



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entrevista

ENRIQUE RAMÍREZ. Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Firmas invitadas

OSMEL AROCHE PÉREZ. *La protección de las Investigaciones Universitarias como estímulo a la Innovación Tecnológica*

Panorámicas

Costa Rica, Cuba y República Dominicana

Nuestras Oficinas

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Actividades de la REI

Eventos y convocatorias

1^{er} Semestre

2009

Número 4



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Comité de Redacción

GRELDY HERNÁNDEZ

Redactora Jefa. Enc. de Proyectos Especiales, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), República Dominicana.

ELENA ROJAS ROMERO

Coordinadora Temática. España. OEPM. Letrado del Área de Patentes e Información Tecnológica.

MARGARITA ALONZO ARGUETA

Coordinadora latinoamericana de la REI. Examinadora de Patentes, Área Química. Registro de la Propiedad Intelectual. Ministerio de Economía, Guatemala.

INMACULADA REDONDO

Coordinadora Temática España OEPM. Letrada de la Unidad de Recursos de la OEPM.

Fundación CEDDET

GABRIEL HORTAL

Coordinador Área en Propiedad Industrial

CRISTINA BALARI

Gerente del Programa Red de Expertos. FUNDACIÓN CEDDET

Contactar

redes@ceddet.org

Acceso a la REI

www.ceddet.org

Sumario

EDITORIAL

3

ENTREVISTA

ENRIQUE RAMÍREZ. Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

4

FIRMAS INVITADAS

OSMEL AROCHE PÉREZ

La protección de las Investigaciones Universitarias como estímulo a la Innovación Tecnológica

8

PANORAMICAS

COSTA RICA:

Registro de la marca tal cual es en Costa Rica

14

CUBA:

Regulación de cláusulas comerciales restrictivas en las licencias de marca al momento de su anotación

18

REPÚBLICA DOMINICANA:

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana: testimonio de un compromiso con la mejora continua

25

Los Principios en el Derecho de Marcas

28

NUESTRAS OFICINAS

REPÚBLICA DOMINICANA:

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

33

ACTIVIDADES DE LA REI

36

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

45



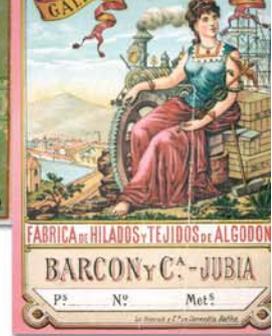
La presente publicación pertenece a la REI en Propiedad Industrial está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no 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.

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 4. 1er Semestre de 2009





editorial

Una vez más el Equipo Coordinador llega hasta ustedes, esta vez para presentar la cuarta edición de la revista digital de la Red de Expertos Iberoamericanos (REI) en Propiedad Industrial, con la cual pretendemos contribuir a que se logre un fortalecimiento institucional de las administraciones públicas latinoamericanas mediante el intercambio de experiencias y conocimientos entre los profesionales y oficinas de propiedad industrial del ámbito iberoamericano.

Contamos en primer lugar con la entrevista a Enrique Ramírez, Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana, quien plantea que ha sido la cooperación internacional entre las oficinas iberoamericanas un elemento importante para el desarrollo y perfeccionamiento del trabajo de una oficina joven como la que está a su cargo.

En la Sección Firmas Invitadas contamos con la colaboración de Osmel Aroche, del estudio jurídico LawyerIP.com, Abogados y Consultores, que nos aborda un interesante tema sobre “La protección de las Investigaciones Universitarias como estímulo a la Innovación Tecnológica.”

A continuación se presentan, en “Panorámicas”, colaboraciones que proceden de Costa Rica, Cuba y República Dominicana. El primero de estos es el artículo “Registro de la marca tal cual es en Costa Rica.” a cargo de Leonardo Villavicencio, Asistente de Juez en el Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica y Miembro de la REI; el segundo tiene la autoría de Orbel Machado, Especialista en Propiedad Industrial del Departamento de Desarrollo y Comercio de la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI), y trata acerca de la “Regulación de cláusulas comerciales restrictivas en las licencias de marca al momento de su anotación.”; por último, desde República Dominicana se presentan dos artículos: “La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana: testimonio de un compromiso con la mejora continua.” realizado por Ivette Milander y “Los Principios en el Derecho de Marcas.” a cargo de Diana Cordero.

En la sección “Nuestras Oficinas” María del Pilar Troncoso, del estudio jurídico Troncoso y Cáceres, nos presenta a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de República Dominicana.

Complementando la Revista se presentan en la sección “Actividades de la REI” resúmenes de los Foros más significativos que se han venido celebrando durante el primer semestre de 2009 en la REI de Propiedad Industrial.

Por último, transmitimos a todos los colaboradores y autores que han hecho posible esta edición el merecido agradecimiento, porque cada uno ha sido de gran importancia y sin su ayuda no hubiera sido posible la presente Revista, a la vez que exhortamos a los miembros de la REI para que se animen a enviar sus colaboraciones para el próximo número.

GRELDY HERNÁNDEZ
Redactora Jefa

ENTREVISTA

ENRIQUE RAMIREZ

*Director General de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI),
República Dominicana.*

*Autor: Manuel Abreu.
Asistente Legal. Departamento de Signos Distintivos.
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
República Dominicana.*



Enrique Ramírez es desde el 18 de agosto del año 2004 el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), República Dominicana. Es egresado de Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de Máster en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Previo a su gestión actual, se distinguió por más de 16 años en el ejercicio de su profesión de abogado en prestigiosas oficinas y como asesor legal, tanto en el sector público como privado.

En su oficina se olvidó del sillón de su escritorio, detrás del cual figuran objetos augustos, y se sentó al lado del joven MANUEL ABREU, a quien le respondió con palabras que salían de sus labios con la fluidez y la frescura con que brota el agua de un manantial.

¿Cuál fue su primera impresión al llegar a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)?

La primera impresión fue la de una oficina cuya función principal de registrar los activos intangibles de propiedad industrial no la estaba haciendo con la calidad y celeridad que ameritaba.

Esa primera impresión de encontrar una infraestructura tanto física como tecnológica obsoleta, así como una visión cortoplacista acerca del desenvolvimiento y el papel que debía jugar la oficina en su rol frente a la Ley 20-00 provocó que a los cuatro (4) días de estar aquí entendiéramos que había mucho trabajo por realizar.

Al asumir la Dirección General de la ONAPI ¿Cuáles metas u objetivos se trazó usted para encauzar a la ONAPI hacia niveles óptimos de calidad?

En lo que tiene que ver con las metas, tal como te decía en la primera pregunta, en principio lo que visualicé fue que nosotros como oficina de registros no estábamos registrando bien ni en el tiempo requerido. Teníamos que ver las cosas desde dos puntos de vista, el primero era cómo nosotros dábamos respuestas rápidas pero acorde a lo que establece la ley y en segundo lugar se dieran en un tiempo, adaptado a la Ley, pero que se adecuara a los requerimientos que exigía el proceso de competitividad y globalización que

ENTREVISTA

ENRIQUE RAMIREZ

Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. República Dominicana.

estaba viviendo el país. Buscamos dar respuestas con calidad y a tiempo y antes del primer año estas dos partes estaban alcanzadas.

Aunque estamos actualmente certificados por la norma ISO 9001:2000 en el tema de la calidad cada día hay cosas que hacer y se sigue trabajando.

¿Qué rol desempeña la ONAPI como órgano rector de la propiedad industrial para el crecimiento de la economía dominicana?

