] Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/doc>.

— COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Sentencia de Interpretación Prejudicial de la Corte de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 23-IP-98. Marca: Combinación de colores naranja-plata en la cache de machete, acompañada de la expresión “Gavilán Naranja”. [en línea] Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/doc>.

— COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Sentencia de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Proceso 81-IP-2000. Marca: “Forma de Botella”. [en línea] Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/doc>.

— Cuba. Consejo de Estado. Decreto-Ley No. 68 De Inventiones, Descubrimientos Científicos y Modelos Industriales. Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria. No. 10 de 14 de mayo de 1983.

Cuba

El "Trade Dress". Puntos de vista acerca de esta figura

— Cuba. Consejo de Estado. (Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3, de 2 de mayo de 2000). Decreto-Ley 203 "De Marcas y otros Signos Distintivos" de 24 de diciembre de 1999.

— Cuba. Decreto-Ley No. 805 de 4 de abril de 1936. Ley de Propiedad Industrial. Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria. No.111, de 11 de abril de 1936.

— Cuba. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Resolución No. 63 de 22 de mayo del 2000. Reglamento del Decreto-Ley No. 203. Publicado en Gaceta Oficial Ordinaria No. 48, de 24 de mayo del 2000.

— Cuba. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Directrices para el Examen de las Marcas y otros Signos Distintivos. La Habana, año 2000 Disponible en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

— DE LA FUENTE GARCÍA, ELENA. *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*. Centro de Estudios Tomás Ramón Áreces. Madrid, 2001.

— España. Ley N° 17 de 7 de diciembre de 2001. De Marcas. [en línea]. Disponible en: <http://www.wipo.int/clea/es/details.jsp?id=1388>.

— FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2001.

— FERNÁNDEZ-PARADELA TORAÑO, MARISOL. "Aspectos procedimentales para el registro de las marcas". Trabajo de Diploma. Universidad de La Habana, Facultad de Derecho, 2001.

— GUTIÉRREZ CARRAU, JUAN MANUEL. Citado en Sentencia TCA Trade dress. "Caso Société des Produits Nestlé S.A.

con Estado-Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad". (No. 1145/98). Montevideo, 2001, [en línea] Disponible en: <http://www.interiuris.com/blog/>. Consultado el 10 de julio de 2009.

— Imagen del establecimiento Terpel. [En línea]. Disponible en: <http://static2.elespectador.com/files/images/mar2009/3c4e2ac64784c3a6a028c2ebf5db38ba.jpg>

— JALIFE DAHER, MAURICIO. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. Mc Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México, 1998.

— MARCOS MARTÍNEZ, MAYLEN. "La protección de las marcas tridimensionales. Controversias y desafíos". Publicado en el CD contentivo de las memorias del II Congreso de Propiedad Industrial. La Habana, 19 de abril de 2005. Disponible en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

— MICROSOFT® ENCARTA® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005.

— OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL. "Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344", Memorias del Seminario Internacional La integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996.

— Panamá. Ministerio de Comercio e Industrias. Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial, Panamá (2008). Ley 35 (de 10 de mayo de 1996). Disposiciones sobre la Propiedad Industrial. Folleto disponible en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

— Powerpoints de SEMIOLOGIA I gratis. [En línea]. Disponible en: <http://www.powerpointsggratis.net/SEMIOLOGIA-I/1/>

— "Lineamientos de trabajo para el examen de la marca tridi-

mensional en Cuba." Tesis para optar por el Título de Master en Gestión de la Propiedad Intelectual, La Habana, octubre de 2009.

— PÉREZ SUÁREZ, MARLEN DE LA CARIDAD. "La marca tridimensional: Lo interesante de su universo. Tratamiento legal en Cuba." Rendija. Revista Cubana de la Propiedad Industrial. N° 11. Cuba. Junio de 2010.

— PRIETO, CARRIZOSA & PATIÑO. *Trade dress, una grieta abierta en la protección de derechos de propiedad industrial*. Consultado el 27 de agosto de 2009. [en línea] Disponible en: <http://www.prietocarrizosa.com/newsletter/050711/index.html>.

