



Revista de la Red de Expertos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entrevista

BRUNO MÉRCHOR VALDERRAMA

Director de Inventiones y Nuevas Tecnologías. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPÍ)

Panorámica

Perú

Artículo

EDUARDO MARTÍN PÉREZ. Protección de las invenciones implementadas en el ordenador

Firma invitada

LUIS GIMENO OLCINA. Marca notoria y renombrada

Actividades de la Red de Expertos en Propiedad Industrial
Eventos y convocatorias

1er Semestre

2012

Número 10



Revista de la Red de Expertos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Comité de Redacción

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
Redactor Jefe.

AMAYA EZCURRA
Coordinadora temática del área de patentes de la Red de Expertos en Propiedad Industrial. Jefe de Servicio Técnicas Industriales. Oficina Española de Patentes y Marcas. OEPM.

BELÉN LUENGO
Coordinadora temática del área de marcas de la Red de Expertos en Propiedad Industrial. Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

FANCY DE LOS SANTOS
Abogado de Propiedad Industrial e Intelectual. Coordinadora latinoamericana de la Red de Expertos en Propiedad industrial.

Fundación CEDDET
LAURA SÁNCHEZ
Coordinadora Área en Propiedad Industrial.

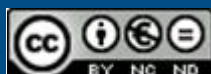
MARÍA SANZ
Gerente del Programa Red de Expertos.

Contactar
redes@ceddet.org

Acceso a la Red de Expertos
www.ceddet.org

Sumario

EDITORIAL	3
ENTREVISTA BRUNO MÉRCHOR VALDERRAMA Director de Inventiones y Nuevas Tecnologías. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)	4
PANORAMICA PERÚ FANCY DE LOS SANTOS El desarrollo de las denominaciones de origen en el Perú (Legislación y Realidad)	7
ARTÍCULO EDUARDO MARTÍN PÉREZ Protección de las invenciones implementadas en el ordenador	12
FIRMA INVITADA LUIS GIMENO OLCINA Marca notoria y renombrada	17
ACTIVIDADES DE LA RED DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL	23
EVENTOS Y CONVOCATORIAS	28



La presente publicación pertenece a la Red de Expertos 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 Red de Expertos 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 en Propiedad Industrial
Número 10. 1er Semestre de 2012





editorial



El Equipo Coordinador tiene una vez más el placer de entregarles la Décima Edición de nuestra Revista Digital de la Red de Expertos en Propiedad Industrial.

En esta edición presentamos una entrevista efectuada a Bruno Mérchor Valderrama, Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías (INDECOP), quien nos informa las actividades desarrolladas por la Oficina que él preside, el desarrollo del PCT en Perú y de los conocimientos tradicionales o colectivos relacionados con los usos o aplicaciones de la biodiversidad en el Perú.

En nuestra sección Panorámicas Fancy De Los Santos nos ofrece un análisis sobre el desarrollo de las denominaciones de origen en el Perú.

En la sección Artículos publicamos una ponencia sobre invenciones implementadas en ordenador de Eduardo Martín Pérez, Jefe de Área de Patentes Físicas y Eléctricas de la OEPM. En la sección firmas invitadas incluimos un informe de Luis Gimeno sobre el foro experto sobre "Marca Notoria y Renombrada".

Como es habitual en la sección Actividades de la Red podrán encontrar los resúmenes de los Foros que se han llevado a cabo durante el primer semestre del 2012 en la Red de Propiedad Industrial, como así también un detalle de las futuras actividades programadas.

Cumplimos en agradecer a todos quienes han colaborado y hecho posible esta Décima Edición de la Revista Digital y los invitamos nuevamente a seguir colaborando haciéndonos llegar sus artículos y comentarios.

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
Redactor Jefe

ENTREVISTA



Bruno Mérchor Valderrama

Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios. Ha seguido cursos de especialización sobre propiedad intelectual en diversos organismos internacionales, entre ellos: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO), la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), la Universidad de Georgetown en USA, entre otros. Cuenta con 16 años de experiencia profesional en materia de propiedad industrial, tanto en el sector público como en el privado. Se ha desempeñado como analista de la Oficina de Signos Distintivos y como coordinador legal y subjefe de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. También ha ejercido la jefatura del Departamento de Patentes de un reconocido estudio de abogados local. Es director de Invenciones y Nuevas Tecnologías desde el 1 de septiembre de 2008.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) como bien lo dice su nombre se ocupa no solo de proteger todas las formas de propiedad intelectual, es decir, los signos distintivos, los derechos de autor, las patentes y la biotecnología sino también de la defensa de la competencia y de garantizar los derechos de los consumidores. Esto ya nos da un parámetro de la importancia de este Instituto que desarrolla todas las funciones mencionadas que habitualmente en otros países son

ENTREVISTA

Bruno Mérchor Valderrama

desarrolladas por diversas oficinas. ¿Cómo se inserta la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías en esta estructura, cuáles son sus competencias específicas?

Como parte de esta estructura innovadora que aglutina de manera coordinada los temas de mercado y protección a la creatividad, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI tiene como función principal administrar el registro de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales.

Adicionalmente, se encarga de velar por la adecuada implementación del régimen de protección de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos, además de propiciar una adecuada divulgación y utilización de la información contenida en los documentos de patente como fuente de información tecnológica.

Cabe resaltar que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a través de un órgano colegiado de cuatro miembros (Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías), tiene también atribuciones específicas en el campo de la observancia de estos derechos, ya que es la encargada de la resolución de los casos contenciosos referidos a oposiciones a registro, nulidades e infracciones de derechos.

En el 2009 Perú pasó a ser el 141 de los actuales 145 Estados contratantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI. ¿Cuál ha sido en general la incidencia de las solicitudes efectuadas mediante el PCT en Perú en comparación con las patentes solicitadas por la vía tradicional?

Al adherimos y entrar en vigencia para el Perú este importante Tratado, se habilitó un mecanismo por el cual no solo los solicitantes no domiciliados cuentan con mayores facilidades para obtener protección de sus innovaciones en nuestro país, sino además se abre una gran ventana para que los innovadores locales puedan vislumbrar y acceder a mercados internacionales a través de una única solicitud de patente que se canalizará en tantas solicitudes nacionales como países de interés existan.

Como es lógico suponer, a casi tres años de su vigencia para el Perú, aproximadamente el 90% de solicitudes de patentes recibidas vienen por esta vía y están referidas principalmente a innovaciones de empresas foráneas.

Estamos realizando esfuerzos considerables para que esta herramienta del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes sea utilizada de manera regular y constante por parte de las universidades, centros de investigación, empresas de base tecnológica e inventores independientes de nuestro país.



La innovación tecnológica es un medio para obtener altas tasas de crecimiento productivo. ¿Qué puede comentarnos sobre las políticas o acciones que ha adoptado INDECOPI en términos de concientizar a los usuarios sobre los beneficios y ventajas de proteger sus invenciones?

Uno de los indicadores que se utilizan para medir el grado de desarrollo de un país, especialmente en el campo de la ciencia y tecnología, suele ser la cantidad de patentes presentadas por residentes.

Históricamente, esta estadística no ha sido muy favorable para nosotros ya que en promedio del total de patentes presentadas en el Perú solo un tímido 4% corresponde a nacionales (tanto personas naturales como jurídicas), siendo muchas las causas de ello pero solo una la conclusión: esta data no refleja de manera exacta el nivel de innovación y de desarrollo tecnológico de nuestro país, por lo que nos toca hacer algo por cambiar esta realidad desde el ámbito de nuestras competencias.

Por ello, el INDECOPI -a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías- ha decidido implementar una nueva área que se dedique de manera exclusiva y a tiempo completo a realizar actividades concretas para promover la innovación, difundir las patentes como fuente de información tecnológica y acercar el sistema de patentes al innovador local.

Esta nueva Subdirección de Servicios a la Innovación tiene como objetivo trabajar de la mano con las universidades peruanas y sus investigadores, con los inventores independientes que requieren una inmersión guiada al sistema de protección de patentes,

ENTREVISTA

Bruno Mérchor Valderrama

apoyar a las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica en sus esfuerzos por generar valor a través de sus creaciones, estrechar lazos con las instituciones dirigen el sistema de ciencia y tecnológica local y poner a disposición de los agentes de la innovación los fondos públicos existentes para estos fines. En suma, lo que se propone es salir a buscar la innovación local en el lugar en que se encuentre, atraerla al sistema de patentes y no seguir esperando que la situación cambie de manera natural.

Qué duda cabe que esfuerzos como el Concurso Nacional de Invenciones, talleres prácticos y capacitación dirigida sobre el sistema de patentes, manuales y guías que permitan difundir el sistema, generación de nuevos servicios de valor agregado, mejora de la plataforma tecnológica, etc., servirán como actividades específicas orientadas a consolidar la cultura de la protección de patentes en nuestro país.

¿Cuáles son los mecanismos y principales objetivos que establece la legislación en relación a los conocimientos tradicionales o colectivos relacionados con los usos o aplicaciones de la biodiversidad en el Perú?

Nuestro sistema “sui generis” de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos tiene como objetivos principales los siguientes:

- Promover el respeto, protección y preservación de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.
- Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos colectivos.
- Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas.
- Promover el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas.
- Evitar que se concedan patentes obtenidas o desarrolladas a partir de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú.

Estos ambiciosos objetivos son abordados a partir de ciertos mecanismos que han sido contemplados en nuestra legislación vigente:

- Los Registros: existen tres tipos de registros, uno que contiene los conocimientos tradicionales de dominio público, otro referido a los conocimientos tradicionales confidenciales (ambos administrados por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOP) y un tercero denominado registro local que es administrado por la propia comunidad para fines de preservación.
- Aplicación del consentimiento informado previo como mecanismo por el cual la comunidad o comunidades deberán dar su consentimiento expreso al uso del conocimiento tradicional.
- Registro de contratos de licencia.
- Creación del Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas: busca lograr la distribución justa y equitativa de beneficios y fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas.
- Mecanismos de infracción a los derechos de los pueblos indígenas como la vía administrativa mediante la cual puedan hacer valer sus derechos frente a un uso sin autorización.