Luego de los trabajos que hicimos en el tema relativo a los registros de Propiedad Industrial y que los distintos procesos estuvieran controlados, mejorados y con mecanismos de perfección nos propusimos salir a ayudar, a trabajar conjuntamente con sectores de la vida económica del país que de una u otra manera pudiesen, junto con la ONAPI, identificar qué productos, qué ideas, qué diseños industriales debían contar con una debida protección.

Este trabajo provocó no sólo que se definiera el derecho sobre ese producto, diseño o invención, sino que también se le inyecte un valor agregado.

Como resultado de esto nos hemos acercado a diferentes sectores que pueden aprovechar y/o fomentar los activos intangibles de Propiedad Industrial, como son: el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), distintas Universidades y otros que pudieran tener vocación de uso. Lo anterior ha provocado que hoy varios productos estén protegidos por figuras de propiedad industrial que nunca se habían usado en República Dominicana.

Este ha sido el aporte de la ONAPI: no quedarse con los brazos cruzados, en sus edificios o sus oficinas esperando que vengan a proteger sino que hemos salido a transmitir el mensaje.

Pienso que la ONAPI desempeña un rol fundamental en la generación de riqueza de los sectores económicos.

A propósito de la anterior pregunta, ¿Se ha podido concientizar al segmento poblacional productivo del país acerca de los niveles de cohesión e identidad que representan las marcas colectivas?

Creo que no se ha concientizado a todos pero que hay una parte importante de sectores de la vida nacional que han conocido y reconocido el potencial que tienen las marcas colectivas para sus productos.

El proceso de concientización llevado a cabo por la ONAPI en los sectores del café, cacao y el ron han traído como consecuencia la concesión de diferentes marcas colectivas que han comenzado a dar sus frutos.

Estamos convencidos de que en un futuro habrá otros sectores que reconozcan los buenos resultados que ha dado el estar protegido bajo la sombra de las marcas colectivas.

Háblenos de las Denominaciones de Origen en el ámbito del país ¿Qué visión tiene usted al respecto?

La visión que tiene la ONAPI es que en la República Dominicana se pueden reconocer varias Denominaciones de Origen. De por sí se ha llevado a cabo un largo proceso de concientización en diferentes sectores y hoy tenemos a la puerta dos Denominaciones de Origen nacionales, una de cacao y otra de café.

Entendemos que más que el trabajo emprendido lo que hay es un arduo proceso por delante, como es el caso de las autoridades del sector tabaco que están trabajando en varias Denominaciones de Origen, tomando en cuenta las condiciones del país y los resultados que se obtienen en determinadas zonas.

Hay varios productos con vocación de ser reconocidas como Denominaciones de Origen, estamos hablando por ejemplo en el ámbito de la minería del larimar, el ámbar y las lajas de Puerto Plata, o sea, tenemos toda una carpeta que pueden reconocerse por Denominaciones de Origen, lo que viene a agregarle un valor al producto y a dar a conocer a República Dominicana como un país con un suelo con condiciones muy particulares.

¿Cuáles han sido las incidencias protagonizadas por la ONAPI en el aspecto académico, es decir, qué puede aportar el tema de la propiedad industrial en las universidades de nuestro país?

Nosotros estamos absolutamente convencidos de que las universidades son una fuente importante de creación, de invención, de motorizadores de negocios y por eso la ONAPI se ha acercado a las universidades.

Tenemos varios acuerdos con diferentes universidades del país, estamos trabajando muy de la mano en proyectos conjuntos; hemos realizado diplomados, nuestro personal ha estado impartiendo cátedras de Propiedad Intelectual, como una manera de que las universidades se involucren y agreguen en sus pensum la asignatura de Propiedad Intelectual. Pero además estamos prestos a ayudar a las universidades en la protección de sus activos de propiedad industrial, las universidades están trabajando en proyectos de investigación y la ONAPI de una u otra manera ha estado asesorando con sus técnicos a estas universidades.

ENTREVISTA

ENRIQUE RAMIREZ

Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. República Dominicana.



Fotos Superior, fachada oficina ONAPI. Foto inferior y siguiente página, interior de ONAPI.



Un inventor dominicano llamado Donato Padilla, es el inventor de la patente “Baño de Vapor y sistema de resistencia empleado” me ha sorprendido la noticia al decir de él mismo que “ONAPI fue la salvación para mí”. Cuéntenos sobre eso. ¿Por qué ese inventor dominicano luce tan entusiasmado por su paso por la ONAPI con el objetivo de patentar su invento?

Esa expresión de Donato Padilla es muy elogiosa, pero reconocemos con toda humildad que la protección y garantía a su invención siempre ha estado en la Ley 20-00, lo que sucede es que ni él la conocía, ni la conocían muchos en el país. Ese es el resultado del hecho de haber salido hacia afuera y promocionar la propiedad industrial y decirle a la gente que el tema de patentar, de proteger lo que hace es importante, y ver a Donato es una realidad.

Es su salvación, pero es un buen invento, y lo que más me satisface de esa expresión es que la ONAPI jugó su rol, cumplió su papel con total transparencia y con lo que establece nuestro marco legal.

La República Dominicana suscribió un Tratado de Libre Comercio (TLC) denominado “DR-CAFTA” y su capítulo XV le concierne a la propiedad intelectual. En sus orígenes ¿Qué rol desempeñó la ONAPI en el proceso de negociación del acuerdo? y ¿Cuáles retos ha tenido la institución en la ejecución y materialización del DR-CAFTA en lo que tiene que ver con la propiedad industrial?

La ONAPI participó en las dos partes que conllevó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y América Central. En la etapa de negociación la ONAPI estuvo presente, y a la misma vez, también en la etapa de implementación del tratado; en ambos escena-

ENTREVISTA

ENRIQUE RAMIREZ

Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. República Dominicana.

rios jugando su papel como asesora en la comisión de Negociaciones Comerciales de la República Dominicana. La ONAPI estuvo defendiendo, hasta donde se podía, los intereses de nuestro país en materia de propiedad intelectual.

Pienso que la ONAPI ha salido bien en el TLC. Los retos que implicaba para la institución se han cumplido a cabalidad. Todos los Tratados que nos exigía el convenio han sido ratificados, están en pleno funcionamiento y a un nivel satisfactorio.

A dos años del TLC no hemos tenido ni una sola queja en materia de propiedad intelectual y no hemos tenido el primer requerimiento de ningún país en este sentido, por lo que hasta el momento, haciendo una evaluación somera de su implementación y funcionamiento, se puede decir que ha sido exitoso por parte de la ONAPI.

Recibimos con orgullo la información de que en el mes de julio del año pasado fruto de los notables avances de la ONAPI fue escogida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como única exponente de América Latina en la conferencia del Foro Interregional sobre Administraciones de Propiedad Intelectual orientadas al desarrollo y los servicios. ¿Qué representó eso para usted en el campo del posicionamiento internacional de la Oficina?

Creo que eso fue un reconocimiento a la ONAPI y también fue un reconocimiento al país. Digo que fue al país porque allí lo que se fue a demostrar es que las oficinas de propiedad industrial cuando tienen autonomía realmente son exitosas y la OMPI entendió que la República Dominicana es un caso de éxito para exponer, básicamente a eso fuimos: a contar la experiencia que hemos tenido como una oficina autónoma en términos presupuestarios y en términos políticos, si se quiere, que ha traído como

consecuencias todo el avance que ha tenido la ONAPI en los últimos años.