— Puerto Rico. Ley N° 169 del año 2009. Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico. [en línea] Disponible en: <http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2009/lexl2009169.htm>

— Suiza. Organización Mundial del Comercio. (Publicación de la OMPI No. 223 (S), Ginebra, 2005). Disposiciones del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (1971) mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

— Suiza. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Documento OMPI SCT/16/2, "Nuevos tipos de Marcas", elaborado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en su Decimosexta Sesión, celebrada en Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006. [en línea] Disponible en:

www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc

— TOMÁS DE LAS HERAS, LORENZO. *Propiedad Industrial*. Editorial Arazandi S.A. Navarra España. 2004.

Actividades REI en Propiedad Industrial

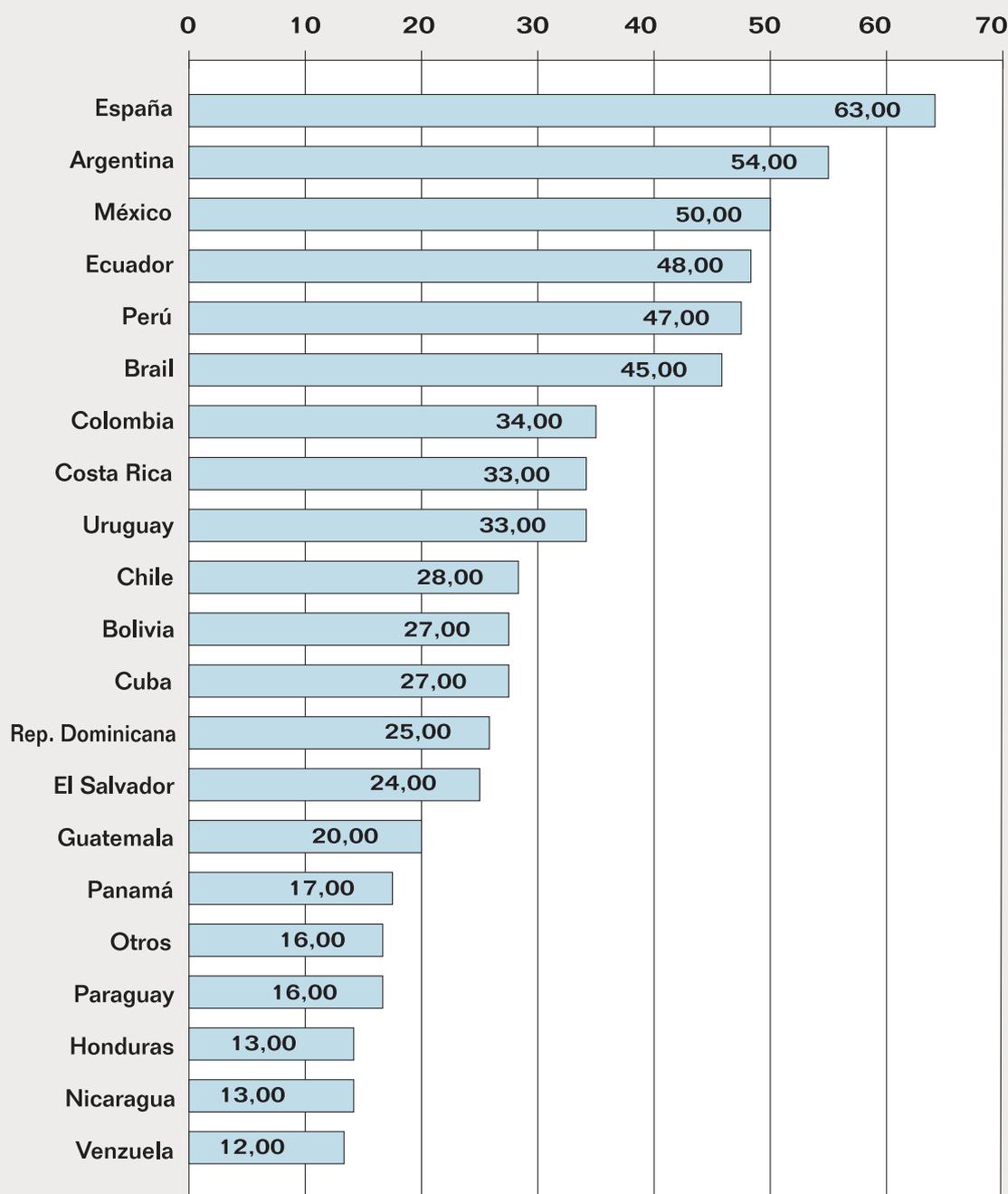
RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

Para el año 2011 en la REI de Propiedad Industrial está previsto que se desarrollen diversos foros temáticos, de exper-

tos invitados y Cursos Cortos de Actualización. Así mismo, se lanzarán los números 8 y 9 de la revista digital.