Los resultados obtenidos a la fecha nos muestran que las actividades de difusión, concientización e implementación del régimen de protección van por el camino adecuado.

En efecto, se cuenta ya con un portal de conocimientos tradicionales en el que se ha sintetizado y organizado información referida a más de 1200 conocimientos tradicionales de dominio público referida a más de 500 especies de plantas peruanas.

Hemos desarrollado también materiales de difusión (guías para el registro y manuales explicativos) con traducción a las principales lenguas indígenas.

Además gracias a un trabajo exhaustivo de recopilación de información in situ, se ha logrado la presentación de más de 1000 solicitudes de registro de conocimientos tradicionales (muchos de ellos en estado confidencial) iniciadas por las propias comunidades, lo que es una muestra de que el sistema ya viene siendo conocido y utilizado por sus propios beneficiarios.

Seguiremos en los esfuerzos por lograr que este sistema de protección cumpla los objetivos para los cuales fue desarrollado, el camino ya está trazado.

Perú

Panorámicas



FANCY DE LOS SANTOS
Abogado de Propiedad Industrial e Intelectual. Socia Fundadora del Estudio Arteaga Casseli & De Los Santos Abogados. Coordinadora Latinoamericana de la Red de Propiedad Industrial. Ex Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI. Ex asistente y analista legal de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

El desarrollo de las denominaciones de origen en el Perú (Legislación y Realidad)

RESUMEN ANALÍTICO

Las denominaciones de origen (DO) son una valiosa herramienta de diferenciación de productos. Las DO dan fe de que los productos proceden de una misma zona territorial e informan que los mismos comparten una calidad, reputación u otras características debido a factores naturales y humanos del medio geográfico.

Una DO es una herramienta que nos ofrece el Derecho de Propiedad Industrial, más no es un fin en sí misma.

PALABRAS CLAVE

DO, requisitos, procedimiento, autorizaciones de uso, administración.

INTRODUCCIÓN

En innumerables ocasiones, sobre todo en foros multilaterales, es usual escuchar a los expositores afirmar que las DO son una herramienta útil para promover el desarrollo económico y social de una región.

Las particulares características de los productos identificados con una DO los hacen claramente identificables en el tráfico mercantil. Asimismo, esta figura jurídica del Derecho de Propiedad Industrial no solo resulta útil para introducir productos en el mercado, sino que puede perfectamente cumplir una función

Perú

El desarrollo de las denominaciones de origen en el Perú (Legislación y realidad)

publicitaria respecto a los productos que identifica, dando como resultado beneficios económicos a los productores. Una DO abre la posibilidad de incrementar la producción, negociar precios e incluso alcanzar una mayor oferta laboral en la zona.

El párrafo anterior incluye algunos de los muchos beneficios que la declaratoria de protección de una DO puede significar para los productores y/o pobladores de una determinada localidad. Sin embargo, el presente artículo no pretende hacer referencia a cada uno de ellos ni mucho menos encontrar más ventajas para incentivar su protección a través del registro. Por el contrario, busca compartir la idea de que una DO es ante todo una herramienta de gran utilidad, más no un fin en sí misma.

MARCO LEGAL APLICABLE.

- Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional así como su Reglamento.
- Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de las Naciones (CAN).
- Decisión 689, Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros.
- Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias

a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

- Ley N° 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen.

Con respecto al ADPIC (firmado en 1994 por 150 Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio), cabe traer a colación el artículo 22.1 que establece que las “indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

Según esta definición (amplia desde mi punto de vista), los productos a los que podría referirse una indicación geográfica (IG) pueden ser productos alimenticios, agropecuarios, industriales o artesanales, siempre que sus particulares características se presenten fundamentalmente (no únicamente) a su origen geográfico.

Entrando ya en el campo de las DO tenemos que el artículo 2 del Arreglo de Lisboa –el cual entró en vigor en el Perú, el 16 de mayo de 2005- define esta figura jurídica como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

Esta definición está acorde con la Decisión 486, la cual -en el Título XII - contiene las normas aplicables a las Indicaciones Geográficas,

las mismas que se subdividen en (i) Indicaciones de Procedencia y (ii) Denominaciones de Origen.

Sobre el particular, cabe citar el artículo 221 de la normatividad andina, el mismo que señala que “se entenderá como indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”; mientras que las DO son definidas en el artículo 201, el mismo que dispone que “se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Como se aprecia de las definiciones arriba citadas, la Indicación geográfica es una indicación geográfica que brinda información sobre el lugar en el que un producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; mientras que la DO es una indicación geográfica que no sólo proporciona información sobre la procedencia geográfica del producto, sino que además informa que el producto ostenta ciertas cualidades o características que se deben al medio geográfico. Ello incluye factores naturales (por ejemplo, el clima o la composición del suelo) y factores humanos (por ejemplo, la tradición en el manejo agronómico, el conocimiento de las prácticas culturales, entre otros).

Perú

Panorámicas

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE UNA DO EN EL PERÚ?

La declaración de protección de una DO se da de oficio o a solicitud de quienes demuestren tener legítimo interés; esto es, las personas que se dediquen directamente a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretendan proteger con la DO. Del mismo modo, tienen legítimo interés las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales cuando se trate de DO que corresponden a sus respectivas circunscripciones.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DO EN EL PERÚ?

Básicamente, las exigencias son las mismas que se requieren en la mayoría de los países: solicitud por escrito indicando nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del (de los) solicitante(s) y la demostración de su legítimo interés. Asimismo, deberá consignarse la DO solicitada; la zona geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la DO (debidamente delimitada); detalle del producto o los productos que distinguirá; informe técnico que contiene la descripción de las cualidades, reputación u otras características esenciales de los productos y comprobante de pago.

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO Y CUÁLES SON LAS CAUSALES DE DENEGATORIA DE UNA DO?

La solicitud de declaratoria de protección de una DO es presen-

tada ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, quien realiza un examen de forma dentro del plazo de treinta días siguientes a la presentación.

Si se cumplen todos los requisitos señalados en el punto 2) se emite una Orden de Publicación (consistente en un extracto de la solicitud), la misma que deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano dentro del plazo de treinta días hábiles, caso contrario la solicitud caerá en abandono.

Una vez realizada la publicación, cualquier persona con legítimo interés podrá formular oposición, dentro de los treinta días siguientes de efectuada la publicación.

La Dirección de Signos Distintivos no podrá declarar como DO aquellas que no se ajusten a la definición de la norma (artículo 201 de la Decisión); sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate; sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, la calidad u otras características de los respectivos productos. Adicionalmente, no podrá declarar como DO aquellas que sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe; o constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus

productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En el Perú, aun cuando no se haya formulado oposición, la Dirección de Signos Distintivos realizará un examen de oficio a efectos de verificar si el informe técnico acredita la calidad, reputación u otras características de la DO y si la solicitud no incurre en alguna prohibición para su declaratoria. La denegatoria de una DO es susceptible de recursos impugnativos.

EN EL PERÚ, ¿QUIÉN ES EL TITULAR DE LOS DERECHOS SOBRE UNA DO? AUTORIZACIONES DE USO

Aun cuando las solicitudes de declaración de protección de las DO son tramitadas por personas naturales o jurídicas (con legítimo interés), es el Estado Peruano el titular de los derechos sobre la DO. La vigencia de la declaración de protección es ilimitada, siempre que subsistan las condiciones que motivaron su declaratoria.

Ahora bien, es la Dirección de Signos Distintivos quien puede otorgar autorizaciones de uso a aquellas personas que se dediquen directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos con la DO; realicen la actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y cumplan con otros requisitos establecidos por la Dirección para cada DO.

Las autorizaciones de uso tienen un plazo de vigencia de diez años, pudiendo ser renovadas por periodos iguales. Estas autorizaciones son susceptibles de nulidad o cancelación, según corresponda.

Perú

El desarrollo de las denominaciones de origen en el Perú (Legislación y realidad)

UTILIZACIÓN DE LA DO. INFRACCIONES

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una DO declarada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN".

Para los casos de infracción, se aplicarán las disposiciones de marcas en cuanto correspondan (artículo 155, 156, 157 y 158 de la Decisión).

El uso de DO por personas no autorizadas que cree confusión,

será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial e incluye los casos en que utilicen además indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

ADMINISTRACIÓN DE LA DO

En el Perú, la administración de una DO está a cargo de la Dirección de Signos Distintivos, la que a su vez puede delegar dicha función en un consejo regulador.

En líneas generales, el consejo regulador es una asociación sin fines de lucro conformada por las personas que se dedican directamente a la extracción, producción o elaboración de(los) producto(s), o por aquellas entidades que tienen relación directa con los referidos productos.

LAS DO NACIONALES

Actualmente, el Perú cuenta con ocho DO que identifican productos representativos de un país mega diverso.

Pisco

Obtenido exclusivamente por la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentados. Cuenta con Consejo Regulador y es la primera DO de nuestro país; además de la más representativa.

Maíz Blanco Gigante del Cuzco

Especie de maíz blanco gigante (Paraqay sara), cultivado en el Departamento de Cuzco. Se caracteriza particularmente por ser un maíz amiláceo o suave, cuyo grano tiene unas dimensiones bastante más grandes de lo normal (Expediente N° 249792-2005).

Cerámica de Chulucanas

Es una DO que identifica un tipo particular de cerámica que se caracteriza por la zona de extracción de la arcilla (localidad de Chulucanas, en el norte del Perú) y por las técnicas ancestrales para su elaboración y factores climáticos de la zona. Cuenta con Consejo Regulador (Expediente N° 273038-2006).