¿Qué nivel de vínculos tiene la ONAPI con oficinas homólogas de otros países?

Indudablemente que la ONAPI tiene una GRAN relación con todas las Oficinas Iberoamericanas. Las relaciones no pueden ser mejores, la verdad es que todas las Oficinas de Propiedad Industrial Iberoamericanas respetan y admiran mucho a la ONAPI, al igual que nosotros a ellas.

Creemos que hay que “copiar de los mejores” o más que copiar “ver las cosas de los mejores” y el hecho de que a la llegada nuestra a la Oficina se visitaran varias oficinas de propiedad industrial, de diferentes países, que tienen MUY buena práctica en materia de propiedad industrial, provocó que las experiencias que se podían traer a República Dominicana y eso fue vital para el despegue y desarrollo de nuestra Oficina.

También en el proceso de formación de nuestro personal muchos han ido a estas Oficinas Amigas o la propia fundación CEDDET. Tenemos firmado acuerdos con casi todas las Oficinas Iberoamericanas.

Puedo decir que las relaciones a nivel personal de los directores y directoras con la ONAPI se ha reforzado de manera extraordinaria en los últimos tiempos, al punto de que la República Dominicana en los diferentes foros siempre ha esperado a esas Oficinas con mucho respeto.

Reitero, que sin lugar a dudas, en el avance que ha tenido la ONAPI mucho han tenido que ver las Oficinas Iberoamericanas y les estamos muy agradecidos.

¿Qué ha significado para Enrique Ramírez la ONAPI?

Sobre qué ha significado para Enrique la ONAPI pues creo que ha significado mucho para mí. Realmente esta institución es su EQUIPO, Enrique es sencillamente quien ha estado a la cabeza del team.

Puedo manifestar que es mi primera experiencia como gerente de una oficina proveniente del sector público y la verdad es que ha sido una experiencia, vamos a decir, “maravillosa”. La ONAPI para mi persona ha sido una experiencia inigualable, porque es que yo sólo había sido un abogado litigante y antes nunca administré prácticamente nada. Estar al frente de una institución que tenía tanta cosa por hacer y compartir con todo un equipo humano de primera categoría ha sido una experiencia extraordinaria, en definitiva, yo tengo mucho que agradecer a la ONAPI, reitero que yo debo agradecer más a la ONAPI que lo que la ONAPI me debe agradecer a mí.



FIRMAS INVITADAS

Osmel Aroche Pérez

*Abogado Consultor
LawyerIP.Com. Abogados y Consultores
República Dominicana*



La protección de las Investigaciones Universitarias como estímulo a la Innovación Tecnológica

RESUMEN.

Las Universidades, al poseer personal altamente capacitado, constituyen centros generadores de conocimiento por excelencia, lo que les permite apoyar los esfuerzos innovadores del sector empresarial. Hoy constituye un hecho incuestionable la necesidad de eliminar las barreras y distancias que tradicionalmente han existido entre la academia y el sector empresarial para lo cual se hacen disímiles esfuerzos buscando estrechar estos indispensables vínculos promotores de competitividad. Dentro de ello las entidades de interfase están llamadas a jugar un papel imprescindible como ente dinamizador entre los centros generadores de conocimiento y los actores que se ocupan de convertir dicho conocimiento en un servicio o producto tangible a disposición de los consumidores. Se muestra en el presente trabajo la importancia de la protección de la propiedad intelectual fruto del vínculo academia-sector empresarial; las etapas del ciclo de la creación intelectual y se hace un análisis pormenorizado de ellas; además se razona acerca de las posibles soluciones o estrategias a seguir ante las creaciones que se generen en las universidades.

PALABRAS CLAVES: Patentes, Universidad, Innovación, Investigación, Transferencia.

FIRMAS INVITADAS

OSMAEL AROCHE PÉREZ

La protección de las Investigaciones Universitarias como estímulo a la Innovación Tecnológica.

Vivimos en un mundo globalizado y caracterizado por un nuevo paradigma: el empuje sin precedentes de los nuevos productos frutos del conocimiento.

Las innovaciones se suceden con un ritmo impresionante, intensificando la competencia entre empresas que desean mantener posiciones de liderazgo. Se aboga por un fortalecimiento de los lazos con los centros generadores de conocimientos y se comienza a ver a este último como un factor clave del éxito.

Vista así las cosas, el conocimiento ha devenido en una mercancía que se compra, se vende, se licencia y que sobre todas las cosas genera valores para las organizaciones que lo poseen, pasando a ocupar un lugar importantísimo en el patrimonio de las empresas, todo lo cual permite sustentar el nuevo paradigma de la economía basada en el conocimiento.

De este modo el conocimiento adquiere la categoría de mercancía por excelencia, pero una mercancía si se quiere frágil y vulnerable que requiere ser protegida para que pueda ser utilizada eficazmente en las estrategias comerciales y de este modo brinde dividendos suficientes que permitan recuperar las grandes sumas que se destinan a financiar las actividades de Investigación & Desarrollo (I+D).

Todos coinciden al reconocer que la Propiedad Intelectual pone en manos de empresarios e investigadores mecanismos que adecuadamente utilizados permiten:

- a) Obtener derechos exclusivos de comercialización que permitan impedir que los competidores copien o imiten los productos o servicios.
- b) Evitar inversiones en actividades de I+D que no aportaran valores a la organización.
- c) Planificar las actividades de I+D.
- d) Organizar adecuadamente los procesos de transferencia de tecnologías.
- e) Desplazar competidores.
- f) Aumentar el valor comercial de las empresas.
- g) Introducirse en nuevos mercados.
- h) Evitar conflictos con terceros por violación de Derechos de Propiedad Intelectual.
- i) Obtener ganancias que permitan recuperar los costos asociados a la I+D y a la vez invertir en nuevas investigaciones.

DESARROLLO

Ante esta nueva forma de ver y enfocar el nuevo paradigma económico, las Universidades pasan a

ocupar el lugar central, la explicación es a todas luces bien sencilla, son ellas los principales centros generadores de conocimiento, poseen el personal más capacitado y mejor preparado para dar el impulso innovador que requiere el sector empresarial, de ahí que los inmensos esfuerzos actuales, sobre todo de las entidades de interfase, se orientan hacia la búsqueda de estrategias que permitan el acercamiento de las distancias tradicionales que han existido entre el sector empresarial y la academia.

El sector empresarial necesita de las innovaciones que se generan en la academia y esta última del financiamiento que el sector empresarial puede aportar a sus proyectos de investigación. Surge de este modo una relación mutuamente beneficiosa, que a todas luces beneficia a sus dos principales participantes. Pero esta relación posee características muy interesantes: el sector empresarial aporta el dinero necesario que financia la actividad de I+D, en cambio exige la exclusividad en el uso y disfrute del nuevo adelanto científico tecnológico, que le permita recuperar lo invertido y mantener una ventaja competitiva, esa es en muchas ocasiones su principal exigencia. El sector académico, necesitado de nuevos recursos financieros, en muchas ocasiones sucumbe ante estas exigencias, pero cada vez más comprende la importancia de poseer para sí los Derechos de Propiedad Intelectual en modo total o compartido con el sector empresarial.