A día de hoy hay 547 participantes en la REI. Se distribuyen según el siguiente gráfico:

Gráfico 1.
REI en Propiedad Industrial, distribución por países



Informe Foro Temático

El registro como marca de las formas tridimensionales



BELÉN LUENGO GARCÍA

Coordinadora temática del área de marcas de la REI. Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El foro “El registro como marca de las formas tridimensionales” se ha llevado a cabo desde el 21 de febrero al 6 de marzo de 2011. Estaba articulado en cuatro partes, en cada una de las cuales se anunciaba una prohibición concreta, abriéndose una línea de debate sobre la misma.

Este foro se planteó con un carácter eminentemente práctico, de tal manera que partiendo de los supuestos prohibitivos previstos en la Ley Española de Marcas, se pudieran ver ejemplos reales de concesión y denegación de marcas tridimensionales, y profundizar así en los diferentes problemas que se plantean al examinar estas formas cuando pretenden ser registradas como marcas.

La idea de partida es que las formas tridimensionales pueden constituir marcas válidas. La Ley de Marcas Española, 17/2001 de 7 de diciembre, en su art. 4.2.d), incluye en la lista de signos registrables como marca: “Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación”.

Las formas tridimensionales son, por tanto, registrables en principio como marcas, pero para constituir marcas válidas deberán cum-

plir los requisitos y no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley.

Como prohibiciones específicas de registro relativas a las marcas tridimensionales, señala el art. 5.1.e) de la Ley de Marcas, que no podrán registrarse como marcas los signos “constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto”.

CARÁCTER DISTINTIVO

Pero el principal problema que plantean las marcas tridimensionales es el carácter distintivo. De la mayoría de las solicitudes que se presentan en la OEPM, los problemas prácticos derivan sobre todo de que se trata de formas carentes claramente de carácter distintivo. En otros casos se plantean dudas, pero debe tenerse muy en cuenta que el público no está acostumbrado a percibir la forma del producto como marca.

Es muy común que las que se solicitan como marca no sean más que mínimas variantes de la forma habitual o usual del producto o del envase, en cuyo caso parece claro que la marca carecerá de carácter

distintivo. Aunque este es un punto polémico, debemos destacar que en la práctica de la oficina se tiende a exigir algún elemento original, inusual o singular para entender que la forma tridimensional es registrable como marca.

Con todo, el examen que se realice no debe ser más estricto que el realizado con el resto de prohibiciones absolutas, como declaró el TJCE en la sentencia del caso Linde asunto C-53/01. Y siguiendo con la jurisprudencia comunitaria cabe destacar la sentencia del caso Mag asunto T88/00, sobre marcas consistentes en formas de linternas, en la que se declara la importancia de que la marca solicitada, para que sea aceptada, tenga un mínimo de distintividad con respecto a la presentación usual del tipo de productos cubiertos al que está acostumbrado el consumidor medio de éstos.

En relación al debate generado en el foro en torno a este tema, cabe señalar que con carácter general, en las legislaciones de todos los países a los que pertenecen los participantes del foro se reconoce, de manera más o menos amplia, la posibilidad de registrar las formas tridimensionales. Unos las reconocen como una clase específica de marcas y otros las engloban en las marcas figurativas.

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

En cualquier caso, consideran que a la hora de determinar el carácter distintivo de este tipo de marcas habrá que tener en cuenta que si las formas son poco distintivas, pero van acompañadas de otros elementos denominativos o gráficos, el conjunto adquiere distintividad y es registrable.

Como excepción destacable encontramos el caso de Brasil, que para determinar el carácter distintivo de una marca que consista en una forma tridimensional, no tiene en cuenta los colores y los elementos denominativos y gráficos que acompañan a esa forma. Así, Brasil sólo tiene en cuenta la forma del producto, de tal manera que si el registro solicitado como marca tridimensional tiene más elementos, se concede como marca mixta.