Pallar de Ica

Es una DO que identifica las siguientes variedades de pallar: "Señor de Luren", "Tipo Generoso", "Generoso San Javier", "Generoso de Ica", "Mediano Guiador", "Sol de Ica", "Verde San Camilo", "Verde Guiador", "Precoz Mejorado", "Cuatro Pepas", "Flor Blanca" y "Serruchito". Se caracterizan por ser de sabor agradable (dulce), de cáscara delgada (textura), así como de fácil y rápida cocción. Luego de la coc-

ción se presenta cremoso y suave. La dulzura del producto se debe a su menor contenido de ácido cianhídrico (Expediente N° 309793-2007).

Café Villa Rica

Café en grano verde, de la especie *Coffea arabica*. Posee valores medios bajos de lípidos, proteínas, fibra y ceniza, presentando un alto contenido de carbohidratos. Se comporta en taza como un café balanceado, de cuerpo medio, aroma agradable, de acidez apropiada y dulzor particular (Expediente N° 412387-2010).

Loche de Lambayeque

Loche (*Cucurbita moschata* Dechesne) en fruto con agradable aroma y sabor (Expediente N° 389877-2009).

Café Machu Picchu-Huadquiña

Café en grano verde, de la especie *Coffea arabica* L. Posee valores altos de lípidos, proteínas y ceniza, presentando un alto contenido de fibra y carbohidratos. Este café presenta un aroma intenso, acidez dulce, sabor balanceado, con cuerpo denso, sabor en boca duradero (Expediente N° 371469-2008).

Maca Junín-Pasco

Maca fresca y maca seca. Destacan por sus valores promedio de contenido de azúcares reductores, que determinan un sabor dulce, un aroma con olor fuerte y color (Expediente N° 377259-2008/409096-2009).

Perú

Panorámicas

En virtud de lo dispuesto por el Arreglo de Lisboa, el Perú solicitó ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el reconocimiento de las ocho DO arriba citadas.

CONCLUSIONES

Como es posible advertir, el Perú cuenta con medios legales y procedimientos administrativos eficaces para obtener la protección de una DO.

Con el transcurso de los años, se ha visto y reconocido la importancia de la figura jurídica de las DO; razón por la cual se ha ido incrementando el número de solicitudes de declaratorias.

La declaratoria de protección y uso adecuado de una DO permite obtener beneficios a los agentes participantes en la cadena de producción, al consumidor final y a la sociedad en general. Sin embargo, los beneficios no llegarán sólo a través del establecimiento de normas y de la fijación de pasos a seguir para obtener una declaratoria de protección. Esto constituye tan solo una parte de toda una estructura.

Para “percibir” los beneficios y las ventajas de contar con una DO se requiere de una labor que va más allá de las normas. Se requiere de promoción, marketing y trabajo en conjunto por parte de Consejos Reguladores, personas dedicadas a la extracción, producción o elaboración de productos y el Estado Peruano.

Sí, el Perú ha dado pasos importantes a nivel regional respecto a las DO. Queda aún camino por recorrer.

BIBLIOGRAFÍA

— Botana Agra, Manuel José. 2001. Las Denominaciones de Ori-



*Imagen superior: chulucanas, tipo de cerámica con denominación de origen.
Imagen central: Pisco peruano
Imagen inferior: Café Villa Rica, con denominación de origen peruana*

gen. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

— Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y Proyecto USAID/Facilitando Comercio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2011. Lima. Denominación de Origen Maravillas del Espíritu Peruano.

ARTÍCULO



**EDUARDO MARTÍN
PÉREZ**

Jefe de Área de Examen de
Patentes Físicas y Eléctricas.
Oficina Española de Patentes y
Marcas

Protección de las invenciones implementadas en el ordenador

La telefonía móvil, las redes de ordenadores, los reproductores de DVD, el análisis de imágenes médicas, de elementos estructurales como vigas, soldaduras, alabes, rotores, etc., sistemas de navegación aérea, terrestre o marítima, sistemas de control y seguridad en automóviles y muchos otros sectores de la tecnología no habrían podido alcanzar el presente grado de desarrollo sin la participación decisiva del tratamiento automático y masivo de la información.

Un medio, aunque no el único, de proteger y, por tanto, fomentar la investigación en todos estos ámbitos tecnológicos es la obtención de patentes de invención sobre aquellos perfeccionamientos que permiten la superación de problemas técnicos concretos. La protección que la patente confiere al inventor le permite rentabilizar el tiempo y el dinero invertidos para desarrollar la solución técnica que constituye el objeto de la invención.

La idea de que los programas de ordenador no se pueden proteger por patentes en Europa está ampliamente extendida. Como consecuencia, gran parte de la industria relacionada con la informática así como amplios sectores del mundo del Derecho se comportan como si la única forma de proteger las innovaciones relativas al software fuera a través del derecho de autor. La protección que ofrece el derecho de autor es limitada, siendo la ofrecida por el derecho de patentes considerablemente más amplia.

En los últimos años distintas sentencias de Tribunales, fundamentalmente, de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, así como decisiones de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP) han interpretado las respectivas legislaciones de patentes en el sentido de favorecer la protección de los desarrollos tecnológicos relacionados con el "software". Esto ha provocado reacciones dispares, algunos sectores relacionados con las TIC consideran que esta nueva interpretación era necesaria e incluso la encuentran todavía insuficiente y echan de menos, por ejemplo, la protección de los denominados "métodos para hacer negocios", mientras que otros actores en el mismo campo de la tecnología creen que era innecesaria, excesiva, injustificada, cuando no, ilegal.

ARTÍCULO

EDUARDO MARTÍN PÉREZ

Protección de las invenciones implementadas en el ordenador

Lo cierto es que tampoco hay acuerdo sobre cómo denominar a las patentes de materias incluidas en o relacionadas con el sector de las tecnologías de la información entendido en sentido amplio.

Siempre que se aborda la cuestión de la protección de los programas de ordenador por el derecho de patentes inevitablemente surge la expresión “patente de software”, que es como mínimo ambigua, cuando no engañosa; el término “patente” sugiere que existe un derecho conferido en vigor y la palabra “software” transmite la idea de que el objeto de la protección está formado por el conjunto de las líneas de código del programa.

Es necesario señalar que en muchas ocasiones, aquello que se presenta como una “patente de software” es únicamente la publicación de una solicitud de patente que finalmente resultó rechazada y que nunca llegó a estar concedida y, en ningún caso, el objeto de la protección consiste en el código del programa.

Por todo ello, se considera más ajustado a la realidad utilizar la expresión “invenciones implementadas en ordenador” donde lo sustantivo son las invenciones y lo adjetivo es que están limitadas o diferenciadas del conjunto general de las invenciones porque para su puesta en práctica requieren la ejecución de uno o más programas informáticos.

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

La vigente Ley española de patentes y el Convenio sobre concesión de patentes europeas declaran que son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial.

Ambas normas definen de igual manera lo que se debe entender por novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, sin embargo, ninguna de ellas incluye lo que se debe entender por invención a los efectos de la ley, en su lugar estos dos textos legales contienen una relación de materias que no se consideran invenciones. Es decir, se establece una delimitación negativa del concepto de invención. Así, no se consideran invenciones, en particular:

1. Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos.
2. Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, las obras científicas.
3. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades económico-comerciales, los programas de ordenadores.
4. Las formas de presentar informaciones.

Esta relación de elementos no es exhaustiva, la expresión “en particular” indica que podemos encontrar otras materias que no sean invenciones en el sentido de la ley, a pesar de que no coincidan con ninguno de los integrantes de la referida relación.

Por otro lado, es claro que el legislador no pretendió que estas materias estuvieran excluidas de la protección que ofrece el derecho de patentes en todas las circunstancias, es decir, no se trata de una exclusión absoluta, sino que la prohibición de que estas materias constituyan el objeto de una solicitud de patente está sometida al cumplimiento de una condición que se recoge, tanto en la ley española como en el Convenio europeo con una redacción no exactamente coincidente. El CEP dice:

“Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados “como tales”.

La Oficina Europea de Patentes a través de diversas decisiones de sus Cámaras de Recursos ha interpretado el alcance de la exclusión de las materias que no se consideran invenciones y determina que la exclusión se aplica solamente cuando la reivindicación incluye una de las referidas materias en “sí misma”, esto es, desprovista de carácter técnico. En la terminología del CPE, se utiliza la expresión “como tales” para hacer referencia a la condición en la que las materias de la reiterada lista no se consideran invenciones. Veamos dos ejemplos.

Ejemplo 1

Las creaciones estéticas no son patentables, puesto que son obras cuya valoración es esencialmente subjetiva, así un diamante reivindicado “como tal” no sería patentable, pero el mismo diamante formando parte de un elemento de corte tal como una hoja de sierra para cortar granito sí puede ser objeto de protección, siempre que reúna los demás requisitos de patentabilidad.

Ejemplo 2

Un programa de ordenador dirigido a la gestión de las declaraciones de impuestos de una compañía de teatro, con independencia de la utilidad práctica que proporcione a sus usuarios, no resuelve ningún problema técnico, y, por tanto, está excluido de la patentabilidad. Sin embargo, un programa de ordenador cuya ejecución permite el control de la posición de una antena receptora

ARTÍCULO

EDUARDO MARTÍN PÉREZ

Protección de las invenciones implementadas en el ordenador

de señales de televisión produce un resultado técnico y, en consecuencia, es susceptible de protección.

PROGRAMAS EN EL DERECHO DE AUTOR

En esta misma línea se pronuncia la Ley de Propiedad Intelectual, cuando se refiere a la protección dispensada a los programas de ordenador, donde realiza una interpretación acorde con la que se acaba de exponer. En particular, el artículo. 96.3 de la Ley de Propiedad Intelectual establece:

“Los programas de ordenador que formen parte de una patente o de un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial”.