Sin embargo la academia, en su actividad interna, vive un conflicto que resulta muy evidente, de una parte tiene compromisos con el sector empresarial que financia sus proyectos y exige protección para los Derechos de Propiedad Intelectual, y por otra parte sus científicos e investigadores exigen la publicación en revista científicas de punta de sus adelantos científicos, pues es este el mayor reconocimiento que pueden obtener, sin embargo esto echa por tierra las posibilidades de buscar una adecuada protección, aspecto que no pasa desapercibido, de ahí que cada vez la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual preceda a cualquier acto de publicación del fruto de la creación intelectual.

No obstante, la decisión de la mejor forma de protección de los conocimientos que se poseen, fruto de esfuerzos de I+D, no resulta tarea fácil y a menudo se toman decisiones que traen aparejado resultados desfavorables. La estrategia de protección que se siga puede contribuir al desarrollo organizacional o a la pérdida de oportunidades de negocios que quizás no vuelvan a repetirse. Ante esta realidad las decisiones en materia de Propiedad Intelectual, y más particularmente las relacionadas

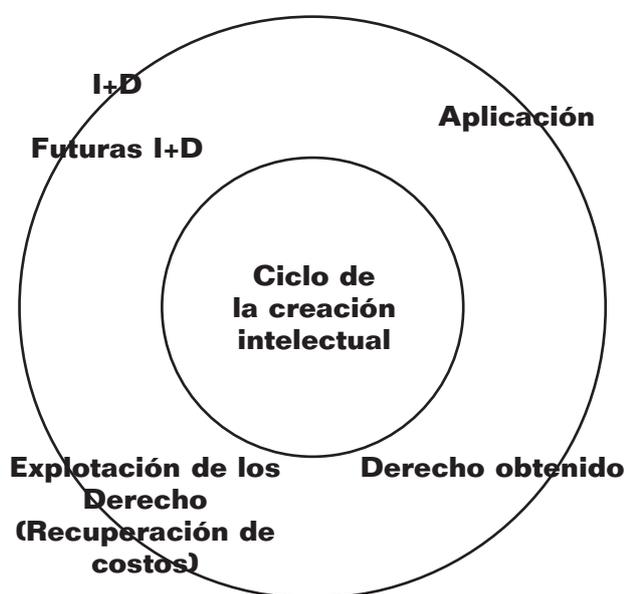
FIRMAS INVITADAS

OSMAEL AROCHE PÉREZ

La protección de las Investigaciones Universitarias como estímulo a la Innovación Tecnológica.

con la protección del conocimiento, son de orden estratégico y deben ser tomadas al más alto nivel gerencial de cualquier organización. No se puede dejar en manos inapropiadas y al libre albedrío aspectos de tal importancia, so pena del trazado de estrategias que nada o muy poco aportan a la organización poseedora del conocimiento o decisiones que no den la protección adecuada y por ende no permita la recuperación de lo invertido y la posterior inversión en nuevos proyectos.

El análisis del ciclo de la creación intelectual nos permite comprender mejor la afirmación anterior:



Una correcta actividad académica debe estar regida por el ciclo de la creación intelectual. Resultan perfectamente apreciables que este ciclo lo conforman cuatro etapas o fases fundamentales, una primera etapa que coincide con la generación del conocimiento, una segunda etapa destinada a la protección del conocimiento, una tercera etapa de explotación o comercialización del fruto del conocimiento y una cuarta etapa dedicada al desarrollo de futuros esfuerzos de I+D. Cada una de estas etapas será comentada a continuación:

ETAPA DE GENERACIÓN: Es una etapa en la que se preparan las condiciones en las cuales se desarrollará el proyecto, se estudia a fondo el Estado del Arte, se conocen las principales soluciones tecnológicas existentes, sus ventajas y desventajas técnicas, empresas líderes (quién es quién en el sector tecnológico), nichos investigativos, principales países, mercados de interés, demandas de este tipo de tecnologías. Es una etapa que requiere de importantes aportes de información relevante que

permitan sustentar la decisión acerca de la viabilidad o factibilidad del proyecto de I+D. En esta etapa se inicia la investigación, se firman los acuerdos de confidencialidad con los involucrados como una medida que persigue en lo fundamental proteger los intereses de la organización en una etapa temprana del proyecto.

Un aspecto que no debe ser olvidado durante esta etapa es la consulta de los documentos de patentes durante la ejecución (antes, durante y después) del proyecto para poder corregir oportunamente los cauces de la investigación o abortar investigaciones cuando los nichos tecnológicos han sido cubiertos por nuevas patentes.

ETAPA DE PROTECCIÓN: Momento en el que se decide qué protección se dará al conocimiento generado. La decisión que se toma en esta etapa del acto o ciclo de la creación intelectual se sustenta en gran medida en la información de la etapa precedente, a la que se suman las informaciones que aporta el entorno científico-tecnológico-comercial.

Se realiza un ejercicio donde se analizan las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que posee el resultado científico y la organización poseedora, de cara al Estado de la Técnica y al mercado; algunas de las cuales serán enunciadas a continuación:

Dentro de las principales **DEBILIDADES** que habrá que tener presente tenemos:

- 1- Ausencia de novedad mundial del resultado (evidenciada por la existencia en el estado conocido de la técnica de la misma solución a la que se arribó o porque se hayan efectuado publicaciones que afectan la novedad mundial del resultado).
- 2- Falta de actividad inventiva del resultado (evidenciada porque el resultado al que se arribó no supera el estado conocido de la técnica; el mismo resulta obvio para un especialista con conocimientos medios en el tema).
- 3- El resultado no es susceptible de aplicación industrial.
- 4- Ha ocurrido un escape información sensible (escape del Know How).
- 5- No se conoce el alcance territorial que se dará a la protección (evidenciado por el desconocimiento de los mercados de interés para la protección del resultado).
- 6- Falta de recursos financieros para enfrentar el proceso de protección.
- 7- No se vigiló el entorno y por tanto no se conoce.
- 8- Otras.

Dentro de las principales **AMENAZAS** que habrá que tener presente tenemos:

FIRMAS INVITADAS

OSMAEL AROCHE PÉREZ

La protección de las Investigaciones Universitarias como estímulo a la Innovación Tecnológica.

- 1- Investigaciones paralelas desarrolladas por la competencia.
- 2- Solicitudes de patentes de la competencia sobre el mismo objeto de invención y reivindicando fechas de prioridades anteriores.
- 3- Restricciones legales para la explotación comercial de ese tipo de producto.
- 4- Existencia de productos nuevos en el mercado.
- 5- Disponibilidad de tecnologías sustitutas en el mercado.
- 6- Fuerte competencia dispuesta a enfrentarse para evitar que se adquieran derechos de propiedad intelectual sobre los nuevos conocimientos que se generen.
- 7- Otras.
Dentro de las principales FORTALEZAS que habrá que tener presente tenemos:
 - 1- Solución tecnológica madura.
 - 2- Si es un objeto patentable.
 - 3- Existencia de acuerdos de confidencialidad que preservan el carácter confidencial del resultado.
 - 4- Alianzas estratégicas con otros centros generadores de conocimiento o empresas productoras y comercializadores de ese tipo de producto.
 - 5- Prestigio y reconocimiento científico de la institución.
 - 6- Existen evidencias de que posee novedad mundial.