Las formas impuestas por la naturaleza de los propios productos. Además de la prohibición de la letra b) del art. 5.1 de la Ley de Marcas Española, falta de carácter distintivo, en la letra e) del art. 5.1 se señalan las prohibiciones específicas de las formas tridimensionales. La primera prohibición se refiere a las formas impuestas por la naturaleza de los propios productos. Generalmente se tratará de formas necesarias y por tanto genéricas que afecten bien al producto mismo, bien a su forma habitual de presentación y por lo tanto usuales. La marca para que sea denegada, debe consistir exclusivamente en esa forma, ya que si viene caracterizada por otros elementos el conjunto es registrable y no impediría el registro de otras marcas con la misma forma pero con un elemento gráfico o denominativo diferente. La prohibición sigue una finalidad paralela a la de los signos genéricos, evitar que el empresario a través de



la marca impida a los competidores entrar en el mercado correspondiente por haber monopolizado la forma habitual del producto o del envase. La forma tiene que estar vinculada con el producto distinguido o con los usos y funciones básicas del mismo.

En el foro también se debatió ampliamente sobre esta prohibición de marcas genéricas y usuales en relación con las formas tridimensionales. Al igual que con la prohibición anterior, la mayoría de los participantes afirman que sus legislaciones no permiten el registro de las formas usuales y genéricas de los productos. Excepto en Brasil, se permite el registro de signos complejos o combinados, en los que la forma usual o genérica se acompa-



ña de otros elementos que hacen el conjunto registrable.

La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. La marca puede consistir en un envase o en la forma de un producto y es, por tanto, posible que la misma sea una forma distintiva pero necesaria para obtener un resultado técnico. Así ocurrirá, por ejemplo, cuando contribuye decisivamente a que el envase sea más duradero o más resistente o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado de

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

la forma que se pretende registrar como marca. Si se admitiesen como marcas se estaría detrayendo del dominio público lo que la Ley de Patentes quiere que se integre en el mismo una vez terminados los plazos de protección.

Con esta prohibición se pretende establecer una relación lógica con el derecho de patentes y de modelos de utilidad. Las formas del producto necesarias para obtener un resultado técnico se protegen bien por patentes o en el caso de España por modelos de utilidad. Del art. 143.1 de la Ley de Patentes se deduce que el modelo de utilidad es una invención consistente en la forma de un objeto o envase de la que resulte alguna ventaja apreciable para su uso o fabricación. En las patentes la protección dura veinte años y en los modelos de utilidad diez, de tal manera que conceden monopolios legales durante un tiempo limitado para fomentar la inversión en invenciones industriales. A diferencia de estos derechos de exclusiva limitados en el tiempo, la marca una vez concedida, puede ser indefinidamente renovada. Aquí radica la finalidad última de esta prohibición, impedir el registro como marca de la forma necesaria para obtener un resultado técnico, pues en otro caso se frustraría la finalidad del sistema de patentes, al impedir a los competidores usar dichas formas indefinidamente.

Esta cuestión se planteó con claridad en el caso Phillips asunto C299/99, relativo a la validez de un registro de marca de la máquina de afeitar Philips de Philips consistente en tres cabezales rotatorios dispuestos en triángulos. El Tribunal entendió que no cabía el registro de dicha forma aun cuando el resultado técnico pudiera obtenerse con otras formas y señaló que si un signo pro-

duce un efecto técnico no procede examinar la cuestión de su eventual carácter distintivo, así, una forma con efecto técnico nunca será registrable como marca. Cabe destacar la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010 recaída en el asunto Lego, en la que el Tribunal considera que el famoso bloque de esa marca es un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto necesaria para la obtención de un resultado técnico.

Es a menudo difícil para el examinador determinar si una forma concreta produce un efecto técnico. En algunos casos, los examinadores de la OEPM han pedido asesoramiento a sus compañeros del departamento de patentes, para determinar si una forma produce un efecto técnico.

En el foro se manifestó que esta es una prohibición generalmente admitida por las legislaciones de los países de los participantes en el mismo.

Las formas que afectan a su valor intrínseco. La finalidad de esta prohibición absoluta consiste en que la marca no se convierta de manera generalizada en una protección alternativa al diseño industrial, la propiedad intelectual y las normas sobre competencia desleal, respecto de formas ornamentales o estéticas que hagan más atractivo un producto y faciliten su comercialización.

En estos casos la forma no opera tanto como signo distintivo sino como una cualidad esencial del producto mismo cuyo valor y cuya elección por los consumidores vendrá determinado decisivamente por los valores estéticos o estético-funcionales de la forma que recibe. Normalmente el valor del producto vendrá determinado, en buena medida, por la forma que se pretende registrar como marca.