Este artículo establece la posibilidad de acumulación de la protección de la que puede ser objeto un programa de ordenador. Así, un programa de ordenador, en la medida en que forme parte de una invención implementada en ordenador puede ser objeto de protección mediante una patente; adicionalmente el programa, en los términos establecidos en la LPI podrá ser protegido por el derecho de autor.

El requisito para la protección de un programa de ordenador por el derecho de autor es “la originalidad” del programa, pero no en el sentido de la novedad del derecho de patentes, sino en el sentido de origen de la creación intelectual que supone la obra, es decir, que el programa informático que el autor pretende proteger sea obra suya, realizada por él, con independencia de que exista o no en el estado del arte y al margen de que desde un punto de vista técnico el programa funcione correctamente no. La mera creación de la obra por parte de su autor, en este caso, la codificación del programa, es la condición necesaria y suficiente para obtener la protección que otorga el derecho.

El objeto protegido es la forma de expresión del programa de ordenador, donde la “forma de expresión” se puede referir al código fuente, al código objeto, o, en general, a cualquier otra forma de expresión del programa.

Todos los programas de ordenador, sin distinción, pueden ser protegidos mediante el derecho de autor. La protección se extiende a los mismos elementos que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce para el resto de creaciones (obras estéticas, literarias, etc.)

Igualmente, la LPI indica que las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador no están protegidos por los derechos de autor.

En el mismo sentido, el acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPICs) señala que la protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no están protegidas las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Hay que señalar que el hecho de que las ideas y principios no se puedan proteger por el derecho de autor no supone que se puedan proteger por el derecho de patentes.

Las ideas y principios, con carácter general, no se pueden proteger, así, por ejemplo, la idea genérica de comprimir un archivo digital de imágenes para facilitar su transmisión y almacenamiento no se puede proteger, lo que el derecho de patentes ampara son las implementaciones prácticas y concretas de soluciones técnicas a problemas técnicos, esto es, un método particular de manipular y procesar los elementos que compone una imagen de forma que dicha imagen ocupe menos ancho de banda durante la transmisión y menos espacio de memoria puede ser objeto de una patente. Otro método distinto de manipular y procesar los bits que conforman una imagen puede ser objeto de otra patente, de hecho hay cientos de patentes sobre cómo comprimir archivos digitales.

CARÁCTER TÉCNICO

En Europa está fuertemente arraigada la idea de que las patentes protegen innovaciones en el ámbito de la tecnología, es decir, una invención, en el sentido de las leyes de patentes europeas y del propio CPE, debe superar un problema técnico. O de otro modo, el inventor se enfrenta a una dificultad técnica y la puesta en práctica de la invención, tal como es definida en la solicitud de patente, permite la superación de dicha dificultad técnica.

El carácter técnico es un requisito implícito que debe reunir una materia que se pretende proteger para que sea considerada una invención tal y como se entiende en el sistema europeo. Se trata de una característica intrínseca del objeto o materia cuya protección se desea reivindicar y además es atemporal, esto es, lo que hoy se considera que tiene carácter técnico, mañana, el mes que viene o dentro de un año mantendrá ese carácter técnico.

Esto no ocurre con la novedad o con la actividad inventiva, los otros requisitos de patentabilidad, en este sentido, el contenido de una solicitud de patente que hoy es nuevo, si se vuelve a examinar dentro de un cierto tiempo puede ocurrir que haya perdido ese

ARTÍCULO

EDUARDO MARTÍN PÉREZ

Protección de las invenciones implementadas en el ordenador

característica, dado que el estado de la técnica, formado por todo aquello que se ha hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma y por cualquier medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente y que es el elemento de referencia con el que se efectúa la comparación, cambia todos los días, exactamente a las veinticuatro horas de cada día se incorpora a dicho estado de la técnica todo aquello que se ha puesto a disposición del público durante el día que finaliza.

El carácter técnico se evalúa sin tener en cuenta el estado de la técnica anterior, es decir, no es una medida de la contribución de la invención a dicho estado de la técnica anterior. El carácter técnico y la contribución técnica son características distintas de una invención.

El carácter técnico de las invenciones se pone de manifiesto en la exigencia de que la descripción debe indicar el sector de la técnica al que se refiera la invención, por ejemplo, las comunicaciones inalámbricas, los sensores piezoeléctricos, o los seguidores solares; la invención no se puede referir al ámbito de la publicidad, la gestión de inmuebles o la transmisión de activos financieros.

Además, la descripción debe incluir una explicación de la invención, tal como se reivindica, que permita la comprensión del problema técnico planteado y su solución.

Por su parte, las reivindicaciones definen el objeto de la protección y deben estar definidas en términos de las características técnicas de la invención.

Hay dos grandes grupos o categorías de reivindicaciones por razón de la naturaleza del objeto protegido, así tenemos:

- a) Reivindicaciones dirigidas a una entidad física, esto es, a un objeto tangible como puede ser un dispositivo, un aparato, un móvil, una herramienta, un útil, etc., y
- b) Reivindicaciones dirigidas a una actividad, es decir, un método, un procedimiento, un uso, etc.

Es una cuestión de la máxima importancia que esté perfectamente clara la categoría de una reivindicación, dado que no son iguales los derechos conferidos por el derecho de patentes a un producto que los conferidos a un procedimiento para la fabricación de dicho producto.

En algunas ocasiones, se plantea que toda reivindicación referida a una entidad física, por este simple hecho, ya define una invención en el sentido de la ley y, por tanto, susceptible de protección si cumple el

resto de los requisitos. En la OEPM se considera que la vinculación del carácter técnico de la invención a la categoría o forma de las reivindicaciones sería excesivamente formalista y supondría pasar por alto la verdadera esencia de la invención.

Así un aparato programable caracterizado porque facilita la escritura de novelas policíacas al tener almacenados los datos representativos de más de cien personajes que potencialmente pueden aparecer en este tipo de novelas, no definiría una invención técnica, aunque efectivamente, se trate de un ordenador.

Igualmente, un módem caracterizado porque transmite los precios de los artículos ofrecidos en un comercio o un teléfono móvil caracterizado porque transmite la imagen de un código de barras, tampoco se consideran invenciones susceptibles de protección por patentes.

Como principio general, la mera referencia a funciones o medios técnicos no implica automáticamente que el objeto de la solicitud de patente, sea método o aparato, cumpla el requisito básico de ser de carácter técnico.

Las solicitudes de patente deben referirse necesariamente, a problemas y a soluciones técnicas, es decir, no basta con el planteamiento de un problema y de su solución, sino que ambos deben ser técnicos, con independencia de la utilidad o ventaja que se desprenda de su uso, como veremos más adelante. Sólo en ese caso se considera que la solicitud define una invención en el sentido de la Ley y se dice que el objeto de la solicitud tiene carácter técnico.

La necesidad de evaluar formalmente la existencia del carácter técnico sólo se manifiesta en determinadas ocasiones. Los dispositivos y procedimientos de naturaleza eléctrica o física se refieren de manera explícita a campos de la técnica y abordan y resuelven problemas técnicos, por lo que este análisis no es requerido en estos casos. Sin embargo, cuando la solicitud se refiere a una invención implementada en ordenador es habitual tener que realizar este examen porque en muchas ocasiones lo que en última instancia se pretende proteger no va más allá de la prestación de un servicio o de la mera automatización de tareas de naturaleza administrativa o de gestión, sin que ello exija la superación de un problema técnico.

Por tanto, una invención, en el sentido exigido por la LEP, debe estar definida por el conjunto de características técnicas, nuevas y/o conocidas, que cooperan entre sí de forma que constituyen la solución a un problema técnico.

ARTÍCULO

EDUARDO MARTÍN PÉREZ

Protección de las invenciones implementadas en el ordenador

Cuando la invención recae en el campo de las TIC, y para su puesta en práctica interviene un programa de ordenador, la apreciación del carácter técnico resulta esencial para resolver la cuestión de si el objeto de la solicitud tiene naturaleza de invención. En este ámbito se define una invención implementada en ordenador como:

“Una invención que para su puesta práctica requiere la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de, al menos, un programa informático, produce un efecto técnico que forma parte de la solución del problema técnico planteado”.

En estos casos es preciso definir con claridad cuándo un problema y su solución son técnicos. La cuestión entonces radica en definir qué se entiende por técnica. Una definición dada por la jurisprudencia alemana define la técnica del siguiente modo:

“Una regla para un procedimiento sistemático de utilización de fuerzas naturales controlables para alcanzar un resultado perceptible que sea consecuencia inmediata de dichas fuerzas sin un paso intermedio de la inteligencia humana”.

Es decir, la regla debe ser reproducible, debe utilizar, al menos, una de las cuatro fuerzas naturales (gravitatoria, magnética, nuclear fuerte, nuclear débil) y producir un resultado perceptible determinado por la actuación de dichas fuerzas.

No siempre es fácil determinar si el problema y la solución descritos en la solicitud de patente son o no de naturaleza técnica, en estas situaciones sería conveniente contar con una definición legal del concepto de técnica. Sin embargo, en la medida en que la técnica se encuentra en continuo desarrollo, las leyes de patentes evitan pronunciarse sobre qué campos de la tecnología pueden ser objeto de una patente, sin duda que eso facilitaría la tarea de determinar la patentabilidad como hemos indicado, pero obligaría a la actualización periódica del texto de la ley para recoger las novedades.

La práctica de las oficinas de patentes ha permitido establecer algunos indicios de la existencia de carácter técnico.

1. **Procesamiento de datos que representan magnitudes físicas.**
 - a. Parámetros o valores de control de un proceso industrial
2. **El objeto reivindicado influye en el funcionamiento del aparato programable.**
 - a. Control de la congestión en redes de comunicaciones.

- b. Determinación de una ruta en una red.
- c. Gestión de redes de telefonía móvil.

3. Las características físicas de una entidad.

- a. Memoria, puerto, servidor, bus etc.