- 7- Existen evidencias de que posee actividad inventiva.
- 8- Existen evidencias de que posee aplicabilidad industrial.
- 9- Otros.
Dentro de las principales OPORTUNIDADES que habrá que tener presente tenemos:
 - 1- Es un conocimiento nuevo en el sector tecnológico.
 - 2- Existe demanda de este tipo de productos.
 - 3- No existen tecnologías sustitutas en el mercado nacional y/o internacional.
 - 4- Empresas productoras y comercializadoras interesadas en el producto.
 - 5- Precios adecuados.
 - 6- Otros.
Después del análisis de los aspectos anteriores existe un grupo de posibles soluciones o estrategias a seguir, dentro de las principales encontramos:

1.- EFECTUAR PUBLICACIONES DEFENSIVAS:

Este tipo de accionar se debe seguir cuando se tenga la certeza de que un competidor presentará en breve una solicitud de patente sobre el mismo objeto de invención nuestro. Evidentemente la solicitud de patente por un tercero eliminaría las posibilidades legales de que podamos proteger por patentes nuestro resultado científico, quedando excluidos

FIRMAS INVITADAS

OSMAEL AROCHE PÉREZ

La protección de las Investigaciones Universitarias como estímulo a la Innovación Tecnológica.

de las posibilidades de comercialización y por ende de recuperación de lo invertido en la I+D.

Ocurre en ocasiones que dos centros desarrollan líneas de investigaciones similares y por ende proyectos que están en el mismo nicho investigativo. Una manera utilizable para impedir el acceso a la protección por patentes de un resultado de la competencia sería publicar, de modo que pase a formar parte del estado de la técnica, los resultados a los cuales se han arribado pero que aún no permiten fundamentar una solicitud de patente, para de este modo afectar la novedad mundial de la solicitud de la protección por patente de la competencia.

2.- PRESENTAR PATENTES DEFENSIVAS

La presentación de solicitudes de patentes puede convertirse en un instrumento eficaz para defenderse de la competencia, sobre todo cuando están destinadas a colocar obstáculos a los competidores para de este modo dificultar su desarrollo. La presentación de solicitudes de patentes puede perseguir indicarle a la competencia que nuestra posición en el sector tecnológico se ha fortalecido y que nuestra organización está cubriendo determinados nichos tecnológicos; sin embargo, las presentaciones de registros puede tener una segunda finalidad oculta, la de inducir a la competencia a seguir derroteros de investigación que de antemano sabemos que no son adecuados, llevándolos a un desgaste financiero y a una mala utilización de su potencial científico e investigativo.

Si bien este actuar puede implicar la erogación de recursos financieros de nuestra parte, de cumplir con sus objetivos a la larga la competencia se verá más perjudicada pues en su intento de seguir nuestros pasos se verá obligada a invertir en I+D sin posibilidades de recuperación de lo invertido.



3.- PATENTES DE BLOQUEO

La presentación de solicitudes de patentes es a menudo el resultado de un análisis que indica que lo verdaderamente estratégico para la organización es bloquear a la competencia, impidiéndole el acceso a sus mercados tradicionales.

La protección por patentes de productos, que anteriormente eran explotados de modo casi monopolístico por determinadas empresas, significa un verdadero escollo en el desarrollo de estas, las que se verán obligadas a destinar más recursos a la I+D, desatándose de este modo una lucha en el campo investigativo, o a entrar en alianzas con la organización titular de las patentes de modo que le permita la explotación de las mismas.

4.- PATENTES OFENSIVAS

Son solicitudes de patentes destinadas a intimidar a la competencia. Constituyen un claro mensaje a los competidores de que la posición que tienen en el mercado no es sólida y que se tienen derechos exclusivos de explotación que los coloca en situaciones complicadas. En circunstancias como estas a los competidores no les queda otra alternativa que sucumbir a los designios del titular de la patente o intentar alianzas estratégicas con este.

5.- PATENTES DE RESERVA

Persiguen como objetivo copar un nicho tecnológico para de este modo excluir virtualmente a la competencia de la protección por patentes. Generalmente es el resultado de un análisis que arroja que la empresa no posee capacidades para explotar directamente la patente, de modo que satisfaga el mercado o que el momento no es oportuno para lanzar el producto protegido por la patente. Este tipo de patentes a su vez resultan vulnerables por cuanto pueden ser objeto de recursos legales destinados a lograr la cancelación por no uso de la misma si no resulta explotada en un plazo determinado.

6.- PROTECCIÓN POR SECRETO

Los secretos significan una vía de protección a utilizarse siempre que se posea una información de aplicación industrial, con cierto valor comercial, que se guarde con carácter confidencial. Esta información deberá significar para su poseedor una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información que se pretenda proteger por medio del secreto industrial deberá estar referida a

FIRMAS INVITADAS

OSMAEL AROCHE PÉREZ

La protección de las Investigaciones Universitarias como estímulo a la Innovación Tecnológica.

la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Sin embargo, para la utilización de este mecanismo de protección del conocimiento se requieren:

- a) La firma de acuerdos de confidencialidad con los poseedores de la información (se recomienda la compartimentación de la información para la determinación de las responsabilidades).
- b) Que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos u otros similares (se requiere que la información se encuentre fijada en alguno de estos medios.)

La protección por secreto puede ser la vía idónea cuando se han tomado las medidas necesarias para mantener y preservar la información y cuando el resultado tecnológico resulta tan novedoso y de tal altura inventiva que sin lugar a dudas le llevará mucho tiempo a la competencia arribar al mismo. Esto evidencia que la protección por patentes no resulta atractiva en casos como este por cuanto en la misma es necesario divulgar la solución que se patente de modo suficiente como para que una persona con conocimientos medios sea capaz de aplicarla.

También puede ser la protección por secreto la opción adecuada para conservar una información que no es objeto patentable o tiene debilidad con alguno de los requisitos de patentabilidad.

La protección por patentes permitirá derechos exclusivos de explotación por 20 años en cambio cuando se protege por secreto la explotación en exclusiva durará el tiempo que se mantenga el secreto. Esta variante de protección tiene como inconveniente fundamental el hecho de que si la competencia arriba al resultado, por ejemplo mediante la aplicación de la ingeniería inversa, la empresa poseedora del secreto se ve afectada y sin mecanismos legales para arremeter contra el competidor.

La etapa de protección puede devenir en una vinculación de la protección por patentes y por secreto. De cualquier modo, cuando se redacta el documento de patente siempre habrá que hacerlo con la óptica de encubrir aspectos y parámetros que no resulta oportuno divulgar y sobre los que la empresa o centros de I+D prefieren mantener el secreto, sin que esto afecte la suficiencia descriptiva de la patente.

ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN: Esta etapa se caracteriza por la introducción del fruto del conocimiento en los mercados. El titular de dichos conocimientos puede optar por enfrentar la producción con medios propios o mediante el desarrollo de alianzas que permitan incrementar la diversidad de

competencias necesarias para enfrenar el mercado. Las producciones cooperadas, las joint venture, y las licencias, son algunas de las variantes más empleadas.

Sin embargo, habrá que tener presente que la explotación comercial debe ser de magnitud tal que satisfaga la demanda del mercado y permita obtener ganancias que recuperen los costos y se puedan enfrentar nuevos esfuerzos innovativos.

Sin lugar a dudas, la protección del conocimiento se erige en factor clave para el desarrollo adecuado de la etapa de comercialización de los resultados. La protección del conocimiento permite la explotación en exclusiva de soluciones tecnológicas que confieren a su titular posiciones dominantes y excluyentes en el mercado. Una adecuada estrategia de protección no solo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, sino que permite la recuperación de las cuantiosas inversiones, convirtiéndose en una nueva fuente de financiamiento para **NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INNOVATIVOS**.