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.



BELÉN LUENGO GARCÍA
Coordinadora temática del área de marcas de la REI. Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas



VICTORIA DAFAUCE
Coordinadora temática de la REI. Jefe de Servicio RR/II OMP/OMC. Departamento de Coordinación Jurídica y RR/II. 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.

Informe Foro Taller

El registro de las marcas complejas



LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO
Coordinador Temático Latinoamericano

El foro “El registro de las marcas complejas” se desarrolló del 4 al 17 de abril de 2011, se dividió en cuatro partes, y sus ejes temáticos fueron legislación y práctica administrativa en Iberoamérica referida a las marcas mixtas, análisis de su capacidad distintiva intrínseca necesaria para acceder al registro, cotejo marcarío en el cual se ven envueltas marcas complejas, e importancia de éstas en las relaciones de mercado. Se contó con participaciones e informes provenientes de Argentina, Cuba, Guatemala, Perú y Costa Rica.

Se delimitó al objeto de estudio como aquellas marcas en las cuales se presenta una combinación de elementos que incluya al menos dos de las siguientes categorías: denominativas, gráficas y tridimensionales, sin olvidar que también podemos encontrar marcas cuyas naturalezas resultan más novedosas para nuestros sistemas de registro, como las sonoras, olfativas, en movimiento, etc., y que pueden jugar un papel en la construcción de una marca compleja. Entonces, y de acuerdo a ésta delimitación conceptual, tenemos que nuestra diaria labor se encuentra matizada por la presencia constante de solicitudes de registro referidas a marcas complejas o mixtas, lo cual es tan solo un reflejo de la rea-

lidad del mercado, en el cual encontramos que los productos y servicios se hacen identificar por signos cargados de riqueza en cuanto a su diseño e información que son capaces de transmitir.

Todos los países representados en el foro reportan acoger la posibi-

lidad de que se registren en su territorio marcas complejas, esto por estar recogido expresamente en sus legislaciones nacionales. Reconocida también la posibilidad de que en la construcción de dichos signos se encuentren elementos que resulten ser genéricos y/o descriptivos, siempre a cuenta de que haya otros que otorguen aptitud distintiva al conjunto, encontramos diferencias en cuanto al tratamiento administrativo y legal que reciben dichos elementos.

Argentina y Cuba reportan tener un régimen, producto de la práctica administrativa, por el cual el solicitante ha de renunciar expresamente a la protección sobre este tipo de elementos, de no hacerlo así, le es prevenido por parte de la Administración, en Cuba los formularios para solicitud de registro incluyen un aparte referido a ésta renuncia. Guatemala y Costa Rica recogen a nivel legal una disposición que, de pleno derecho, le resta la protección marcaria a los elementos de uso común o necesario en el comercio; sin embargo, en Costa Rica aún los solicitantes renuncian y la Administración lo solicita. Guatemala reporta una práctica que consideramos digna de emular en los países que recogen este tipo de figura a nivel legislativo, y es la de incluir en el título de registro que se entrega al soli-



Actividades RE en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

citante la transcripción del artículo de la Ley respectivo, esto en aras de brindar mayor seguridad jurídica y transparencia en las relaciones de mercado. Perú indica que la no protección a los elementos genéricos y descriptivos se sobreentiende, por lo que nada se dice o se solicita al respecto, siguiendo así la doctrina expuesta por el Profesor Jorge Otamendi, que indica que la no protección a dichos elementos resulta ser un asunto de sentido común, y mal se haría en considerar otorgado el derecho de exclusiva sobre elementos genéricos o descriptivos necesarios en el comercio por el mero hecho de que no se haya efectuado una renuncia. Este tipo de elementos también se constituye en una limitante para quien registra: la indicación de un tipo de producto o servicio específico en la construcción del signo implica que solo podrá acordarse su registro para éste. Asimismo, es generalizado el rechazo que reciben los signos complejos que incluyen en su construcción algún elemento que los hace engañosos de frente a los productos o servicios que pretende hacer distinguir en el mercado.