REIVINDICACIONES DE PROGRAMA

Finalmente, se hace una breve referencia a la admisión en las solicitudes de patente de reivindicaciones directamente dirigidas al programa de ordenador o al soporte que lo contenga de forma que los titulares puedan emprender directamente acciones contra los que comercien con dichos programas, aunque no los ejecuten. El programa reivindicado al estar cargado y ejecutado en un ordenador, una red informática programada u otro aparato programado, debe ejecutar un producto o un procedimiento reivindicado en la misma solicitud de patente. Así se admiten reivindicaciones de este tipo:

- **Programa de ordenador** caracterizado porque ejecuta el método de la primera reivindicación.
- **Soporte de datos legible por ordenador** caracterizado porque incorpora el código que permite la ejecución del procedimiento de la primera reivindicación.
- **Programa de ordenador** que comprende código adaptado para realizar las etapas A, B, etc..., [cuando se ejecuta en un aparato/sistema de procesamiento de datos].
- **Medio de registro/ soporte de datos legible por ordenador** que comprende instrucciones que hacen que el aparato/sistema de procesamiento de datos ejecute las etapas A, B,... [cuando están cargadas y ejecutadas en dicho aparato/sistema de procesamiento de datos].

CONCLUSIONES

1. No todos los programas de ordenador están excluidos de la protección por el derecho de patente.
2. El derecho de autor y las patentes protegen aspectos distintos de un programa.
3. La solicitud de patente no debe contener el código fuente.
4. La práctica de la OEPM exige expresamente:
 - a. La inequívoca comprensión de un problema técnico
 - b. La invención propuesta debe resolver ese problema técnico.
 - c. La decisión acerca de si el objeto de la solicitud es o no una invención en el sentido de la LEP se adopta antes de la publicación de la solicitud.



FIRMA INVITADA

Luis Gimeno Olcina

Marca notoria y renombrada

PALABRAS CLAVE

Marca notoria, marca renombrada, protección, servicios.

INTRODUCCIÓN

Este artículo ha sido elaborado a partir del foro “La marca notoria y renombrada en derecho español” que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2011 en la Red de Expertos en Propiedad Industrial. A partir del foro, el autor plantea supuestos prácticos que han tenido lugar tanto en España como en otras jurisdicciones con el propósito de facilitar un acercamiento a la problemática que plantean aquellas marcas que han alcanzado un alto grado de conocimiento en el mercado.

LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA EN DERECHO ESPAÑOL

En la ley española de 2001 se pueden distinguir claramente varios tipos de protección para las marcas:

1. la protección que recibe toda marca registrada por el mero hecho de ser concedida, que es la protección frente a signos idénticos o similares aplicados a productos o servicios idénticos o similares siempre que se dé un riesgo de confusión.
2. La protección que se concede a las marcas notoriamente conocidas no registradas que es también una protección limitada a que se dé un riesgo de confusión como en el caso anterior.
3. La protección especial de algunas marcas registradas que, dada su especial reputación, alcanza a productos o servicios no similares siempre que se den determinados requisitos: la protección de la marca registrada notoria y renombrada.

FIRMA INVITADA

LUIS GIMENO OLCINA

Marca notoria y renombrada

La Ley española contiene una regulación muy detallada de la marca notoria y renombrada al establecer las prohibiciones de registro en el artículo 8. En la ley española vienen reguladas como diferentes variantes de una marca especialmente conocida. Así la renombrada será conocida por el público en general, mientras que la notoria lo será por el público del sector correspondiente al producto o servicio de que se trate. En la renombrada la protección alcanza potencialmente a todo tipo de productos o servicios. En el precepto se enumeran además una serie de factores que deben tenerse en cuenta para determinar cuándo una marca se convierte en notoria o renombrada: “por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa”.

Al regular el alcance de la protección de una marca registrada en el artículo 34, también se distingue claramente entre la protección por riesgo de confusión y la protección especial de la marca notoria y renombrada.

Se da también una protección especial a las marcas notorias y renombradas a la hora de determinar daños y perjuicios en los procedimientos por infracción de la marca. Es más fácil obtener una indemnización si la marca es notoria o renombrada de acuerdo al artículo 42.

También hay una protección especial en el Registro Mercantil frente a solicitudes que entren en conflicto con marcas notorias o renombradas.

Frente a esta regulación relativamente detallada de la marca notoria y renombrada, existen en derecho comparado regulaciones muy distintas, utilizando, a menudo, un vocabulario incluso diferente. De este modo ni siquiera los términos marca notoria y renombrada están armonizados. De las intervenciones en el foro por ejemplo se deduce que en Paraguay no hay definición de marca notoria y renombrada. Otro ejemplo, Nicaragua cuenta con una definición detallada de marca notoria pero no contempla en absoluto la marca renombrada.

En igual situación parece estar Guatemala. En República Dominicana la protección se lleva a la vía de competencia desleal. Colombia cuenta con una regulación muy detallada. En Argentina

la protección viene dada por la jurisprudencia en aplicación de los Tratados internacionales.

LA MARCA RENOMBRADA EN EL DERECHO EUROPEO DE MARCAS

En el derecho europeo hay dos normas fundamentales:

La Directiva de Marcas que establece principios para armonizar las legislaciones de cada uno de los Estados Miembros, y el Reglamento que crea la Marca Comunitaria que regula todos los aspectos de la misma como marca supranacional.

En la Directiva, se ordena a los Estados miembros proteger la marca comunitaria anterior renombrada, artículo 4.3; pero no es obligatorio, sino meramente facultativo, proteger especialmente las marcas nacionales anterior renombradas, artículo 4.4.

También, en relación con la infracción de la marca anterior, la protección reforzada es optativa, no obligatoria, para los Estados Miembros. Por este carácter optativo hay regulaciones distintas en los diferentes países europeos en cuanto a la protección de la marca renombrada.

En el Reglamento de la Marca Comunitaria, se regula la protección de lo que en derecho español llamamos marca renombrada en el artículo 8.5, pero no existe una clara distinción entre marca notoria registrada y renombrada registrada como en la normativa española.

PRIMER CASO PRÁCTICO: EL CORTE CHINO

El primer caso que se planteó en el foro fue un caso real el relativo a EL CORTE CHINO. En España, la primera empresa de distribución y de grandes alma-



Creado con Wordle

FIRMA INVITADA

LUIS GIMENO OLCINA

Marca notoria y renombrada

cenes es EL CORTE INGLES. En el caso planteado se trataba de discutir el alcance de la protección de una marca de gran prestigio y reputación en el mercado. El señor Chen solicita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca EL CORTE CHINO, frente a la cual EL CORTE INGLÉS presenta la correspondiente oposición.

Se trata de un supuesto clásico en el que el competidor utiliza una marca que es claramente parecida a la marca anterior de gran reputación. Además, alega lo que también es usual, que dada la gran fama de la marca anterior la posibilidad de error en el consumidor es menor.

Esta tesis fue sostenida hace años en algunas sentencias españolas y está, en la actualidad, afortunadamente abandonada. Una marca reputada tiene un mayor alcance en su protección y las posibilidades de error son siempre mayores. También de manera típica, el señor Chen alegaba que sus productos de muy bajo coste y modestos no pueden ser en absoluto confundidos con los productos de la reputada EL CORTE INGLÉS. Este tipo de argumentación merece rechazar-



se dado el clarísimo intento de apropiarse de la reputación ajena y también el riesgo cierto de debilitamiento de la marca renombrada.

En el caso real, la solicitud de marca fue rechazada estimándose la oposición de EL CORTE INGLÉS. El solicitante interpuso recurso de alzada que fue rechazado de plano por la Oficina Española. Como curiosidad les cuento que ya tenemos un segundo caso muy parecido en la Oficina Española que pueden ustedes localizar fácilmente en el buscador de nuestra página web. En el momento de escribir estas líneas la solicitud ha sido objeto de oposición y tendremos una decisión en las próximas semanas. Según informaciones

de prensa varios establecimientos con denominaciones semejantes has sido requeridos y/o demandados por EL CORTE INGLÉS.

SEGUNDO CASO: ZARA

En el caso ZARA, marca de ropa que creo no necesita introducción dada su gran expansión internacional, se planteaban dos solicitudes, de dos casos reales: la marca ZARATRANS COOPERATIVA DE TRANSPORTES, por una parte y por la otra la marca VIAJES ZARA ONLINE, S.L. Dichos supuestos con oposición de ZARA en ambos casos.

ZARA

En el caso VIAJES ZARA ONLINE, S.L., se consideró que el signo era muy semejante al registrado y renombrado de Zara y en aplicación del artículo 8, protección de la marca renombrada se denegó el registro de la marca. Esto es así aunque los productos o servicios eran claramente no similares. Se consideró que, dado el gran parecido y el carácter destacado en la marca de los términos ZARA era inevitable el aprovechamiento de la reputación ajena.

En el caso ZARATRANS COOPERATIVA DE TRANSPORTES, por el contrario se concedió la marca. La resolución dijo:

"los distintivos enfrentados, *ZARATRANS COOPERATIVA DE TRANSPORTES*, con diseño, el solicitado, y *ZARA*, el de las prioritarias, son suficientemente desemejantes para que no proceda la aplicación de la prohibición citada; sin que la inclusión de las sílabas ZARA, como iniciales del primer vocablo, sea un elemento de conexión con la marca anterior. Máxime cuando la terminación de ese primer término y los siguientes hacen referencia al transporte y a la cooperativa de transporte al parecer ubicada en Zaragoza."