CONCLUSIONES

1. La aparente contraposición entre la protección de los resultados de los proyectos científicos-tecnológicos y la necesidad de publicación de los resultados por parte de los investigadores universitarios debe resolverse priorizando la protección del resultado.
2. Una adecuada estrategia de investigación no sólo debe ir orientada a la obtención de importantes aportes científicos-tecnológicos que enriquezcan el patrimonio intelectual de la organización, sino que debe preverse de un modo integral que permita la recuperación de lo invertido y de este modo emprender en nuevas proyectos de investigación.
3. La Propiedad Intelectual no sólo aporta al ciclo de la creación intelectual en lo que respecta a la protección del resultado, sino que está presente en cada momento del mismo, aporta conocimientos del estado del arte a las investigaciones, protege el resultado obtenido y aporta el mecanismo o vehículo adecuado de comercialización en cuanto a la transferencia de los resultados se refiere.
4. Efectuar un análisis de las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que posee el resultado científico y la organización poseedora de cara al Estado de la Técnica y al mercado constituye una herramienta importantísima en la toma de decisiones de la gerencia de toda organización que realice esfuerzos de I+D.

Costa Rica

Panorámicas



Registro de *marca tal cual es* en Costa Rica



**LEONARDO VILLA
VICENCIO CEDEÑO**

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

RESUMEN

Se analiza el contenido del principio del registro de marca *telle quelle* o tal cual es, contenido en el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, excepción al principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, y que otorga a los titulares de derechos inscritos en un país de origen la posibilidad de acceder a registros iguales o muy similares en terceros países, ateniéndose a un régimen de análisis intrínseco del signo que se centra en la aptitud distintiva, en lo genérico y en lo descriptivo, evadiendo otras causales establecidas por los países dependiendo de sus particularidades legales, derivando así un registro que es dependiente del registro otorgado en el país de origen.

PALABRAS CLAVES: Registro, Marca, Tal cual es.

INTRODUCCIÓN

El sistema jurídico que rige a los signos distintivos en general y a las marcas en especial es eminentemente territorial, esto es, la protección que ofrece un Estado al titular de una marca debidamente registrada está confinada a las fronteras de dicho Estado¹. Este principio de territorialidad de las leyes proviene del Derecho Internacional, y en general significa que las leyes que dicta un Estado lo son para ser aplicadas dentro de sus propias fronteras². En específico, para el derecho de marcas dicho principio es recogido por el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece la

¹ O grupo de Estados, por ejemplo la protección que se ofrece en la Unión Europea a la marca comunitaria.

² En este sentido, Manuel Lobato, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, y Carlos Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas.



Costa Rica

Panorámicas

independencia que rige tanto sobre las condiciones de registro que establece cada país, así como en lo que respecta a la protección que recibe la misma marca en cada uno de los países en que se encuentre debidamente registrada³.

Sin embargo, ese principio de territorialidad se ve atemperado en el mismo Convenio de París, gracias a una sentida necesidad de crear herramientas jurídicas que permitan al titular de un registro de marca en un determinado país el lograr conseguir registros similares en otros países, con la finalidad de lograr la comercialización de sus productos o servicios bajo el mismo esquema que utiliza en su país de origen, con las evidentes ventajas que esto le puede ofrecer⁴.

La primera de esas herramientas es la de la Prioridad Unionista, contenida en el artículo 4 del Convenio de París. Siendo que una buena cantidad de países utilizan el sistema de prioridad en la solicitud, sea que la marca se registra a favor del primero que la solicite, por el sistema que se establece en el artículo 4 mencionado, el depósito para el registro de una marca en alguno de los países de la Unión de París abre un período de seis meses, durante los cuales, el interesado puede presentar una solicitud en los demás países de la Unión, debiéndosele tener por fecha de presentación la otorgada en el

país de origen. Entonces, un hecho acaecido en un país, sea la presentación original, tiene efectos jurídicos en otro país, sea en el que se reivindica la fecha de prioridad. Esta herramienta es ampliamente utilizada por los titulares de marcas en todos los países parte de la Unión de París, y para el caso costarricense, se encuentra regulada en los artículos 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos⁵ y 3, 10, 11 y 25 de su Reglamento⁶.

La segunda herramienta es la denominada por el Convenio de París como Cláusula Tal Cual Es, conocida también como registro *telle quelle*, contenida en su artículo 6 *quinquies*, según la cual, registrada una marca en su país de origen, ésta será admitida para su registro por el resto de los países de la Unión de París, según el sistema que se establece en ese mismo artículo. Se rompe entonces con el principio de territorialidad, ya que un acto de registro otorgado por un país específico adquiere relevancia jurídica en un tercer país, al poder plantearse como antecedente para el otorgamiento del registro solicitado. Dicho principio, que se encuentra ampliamente desarrollado en el Convenio de París, no tiene ningún desarrollo en el marco legal de Costa Rica, y según hemos podido apreciar desde nuestro ángulo de práctica del derecho de marcas⁷, es una herramienta subutilizada por los

titulares de registros extranjeros que tienen interés de registrar sus marcas en el país.

ORIGEN DEL PRINCIPIO *TELLE QUELLE*

Tal y como lo explica Fernández-Novoa⁸, el principio *telle quelle* nació en el Convenio de París en 1883 de una forma muy absoluta y agresiva, ya que se establecía en su artículo 6 original que “*Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen podrá ser depositada y protegida tal cual (telle quelle) en los demás países de la Unión*”. El enunciado rompía totalmente con el principio de territorialidad, y si bien para los titulares de registros de marcas constituía una gran ventaja, ya que facilitaba enormemente el tema de la introducción comercial de un determinado producto en otros países, siempre fue visto con recelo por parte de los gobiernos, que veían claramente disminuida su capacidad de decidir sobre los registros de marcas que otorgan atendiendo a las particularidades de la legislación nacional. Las tensiones producidas llevaron a la creación del esquema actualmente vigente, dado en la revisión llevada a cabo en Lisboa en el año de 1958, en donde se reforma al artículo 6 para que contenga y reafirme al principio de territorialidad que rige a las marcas, y se adiciona el artículo 6 *quinquies* que contiene

³ Así, Simonyuk, Yelena, *The extraterritorial reach of trademarks on the internet*.

⁴ Por ejemplo, en lo referido a la utilización de publicidad o etiquetamiento de productos.

⁵ Ley N° 7978, vigente desde el 9 de mayo de 2000.

⁶ Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 4 de abril de 2002.

⁷ En el Tribunal Registral Administrativo, órgano administrativo que conoce en alzada las resoluciones emanadas del Registro de la Propiedad Industrial.

⁸ Op. cit.

Costa Rica

Registro de marca tal cual es en Costa Rica.



al actual principio de la protección tal cual es, atenuado ahora por el principio de territorialidad, y cuyo texto actual es el siguiente:

"Artículo 6 quinquies. Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es")

A.

1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida

Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por

particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no está conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.

C.

1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D.

Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E.

Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F.

Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo."



tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la

terceros en el país donde la protección se reclama;

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en par-



Costa Rica

Panorámicas

REGISTRO DE UNA MARCA TAL CUAL ES.

De la lectura del artículo precitado, y siguiendo la exposición que sobre este principio hacen los autores Lobato y Fernández-Novoa, resaltan varios aspectos de interés atinentes a este tipo de registros.

El primero es el de la necesidad de que la marca que se utiliza como base para solicitar el registro tal cual es, se halle debidamente registrada en su país de origen (incisos A 1 y D). De este enunciado se desprende el hecho de la dependencia existente entre el registro original y los otorgados *telle quelle*: si el registro original deja de existir, deberán dejar de existir los otorgados bajo este principio. El registro solicitado en el tercer país puede diferir ligeramente del otorgado originalmente (inciso C 2).