Sobre el tema del cotejo marcario que incluye marcas complejas, se identifican tres posibilidades básicas, que son: marca solicitada simple – marca inscrita compleja, marca solicitada compleja – marca inscrita simple, o que ambas sean complejas. Para tal cometido, se reconocen varias metodologías, normalmente expuestas y comentadas por la doctrina, y que se refieren a los niveles en que ha de realizarse el cotejo, sean el gráfico referido a la apariencia que se puede captar del signo visualmente, el fonético atinente a los sonidos que se emiten al verbalizarlo, y el ideoló-



La compañía Harley Davidson tiene patentado el sonido de sus motores.

gico relativo a la idea que se percibe al exponerse al signo, aplicando una visión de conjunto, sucesiva y enfatizando más en las semejanzas que en las diferencias, y siempre centrado en los elementos que recogen la aptitud distintiva del signo. Costa Rica, Guatemala y Perú reportan tener textos legales que, *numerus apertus*, dan pautas a seguir para realizar el cotejo entre marcas, los que grosso modo siguen las reglas expuestas; mientras que Cuba y Argentina las aplican basados en desarrollos jurisprudenciales y prácticas administrativas.

Sobre la función que cumplen las marcas complejas en el mercado, tenemos que se les reconoce no solamente la de hacer distinguir el origen empresarial del producto o servicio, sino que además sirven para condensar el goodwill o para fines publicitarios, para mencionar algunas; así, la multiplicidad de información que

éstas contienen por la variedad de elementos que las componen permite que los titulares transmitan más y mejor información a través de ellas, logrando mejorar el efecto diferenciador de los demás productos o servicios que su competencia ofrece. Este efecto también beneficia a los consumidores, ya que pueden percibir más información proveniente de la marca, lo cual ayuda a conformar su elección a la hora de realizar su acto de consumo. Y el registro de las marcas en su complejidad también provee de prueba preconstituida para el titular sobre la época y forma en que se inició el uso de la marca en el mercado, protegiéndole de posibles actos de competencia desleal, los cuales por lo general se concentran en los aspectos generales, genéricos y/o descriptivos del conjunto y no sobre los elementos en los que reside el peso de la aptitud distintiva de la marca compleja.

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

ACTIVIDADES DE LA REI

Del 20 al 30 de Junio de 2011

CURSO CORTO DE ACTUALIZACIÓN: Patentes y Acceso a los medicamentos en los países menos favorecidos. 1º Edición

Profesora: Inmaculada Galíndez Labrador. Técnico Superior Examinador de Patentes de la OEPM

Fecha límite de inscripción:

5 de Junio de 2011

Lugar de inscripción:

www.ceddnet.org

Del 19 de septiembre al 13 de noviembre, 2º semestre 2011

CURSO ON-LINE: Gestión y evaluación de Marcas, 6ª edición

OTROS EVENTOS

Panamá, 7 y 8 de julio de 2011

PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN DESDE LA UNIVERSIDAD: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

http://www.pila-network.org/panama_objetivos.html

Tiempo límite de registro: 17 de junio

Evento de tipo internacional

Santander, del 11 al 15 de julio 2011

INNOVACIÓN, PATENTES E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA, UIMP Y OEPM

http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcg=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&juj=3002&lan=es&jpj=plan=60W2&any=2011-12&verasi=N&lan=es&tipo=ACA&lan=es



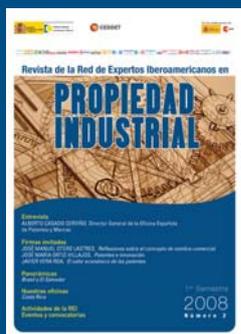


Números anteriores

Pulse en la imagen para descargarse Revista en formato .pdf



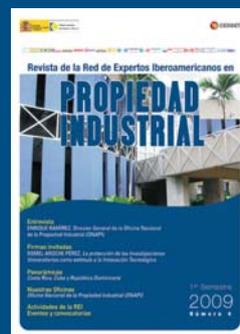
Número 1
2º Semestre 2007



Número 2
1º Semestre 2008



Número 3
2º Semestre 2008



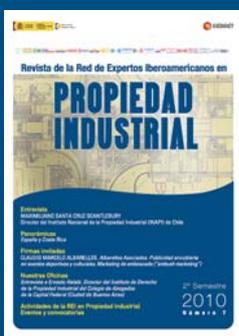
Número 4
1º Semestre 2009



Número 5
2º Semestre 2009



Número 6
1º Semestre 2010



Número 7
2º Semestre 2010

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número 8 1er Semestre de 2011

www.ceddnet.org
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

Publicación elaborada con el patrocinio de:



VICEPRESIDENCIA PARA
AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE DEL
BANCO MUNDIAL