La verdad que, a diferencia del caso Viajes Zara, en el caso Zaratrans se consideró que los signos eran suficientemente diferentes como para excluir la posibilidad de dilución. No se dudaba en el caso el carácter

FIRMA INVITADA

LUIS GIMENO OLCINA

Marca notoria y renombrada

renombrado de Zara, sino si su protección alcanzaba a un signo como Zaratrans. Zara, como otros titulares de marcas muy conocidas, se opone a cualquier marca que se le parezca remotamente. En el caso Zaratrans era también importante que la marca procedía de la ciudad y provincia de Zaragoza, donde desde antes de que existiera Zara, hay tradición de utilizar el término Zara unido a otros como elemento geográfico descriptivo dentro de un conjunto marcario: así hay marcas tipo Zараferreteria, Zараconcertos, etc. Respecto de estas marcas hay siempre oposición de Zara pero solo deberían denegarse aquellas en las que se aprecia un aprovechamiento, dilución o menoscabo.

El parecido entre los signos es uno de los factores a tener en cuenta al aplicar la protección de la marca renombrada. De hecho en nuestra práctica en la Oficina Española es el primer factor. Si se considera que los signos no son similares no se continúa con la valoración del conflicto con la marca anterior notoria o renombrada. Esta práctica tiene la ventaja de su sencillez, pero difiere de lo que dice la jurisprudencia comunitaria donde se exige una valoración global de los factores antes de decidir: tener en cuenta si hay debilitamiento o aprovechamiento de la marca ajena.

Esta práctica de la Oficina Española también se sigue en otros sitios, sin duda por ser un test práctico y más fácil de realizar. Así este mismo tipo de test se ha seguido por el Tribunal Supremo alemán en el caso Zwilling / Zweibrüder.

La valoración del parecido debe tener en cuenta distintos factores. En la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso Intel se dice que tiene que existir una conexión, un vínculo entre las marcas que hay que valorar globalmente y se especifica lo siguiente:

“41 La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como Adidas y Adidas Benelux, apartado 42).

42 Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;
- la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;
- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;
- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

43 A este respecto, procede efectuar las siguientes precisiones.

44 En lo relativo al grado de similitud entre las marcas en conflicto, cuanto más similares sean éstas, más probable será que la marca posterior evoque, en la mente del público pertinente, la marca anterior de renombre. Así sucede a fortiori cuando ambas marcas son idénticas.

45 No obstante, la identidad entre las marcas en conflicto y, a fortiori, su mera similitud, no bastan para apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas.”

TERCER CASO: VICTORIA'S SECRET

En este famoso caso de los Estados Unidos, el señor Victor Moseley abrió una pequeña tienda de ropa interior sexy y de juguetes sexuales, productos pornográficos en una pequeña ciudad de Kentucky. Inicialmente la tienda se denominó “Victor's secret”. Frente a las protestas de Victoria's secret, el señor Moseley cambió el nombre de su tienda a “Victor's little Secret”. Este cambio le pareció insuficiente a la gran empresa de lencería y demandó en los tribunales federales norteamericanos.

VICTORIA'S SECRET

Este caso ha dado lugar a varias sentencias contradictorias en los EEUU, con un cambio legislativo de por medio ocasionado por el propio resultado del primer procedimiento. Dicho cambio ha implicado una mayor facilidad para obtener protección para el titular de una marca renombrada. Según abogados norteamericanos, la reforma de 2006 hace más fácil a los titulares de marcas el mantener que sus marcas pueden ser diluidas o menoscabadas por asociación con signos similares al no exigir una prueba efectiva de dilución de la marca.

De hecho, en base a la nueva legislación, se produce el segundo caso Victoria's secret en base a los

FIRMA INVITADA

LUIS GIMENO OLCINA

Marca notoria y renombrada

mismos hechos pero en el que los tribunales ordenan la prohibición de uso de la denominación Victor's little secret. El Supremo norteamericano ha confirmado las decisiones 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010), cert. denied 2011 U.S. LEXIS 893 (Jan. 18, 2011).

En España, al menos, creo que le sería muy fácil a Victoria's secret demostrar un alto grado de conocimiento. Entiendo que la marca es, sin duda en España, notoria conforme a la definición de notoria española. Tal vez sea incluso renombrada. En cualquier caso para que exista infracción de la marca anterior o para denegar la solicitud si el conflicto se plantea en el registro, en la ley española se exige que el "uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores."

De las opiniones expresadas por los participantes, Argentina, Guatemala, Nicaragua, se deduce que si bien la gran empresa Victoria's Secret tendría una decisión favorable a sus intereses, las argumentaciones, variarían de manera considerable.

CASO CUARTO: CASO LOUIS VUITTON

En este caso, inspirado por un sorprendente supuesto de los EEUU, Louis Vuitton se opuso a unos juguetes para perros con una forma claramente inspirada en sus productos y con la denominación CHEW VUITON. De manera sorprendente en EEUU Louis Vuitton fracasó en sus demandas. A la vista de la gran reputación de Louis Vuitton, y las características del caso e imagen del producto, creo poder afirmar que el resultado en España debería haber sido distinto si se

hubiera planteado un supuesto paralelo. Creo que los tribunales españoles no hubieran dudado en conceder una mayor protección a la marca renombrada.

De las Conclusiones del Abogado General ante el Tribunal de Justicia en el caso Adidas, un párrafo que no es jurisprudencia, pero que es muy bueno a mi juicio, refleja muy bien los conceptos en la legislación europea:

"37. El concepto de perjuicio causado al carácter distintivo de una marca refleja lo que se conoce con carácter general como dilución. Dicho concepto fue formulado por primera vez por Schechter, que propugnaba una protección contra los perjuicios causados al titular de una marca que van más allá de los perjuicios ocasionados por el uso de una marca idéntica o similar en relación con productos o servicios idénticos o similares que provocan confusión sobre el origen. Schechter describió ese tipo de perjuicio como el «menoscabo o dispersión gradual de la identidad y presencia en la conciencia del público» de determinadas marcas. Los órganos jurisdiccionales de Estados Unidos, donde los titulares de determinadas marcas han sido protegidos frente a la dilución durante algún tiempo, han realizado abundantes aportaciones a la terminología de la dilución, que describen como la disminución, atenuación, debilitación, desgaste, menoscabo, difuminación, deterioro y merma insidiosa de una marca. La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».

38. En cambio, el concepto de perjuicio al renombre de una marca, al que se hace referencia a menudo como degradación o deterioro de la marca, describe la situación en que -según se expuso en la conocida decisión del Tribunal de Justicia de Benelux Claeryn/Klaerein- los productos respecto de los que se usa el signo que incurre en infracción producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca resulta afectado. Dicho asunto versaba sobre dos marcas fonéticamente idénticas: «Claeryn» relativa a una ginebra neerlandesa y «Klaerein» relativa a un detergente líquido. Dado que se declaró que la similitud entre las dos marcas podía provocar que los consumidores pensaran en un producto de limpieza al beber la ginebra



FIRMA INVITADA

LUIS GIMENO OLCINA

Marca notoria y renombrada

«Claeryn», se declaró que la marca «Klarein» infringía la marca «Claeryn».

39. En cambio, debe entenderse que los conceptos de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comprenden «los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre, o un intento de comercialización sobre la base de su renombre». Así, a modo de ejemplo, Rolls Royce tendría derecho a impedir a un productor de whisky que se aprovechara del renombre de la marca Rolls Royce para promocionar su marca. No resulta evidente que exista una diferencia real entre obtener una ventaja del carácter distintivo de una marca y obtener una ventaja de su renombre; sin embargo, puesto que en el presente asunto no existe ningún motivo para establecer la diferencia, me referiré a ambas como beneficio indebido.”

En la legislación norteamericana, brillantemente explicada por Claudio Albarellos en el foro, y citando a nuestro compañero argentino: “Para determinar si una marca es famosa la Ley establece ocho factores a tener en cuenta:

- 1) El grado de distintividad inherente o adquirida por la marca en cuestión.
- 2) Extensión y duración del uso de la marca en conexión con los productos y servicios correspondientes.
- 3) Duración y extensión de publicidad efectuada de la marca.
- 4) Área geográfica en la que la marca es usada.
- 5) Canales de comercialización a través de los cuales la marca es usada.
- 6) El grado de reconocimiento que posee la marca en los mercados o canales de comercialización en los que se desempeñan el titular de la marca y la otra parte.
- 7) Existencia de la misma marca o similares de propiedad de terceras personas (unicidad de la marca o multiplicidad de marcas similares).
- 8) El hecho que la marca haya sido registrada en el registro federal de la Oficina de Patentes y Marcas”.

CASO QUINTO: CASO DAVIDOFF

En el caso se planteó que los productos eran similares, y según el demandante/oponente la grafía de la marca estaba deliberadamente diseñada para aprovecharse de la reputación y renombre de Davidoff. En concreto la forma en la que se escribe las letras D y FF.

Los tribunales europeos se plantearon ¿es posible la dilución, el aprovechamiento de la reputación ajena aunque los productos o servicios sean considerados similares? La respuesta fue afirmativa.

CASO QUINTO: CASO APPLE

Es un caso real planteado ante la OEPM, una marca mixta consistente en la denominación MIRA COME, integrada en un gráfico que representa un dibujo de una pera con dos mordiscos en su parte inferior derecha. Frente a dicha solicitud se planteó oposición de Apple con su famosa marca de una manzana con un

mordisco. En el supuesto real la Oficina Española rechazó la oposición de Apple y dicha resolución fue confirmada en recurso. En definitiva la marca posterior tiene que acercarse suficientemente a la marca anterior para que se pueda producir una conexión con dicha marca anterior en la mente del consumidor.

**CONCLUSIÓN**

A menudo, el resultado práctico es semejante en este campo en diferentes países, si bien la argumentación jurídica varía profundamente.