El segundo aspecto es que, lejos de la absolutidad que se planteaba en la fórmula original del Convenio de París allá en 1883, el principio *telle quelle* actual se encuentra relativizado por la posibilidad de que las marcas solicitadas por esta vía sean rechazadas, ya sea por derechos de terceros, por características intrínsecas del signo, o por ser contrarias a la moral, al orden público, o por engañar al consumidor (inciso B). Sin embargo, la doctrina encuentra la ventaja de que, al indicarse taxativamente



cuales son las causales de rechazo que pueden aplicar los países referidas a la aptitud intrínseca del signo para convertirse en una marca registrada, sean signos sin aptitud distintiva, signos calificativos o descriptivos de características, y signos que sean la designación usual del producto o servicio (inciso B 2), ofrecen la ventaja para el titular de poder evitar o sortear la aplicación de causales de rechazo intrínsecas establecidas por los países que responden o son resultado de su propia idiosincrasia; por ejemplo, en Costa Rica se establecen causales de rechazo intrínsecas relacionadas al uso de un color, una letra o un dígito de forma aislada.

El tercero es el de la independencia de la renovación (inciso E), ya que la renovación en el país de origen no implica que automáticamente haya o deba de renovarse el registro otorgado tal cual es en el tercer país.

El cuarto es que se pueden combinar en una solicitud la utilización del Principio de Prioridad Unionista con el Principio *telle quelle* (inciso F), pero el registro en el tercer país deberá de esperar el destino sufrido por la solicitud en el país de origen.

CONCLUSIONES

La utilización del principio *telle quelle* ofrece dos caras a quienes lo utilizan: puede abrir las puertas a un registro que, de otro modo, no se podría lograr en un determinado país gracias a las características de su legislación, pero al mismo tiempo se crearía una familia de marcas dependientes de un único registro, el cual, de ser anulado o cancelado, conllevaría a la extinción de los registros que de él dependan.

Si bien consideramos que de la construcción del artículo 6 *quinquies* se desprenden sufi-

cientes herramientas para su aplicación en los países parte de la Unión de París, hay al menos dos aspectos que deben ser objeto de regulación interna. El primero, es el atinente a la presentación de un certificado por el cual se compruebe el debido registro en el país de origen para el otorgamiento, el cual, si bien ya sabemos no necesita legalización alguna, podría ser objeto de traducción por ejemplo. El segundo es el relacionado con las solicitudes de renovación de la marca inscrita tal cual es, ya que, debido a la dependencia existente con el registro de origen, se deberá demostrar la plena vigencia de éste para poder otorgar la renovación de aquel.

Sin embargo, nos parece que si un interesado realiza una solicitud invocando el principio tal cual es, aportando él mismo los certificados de registro atinentes, no existiría razón para no analizar la solicitud desde esta especial óptica. Así, si llega a ser otorgada la marca bajo estas condiciones, y junto a las solicitudes de renovación se presenta certificación de la vigencia actual de la marca original, no habría motivo para no realizar la renovación pedida.

BIBLIOGRAFÍA

- Fernández-Novoa, Carlos (2004). Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
- Lobato, Manuel (2002). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Madrid: Civitas.
- Simonyuk, Yelena (2002). The extraterritorial reach of trademarks on the internet. Consultado en mayo 23, 2009 en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>.

Cuba

Panorámicas



Regulación de cláusulas comerciales restrictivas en las licencias de marca al momento de su anotación



**ORBEL MACHADO
GONZÁLEZ**

Especialista en Propiedad Industrial, Departamento de Desarrollo y Comercio. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI). Cuba.

RESUMEN

La concertación de licencias de marca constituye una práctica generalizada en las condiciones actuales de intercambio comercial. Sin embargo, en el clausulado de estos contratos se pueden interponer prácticas comerciales restrictivas, las cuales ocasionan efectos perjudiciales para el comercio y la economía nacionales. La legislación nacional de "Marcas y otros Signos Distintivos" - Decreto-Ley No. 203-, no contiene en sí la manera de regular la presencia de este tipo de prácticas en las licencias de marca al momento de proceder a la anotación de las mismas en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI). Es por ello que en la presente investigación se proponen criterios para interpretar uniformemente la legislación en lo que respecta a los diferentes tipos contractuales en los que se conceden derechos de uso de marca que deben ser anotados en el registro de marcas y en cuanto a los efectos de dicha anotación. De igual manera, a través de un estudio de casos, se demostró la existencia de prácticas comerciales restrictivas en el clausulado de las licencias de marca que se encuentran anotadas en la OCPI; por lo que se propone el modo de regular las mismas, de forma tal que puedan ser detectadas en el examen previo a la anotación, y puedan cumplirse los fines que establece el propio Decreto-Ley No. 203. Para lo anterior se aplicará la "Regla de la Salvaguardia" la que si bien comprende un análisis razonado, no adopta un enfoque económico en su aplicación.

PALABRAS CLAVES: Licencia de Marca, Derecho de la competencia, prácticas comerciales restrictivas, regla de la razón.



Cuba

Panorámicas

INTRODUCCIÓN

El presente estudio constituye un resumen de la Tesis elaborada por el autor para obtener el título académico de Máster en Ciencias en Gestión de la Propiedad Intelectual otorgado por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Los criterios que se vierten son estrictamente personales y no tienen que corresponder con los criterios que siga la referida Oficina de propiedad industrial.

La concertación de licencias de marca¹ constituye una práctica generalizada en las condiciones actuales de intercambio comercial. Las Licencias de uso de Marcas una vez concedidas pueden ser anotadas en las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial, en correspondencia con la función registral que poseen en las mismas, con lo cual en pri-

mer lugar se obtiene certeza jurídica de la concertación del acto celebrado entre las partes - lo anterior está refrendado tanto en cuerpos jurídicos internacionales, como en numerosas legislaciones nacionales² -; constituyendo la anotación el presupuesto para la oponibilidad del contrato ante terceros. La anotación - como presupuesto para el examen - de los contratos de licencia de marca le permite a los Estados, además, controlar que en su clausulado no se inserten prácticas comerciales restrictivas. La inclusión de prácticas comerciales restrictivas en los contratos de licencia de derechos de Propiedad Industrial ocasionaría daños a las economías nacionales - fundamentalmente a las economías de los países en vías de desarrollo.³

La legislación cubana en materia de marcas y otros signos distintivos - Decreto-Ley No. 203/99, "De Marcas y otros Signos Distintivos" - dispone que se podrán conceder marcas a todas las personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, en pleno ejercicio de su capacidad jurídica; y en su Artículo 83 y siguientes reconoce que el titular de un derecho de marcas puede autorizar su uso a terceros a través de la concertación de licencias⁴, las cuales deberán ser anotadas ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), siendo este último un requisito para que la licencia surta efectos ante terceros. Para la solicitud de anotación se deberá de presentar el contrato concertado entre las partes, el cual será examinado⁵ y no se procederá a su anotación si

¹ La licencia de marca se define en la "QUESTION 116, Trademark licensing and franchising" de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) como "el acuerdo mediante el cual el titular de una marca registrada autoriza a otra persona o grupo de personas a usar dicha marca. Por su parte en las "Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior", Sección 5: Licencias, se define a la licencia de marca como "... un contrato en virtud del cual el titular de una marca (el licenciante), al tiempo que conserva su titularidad, autoriza a un tercero (el licenciario) el uso de la marca en el tráfico económico, en las condiciones y dentro de los límites y disposiciones del citado contrato". El Tratadista Alberto Bercovitz la conceptualiza de la manera siguiente: "En virtud del contrato de licencia el titular de la marca, licenciante, otorga a un tercero, licenciario, el derecho a utilizar la marca a cambio de una regalía, para productos determinados y dentro de un ámbito geográfico concreto". (Vid. Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto, "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi, 2000, Cap. IX, Epígrafe IV).