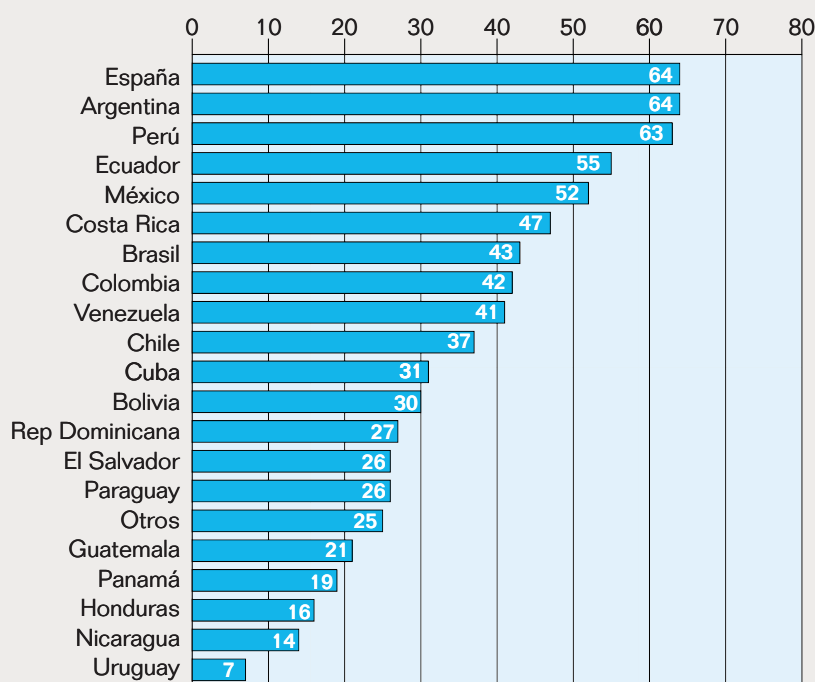
En algunos países la protección se alcanza expandiendo el riesgo de confusión/asociación, en otros con una especial protección de la marca famosa.

Actividades

Red de Expertos en Propiedad Industrial

Durante el primer semestre de 2012 se ha producido un aumento en el porcentaje de personas que, siendo miembros de la Red de Propiedad Industrial, se han conectado a esta para participar de las actividades de la Red. Entre las nuevas actividades realizadas se encuentra el grupo de trabajo sobre Herramientas de clasificación de patentes, tutorizado por la coordinadora Amaya Ezcurra. Ha generado gran interés, y hasta 41 personas se han interesado por él. Otra nueva actividad ha sido la ponencia de Eduardo Martín sobre las invenciones implementadas en ordenador. Esta actividad, que consistía en la exposición de un documento sobre el tema y un turno de preguntas abierto los días siguientes, ha conseguido más de 200 visitas de miembros de la red que se han interesado por conocer los detalles de la exposición.

En la actualidad se han abierto dos encuestas para recoger los temas (de patentes y de marcas) de mayor interés para los miembros de la red, a fin de ultimar el plan de actividades del próximo semestre.



EQUIPO COORDINADOR DE LA RED DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Equipo coordinador de la Red de Expertos 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 Red a fin de poder canalizar sus aportaciones, sugerencias y propuestas de actividades.



CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
Redactor Jefe



AMAYA EZCURRA
Coordinadora temática del área de patentes de la Red de Expertos en Propiedad Industrial



MARÍA SANZ
Gerente Programa Red de Expertos. FUNDACIÓN CEDET



BELÉN LUENGO GARCÍA
Coordinadora temática del área de marcas de la Red de Expertos en Propiedad Industrial



FANCY DE LOS SANTOS
Coordinadora latinoamericana de la Red de Expertos en Propiedad Industrial



LAURA SÁNCHEZ
Coordinadora Área. FUNDACIÓN CEDET

Actividades

Red de Expertos en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

Informe Foro Temático

Marcas: La utilización de imágenes, nombres u obras de terceros



MODERADORA: BELÉN LUENGO GARCÍA

Coordinadora Temática de la Red de Expertos en Propiedad Industrial

Fechas: del 13 al 26 de febrero

Número de participantes en el foro: 8

Número de aportaciones: 62

Número de visitas: 510

Países participantes: Argentina, Cuba, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Perú y España.

DESCRIPCIÓN

El foro "**Marcas: la utilización de imágenes, nombres u obras de terceros**" ha tenido lugar del 13 al 26 de febrero de 2012. Se ha debatido sobre el tema propuesto a través de ejemplos reales, de concesión y denegación. Los participantes han

expuesto la regulación de sus respectivas legislaciones nacionales y, en general, se han compartido conocimientos y experiencias sobre este tema.

Las numerosas visitas y participaciones de los miembros de la REI, han demostrado el interés que el tema de este foro ha suscitado. Creo que se puede valorar como muy positivo el desarrollo del foro y que se han conseguido los objetivos previstos, tanto por el número de aportaciones como de visitas y, fundamentalmente, por el interés demostrado en las intervenciones de los diferentes participantes.

PARTICIPANTES

Débora Raquel González Ramírez. Guatemala.

Fabrizio Castiglioni Serafini. Paraguay.

Sintia García Muñoz. Guatemala.

Marlen de la Caridad Pérez Suárez. Cuba.

Inmaculada González. República Dominicana.

Fancy De Los Santos. Perú.

Claudio Marcelo Albarelllos.

Argentina.

Belén Luengo García. España.

CONCLUSIONES

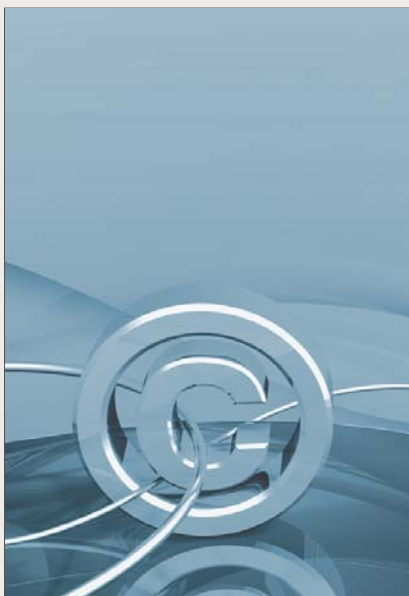
En el foro se trataba de profundizar sobre una prohibición relativa

concreta, la que se refiere a aquellos supuestos en que el signo distintivo solicitado o registrado es incompatible con otro derecho anterior que no es una marca.

La utilización del nombre, los apellidos o pseudónimo de una persona acostumbra a ser una práctica relativamente frecuente en el ámbito de la distinción e identificación de productos y/o servicios a través de marcas comerciales. También es habitual que se utilicen imágenes de personas o de obras protegidas por derechos de autor. Hemos examinado los conflictos que tienden a producirse cuando dichos derechos de la personalidad pretenden ser utilizados, ya sea por su titular o por un tercero, como signos distintivos de los productos o servicios que un empresario coloca en el mercado.

Este foro estaba planteado con un carácter eminentemente práctico, de tal manera que partiendo de una introducción inicial teórica para aclarar conceptos, se pudieran ver ejemplos reales de concesión y denegación de este tipo de marcas.

Hemos comprobado a través del foro que, con carácter general, en las legislaciones de todos los países a los que pertenecen los participantes, se regulan de manera similar estas prohibiciones.



Actividades

Red de Expertos en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

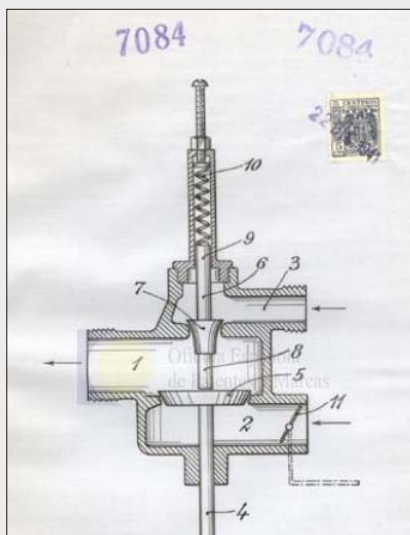
Informe Grupo de Trabajo

Herramientas de clasificación de patentes



MODERADORA: AMAYA EZCURRA

Coordinadora Temática de la Red de Expertos en Propiedad Industrial



Fechas: del 12 al 25 de marzo
Número de miembros del grupo: 41
Número de aportaciones: 135
Participantes que finalizaron el taller:

Adriana Lloret, Uruguay
 Carlos Martin Alvarado, Perú
 Esteban Leiva, Costa Rica
 Víctor Ramírez, R. Dominicana
 Gabriel Wallusche, Uruguay
 Jéssica Valverde, Costa Rica
 Rodrigo Rodrigues, Paraguay
 Abdías Leoncio Bezares, Perú.

DESCRIPCIÓN

El taller de herramientas de clasificación de patentes ha tenido una duración de dos semanas, del lunes 12 al domingo 25 de marzo, durante las cuales se plantearon cuatro ejer-

cicios diferentes que incluían respectivas invenciones para ser clasificadas y que se fueron resolviendo de forma colaborativa por los diferentes participantes. De las 41 personas inscritas en el taller, participaron activamente en la resolución de los ejercicios planteados 14 participantes. Tras varios días de activa discusión, se subió a la plataforma la respuesta propuesta por la profesora a cada uno de los ejercicios planteados, pudiendo los participantes comentar sobre el resultado aportado durante el tiempo restante de la duración del taller.

Simultáneamente, se mantuvo un debate basado en dudas y/o consultas relacionadas con los diferentes sistemas de clasificación y las diversas herramientas de clasificación que fueron previamente presentadas a través de un documento ppt.

Como actividad final del taller se propuso un último ejercicio de clasificación de una invención invitando a los participantes del taller a su resolución y envío por correo electrónico de la clasificación o clasificaciones obtenidas por las diferentes herramientas y asignadas a la invención. En este sentido, fueron ocho participantes los que respondieron a esta actividad y como consecuencia recibirán un certificado electrónico de participación en el taller. El viernes 23 de marzo se

interrumpió el acceso a la Red para realizar una integración de las Redes con la plataforma del CEDDET, pudiendo ser este un motivo por el que el resto de los 14 participantes no enviaran resolución al último ejercicio planteado.

Uno de los objetivos de este taller era dar a conocer las diferentes herramientas que están accesibles de forma gratuita a través de internet para ayudar a la clasificación de invenciones, en particular la plataforma electrónica de la CIP y sus diferentes funcionalidades como la búsqueda por términos, IPPCAT, TACSY, comando FIND de esp@cenet y el índice de palabras clave para tecnologías verdes.

Otro objetivo del taller era profundizar en el conocimiento de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), distinguiendo entre clasificación de invención y clasificación adicional, así como clasificación con fines de búsqueda de documentos de patentes similares para estudiar la patentabilidad de la invención o bien como ayuda a la clasificación de documentos de patentes para oficinas nacionales que publican antes de la realización de un informe del estado de la técnica.

El tercer objetivo del taller era dar a conocer otros sistemas de Clasificación de Patentes más especializados como la ECLA de la EPO y el futuro CPC o sistema coo-

Actividades

Red de Expertos en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

perativo de clasificación de EPO y USPTO, así como FI y Fterms de la Oficina Japonesa.

CONCLUSIONES

El taller se ha desarrollado de forma muy satisfactoria y las personas más activas en la participación del mismo han comunicado que la actividad les ha resultado muy útil y aplicable a sus actividades laborales.

A pesar de que la participación de las personas inscritas se ha reducido a 14 personas (de un total

de 41 miembros inscritos), las interesantes propuestas de estas últimas y su constante participación han facilitado el desarrollo del taller de forma muy dinámica y completa. Al mismo tiempo, el número de consultas a los distintos debates ha sido muy elevado lo que hace suponer que el número de personas que han participado pasivamente es mucho mayor.

Uno de los temas tratados que suscitaron más dudas a los participantes fueron los sistemas de clasificación de patentes japoneses FI y

Fterms. Se adjuntaron un par de ejemplos adicionales de cómo se utilizan los sistemas FI y Fterms para búsqueda de documentos japoneses para facilitar su entendimiento. En este sentido el objeto del taller era simplemente dar a conocer la existencia de estos sistemas de clasificación, sin pretender profundizar sobre los mismos, cumpliéndose por tanto el objetivo concreto.

Por todo lo indicado hasta ahora cabe concluir que los objetivos planteados en el taller se han conseguido con éxito.

Informe Foro Temático

Nombres comerciales: prohibiciones y su ámbito de protección



MODERADORA: FANCY DE LOS SANTOS

Coordinadora latinoamericana de la Red de Expertos en Propiedad Industrial

Fechas: del 16 al 29 de abril

Número de participantes en el foro: 12

Número de aportaciones: 76

Número de visitas: 614

Países participantes: Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, Perú y Paraguay.

PARTICIPANTES

- Fabrizio Castiglioni. Paraguay
- Raquel Da Costa. Perú
- Frida Palomares. Perú
- Mauricio Granados Morales. Costa Rica
- Débora Raquel González Ramírez. Guatemala
- Evelyn de Jesús González Betancourt. Nicaragua

- Juan Carlos Sánchez García. Costa Rica
- Claudio Marcelo Albarelos. Argentina
- Rodrigo Rodrigues Maldonado. Paraguay
- Belén Luengo García. España
- Mauricio Enrique Sánchez Vásquez. El Salvador
- Amanda Ortiz Mayén. Guatemala

DESCRIPCIÓN

El foro se ha desarrollado durante dos semanas, del 16 al 29 de abril de 2012. La temática ha sido "Nombres Comerciales: Prohibiciones y su ámbito de protección".

Con la estructura del foro se han intentado abordar distintos aspectos

relacionados con el nombre comercial. Los participantes han expuesto la legislación de cada uno de sus países.

En el foro se trataron los siguientes temas:

- Legislación internacional sobre el nombre comercial (Convenio de París).
- Normas nacionales de los países participantes aplicables al nombre comercial.
- Definiciones de nombre comercial en las legislaciones de los países participantes en el foro.
- Diferencia entre nombre comercial y razón social o denominación social.

Actividades

Red de Expertos en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

Diferencia entre nombre comercial y marca.

- Signos capaces de llegar a ser un nombre comercial (según las legislaciones de los países participantes).

- Adquisición del derecho de exclusiva sobre el nombre comercial.

- Uso ¿Cómo debe ser el uso? Medios probatorios aceptados en los distintos países.

- Registro opcional del nombre comercial en algunas legislaciones de los países participantes.

- Requisitos y prohibiciones de registro para el nombre comercial.

- Trámite para el registro del nombre comercial. Flujograma. Aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza.

- Ámbito de protección del nombre comercial.

- Algunos problemas que implicaría la naturaleza declarativa del nombre comercial.

- Figuras jurídicas que se aplican tanto a las marcas como a los nombres comerciales: oposición, nulidad de registro e infracción a los derechos de propiedad industrial.

- Renovación, transferencia del nombre comercial, licencias del nombre comercial.

- Término del derecho exclusivo sobre el nombre comercial.

- Algunos casos prácticos y jurisprudencia.

Considero que se ha cumplido el objetivo principal del foro, esto es, presentar y dar a conocer los aspectos relacionados con el nombre comercial en cada uno de los países participantes. El número de visitas y participaciones de nuevos

miembros de la Red demuestran el interés en el tema planteado.

CONCLUSIONES

Los temas fueron introducidos principalmente atendiendo al tratamiento del nombre comercial contenido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de las Naciones, para que luego los participantes expusieran la regulación en sus respectivos países.

A través del foro, hemos podido conocer y constatar similitudes y diferencias en el tratamiento del nombre comercial en las legislaciones de diferentes países participantes.

Sobre el particular, cabe precisar que no todas las legislaciones contemplan una definición de nombre comercial. Además, en los casos donde se contempla una definición, se aprecia que ésta difiere en aspectos que pueden ser relevantes. Así, ciertos países definen el nombre comercial como un "signo denominativo o mixto" lo que excluye la posibilidad de acceder a protección a aquellos nombres comerciales sonoros y olfativos; a diferencia de lo que sucede en las legislaciones donde se define al nombre comercial como "todo signo".

De manera general, se reconoce que la naturaleza del nombre comercial es declarativa y se acredita con el primer uso en el comercio. Los medios probatorios que sirven para acreditar su uso varían en cada país (por ejemplo, algunos exigen actas notariales de declaración jurada, otros facturas; documento de constitución de la empresa, entre otros).

Si bien algunas legislaciones de los países participantes contemplan el registro del nombre comercial, éste cumple una función meramente declarativa. Por el contrario, otras legislaciones no contemplan en absoluto el registro del nombre comercial, como es el caso de Argentina.

La legislación de la mayoría de países participantes extiende la aplicabilidad de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza para el caso de los nombres comerciales. Sin embargo, Costa Rica aplica una clasificación especial.

Ahora bien, no obstante cada legislación de los países participantes contempla normas especiales (en su Ley de Marcas o Propiedad Industrial), para los nombres comerciales, por lo general aplican supletoriamente las normas relativas a marcas, en cuanto correspondan.

En las legislaciones de los países participantes el derecho sobre el nombre comercial termina cuando cesa su uso en el comercio. Además, algunas legislaciones precisan que termina cuando cesan las actividades del establecimiento que lo usa o con la extinción del establecimiento que lo usa.

Resulta pertinente señalar que, aun cuando no todos los participantes han expuesto sobre cada uno de los temas planteados, las aportaciones que han hecho a este foro han sido bastante interesantes y han permitido obtener una muestra general de la regulación jurídica en cada uno de los países participantes, ampliando la visión y conocimiento de cada uno.

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

CURSO ONLINE:

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE MARCAS, 8ª EDICIÓN

Organizado por: organizado por la OEPM y Fundación CEDDET

Fechas: Del 1 de octubre al 25 de noviembre de 2012 (fin de postulaciones el 9 de septiembre)

Más información e inscripciones a partir de julio en www.ceddet.org

CURSO:

REFORZAR EL PRODUCTO EMPRESARIAL: LA MARCA Y EL DISEÑO

Organizado por: UIMP

Santander, España.

Fechas: Del 9 al 13 de julio de 2012

Más información: www.uimp.es

CURSO:

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNACIONAL

Buenos Aires, Argentina.

Fechas: Del 10 al 26 de julio de 2012

Más información: posgrado@derecho.uba.ar

CURSO:

ESCUELA DE VERANO EN PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OMPI

México y otros países.

Fechas: Del 30 de julio al 10 de agosto de 2012.

Más información: http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school_mexico/index.html

CONGRESO:

TECNOLOGÍA VERDE: LA OPORTUNIDAD DEL SIGLO XXI. EXPERIENCIAS, EXPECTATIVAS Y VENTAJAS.

Guayaquil, Ecuador.

Fechas: Del 31 de julio al 3 de agosto de 2012.

Más información: <http://les-andina.org/congreso-guayaquil-2012.html>

MESA REDONDA:

ENAPID - II REUNIÓN ACADÉMICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INNOVACIÓN Y DESARROLLO.

Río de Janeiro, Brasil.

Fechas: Del 19 al 21 de septiembre de 2012.

Más información: www.enapid.inpi.gov.br



Números anteriores

Pulse en la imagen para descargarse Revista en formato .pdf



Número 1
2º Semestre 2007



Número 2
1er Semestre 2008



Número 3
2º Semestre 2008



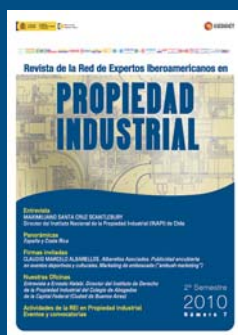
Número 4
1er Semestre 2009



Número 5
2º Semestre 2009



Número 6
1er Semestre 2010



Número 7
2º Semestre 2010



Número 8
1er Semestre 2011



Número 9
2º Semestre 2011

Revista de la Red de Expertos en PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número 10 1er Semestre de 2012

www.ceddet.org

www.oepm.es

Si usted no es miembro de la Red de Expertos 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