² Es una norma generalmente aceptada en el derecho de marcas que las licencias de uso una vez concertadas se anoten en las oficinas de propiedad industrial, por ejemplo en la "Recomendación Conjunta Relativa a las Licencias de Marcas" adoptada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se establece la posibilidad de que las legislaciones nacionales de los Estados miembros exijan la inscripción; por su parte el Reglamento de la Marca Comunitaria emitido por la OAMI igualmente ofrece esta posibilidad, presentando una serie de ventajas su realización. La ley de la Propiedad Industrial de Brasil - Ley no. 9.279 de 14 de mayo de 1996 - establece en su Artículo 140 que el contrato de licencia de uso de marca deberá ser registrado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) para que produzca efectos ante terceros. De igual manera la Decisión 486, "Régimen Común Sobre La Propiedad Industrial" de la Comunidad Andina establece en los Artículos del 161 al 164, que las licencias de marcas que se concierten deberán registrarse ante la oficina nacional competente para que surtan efectos ante terceros y que las mismas no se anotarán si no se ajustan a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

³ Lo cual está expresamente reconocido en "El Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenido Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas" (vid. UNCTAD, TD/RBP/CONF/10/REV.2, Ginebra, 2000) al expresar en su exposición de motivos que: "reconociendo que las prácticas comerciales restrictivas pueden repercutir de forma adversa sobre el comercio internacional, particularmente el de los países en desarrollo, y sobre el desarrollo económico de esos países...".

⁴ Por lo que se pueden pactar licencias donde empresas y personas naturales concedan autorizaciones de uso a empresas y personas naturales cubanas. Existiendo diferentes grados de desarrollo entre estas.

⁵ Vid. Resolución No. 63 del 2000 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), "Reglamento del Decreto-Ley No. 203", Artículo No. 74 y siguientes.

Cuba

Regulación de cláusulas comerciales restrictivas en ...

el mismo puede tener efectos perjudiciales para la economía nacional.

No obstante, dentro del articulado de esta legislación no se tipifican de manera expresa las prácticas cuya inclusión en los contratos de licencia pueden resultar nocivas para la economía nacional. Por su parte en las regulaciones propias a la Transferencia de Tecnología contenidas en el Decreto-Ley No. 68/83 "De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen" - Artículos 184 y 185⁶ - se establece que las entidades nacionales al momento de concertar acuerdos de esta naturaleza velarán porque en los acuerdos no se impongan restricciones que directa o indirectamente produzcan efectos desfavorables para la economía nacional, no obstante las prácticas que se establecen datan de un largo período de tiempo y no se adaptan a las condiciones actuales del intercambio comercial. De este análisis se deriva que, a pesar de estar contenido dentro de la legislación pertinente, al momento de la realización del examen previo a la anotación de las licencias no están previamente definidas las prácticas cuya inclusión en las cláusulas de las licencias puede causar daño a la economía nacional, ni la manera en que la OCPI realiza el examen de las mismas.

Constituyendo la determinación de los diferentes tipos contractuales que deben ser anotados y los efectos de dicha anotación una premisa para este análisis. Es por ello que en la pre-

sente investigación se proponen criterios para interpretar uniformemente la legislación en lo que respecta a los diferentes tipos contractuales en los que se conceden derechos de uso de marca que deben ser anotados en el registro de marcas y en cuanto a los efectos de dicha anotación. De igual manera, a través de un estudio de casos, se demostró la existencia de prácticas comerciales restrictivas en el clausulado de las licencias de marca que se encuentran anotadas en la OCPI; por lo que se propone el modo de regular las mismas, de forma tal que puedan ser detectadas en el examen previo a la anotación, y puedan cumplirse los fines que establece el propio Decreto-Ley No. 203.

La inclusión de prácticas comerciales restrictivas dentro de las cláusulas de licencias de marca, a pesar de que pueden ocasionar efectos negativos para la economía nacional, no ha sido objeto de un análisis exhaustivo en nuestro país. Sin dudas, constituye una temática de gran actualidad, sobre la que existe aún gran desconocimiento, por lo que el presente estudio intenta ser un primer acercamiento en aras de su regulación.

Se definió como población para la realización de este estudio: las licencias de marca y de solicitudes de registro anotadas en la OCPI desde enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2005. La selección en cuanto al período de tiempo se fundó en que a partir de este momento entró en vigor el Decreto-Ley No. 203, "de Marcas y otros Signos Distintivos".

De la población supra caracterizada se escogió una muestra que comprende a los contratos de marcas y de solicitudes de registro concertados por parte de personas jurídicas y naturales extranjeras a personas jurídicas y naturales cubanas; dentro de la consideración de empresas extranjeras están comprendidas las sociedades mercantiles de nacionalidad foránea y a las empresas mixtas donde una de las partes sea una sociedad mercantil extranjera; y dentro de las empresas cubanas están comprendidas las empresas estatales, las empresas mixtas y las sucursales inscritas en Cuba.

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizaron diferentes métodos de la investigación cualitativa, entre los que se destacan:

- Método histórico-lógico que permitió evaluar la evolución desde un punto de vista doctrinal y jurisprudencial del tratamiento de la anotación de las licencias de uso de marca, así como de la regulación de las prácticas comerciales restrictivas en esta categoría de contratos.

- Análisis exegético de la legislación y la jurisprudencia mediante el cual se valoraron las distintas regulaciones que en torno al tema de investigación existen en diferentes Estados, a partir de la comparación realizada fundamentalmente en países de tradición romanista, tanto en América Latina como en la Comunidad Europea.

- Análisis de documentos, que incluyó textos, publicaciones seriadas y no seriadas de diversos autores de disímiles países,

⁶ Normas que están vigentes además para la concertación de las licencias de uso de marcas cuando esta se establezca dentro de un proceso de transferencia de tecnología.

Cuba

Panorámicas



lo que posibilitó ofrecer una explicación de las corrientes y escuelas teóricas que confluyen en el tópico estudiado.

- Estudio de casos, donde se definen como casos los expedientes de marcas que contienen licencias anotadas - que constituyen la muestra - y que se conservan tanto en el Departamento de Marcas, como en el Fondo Histórico de la OCPI, lo cual permitió constatar la presencia de cláusulas comerciales restrictivas en el clausulado de los mismos.

- Consulta a expertos, este método es empleado con el objetivo de obtener información teórica y práctica sobre el tema de la investigación, por parte de especialistas versados en la materia, así como para conocer el modo de aplicación de la legislación nacional de algunos Estados. El intercambio personalizado de experiencias y conocimientos prácticos con personas vinculadas a la temática, permite ampliar y enriquecer la investigación. La consulta fue realizada fundamen-

talmente a expertos de Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial tanto de países latinoamericanos como europeos, comprendiendo a los siguientes países: Brasil, Chile, Portugal, España, México, y Argentina; pero también comprendió consultas a un experto de la OMPI.

Para lograr dar cumplimiento al diseño propuesto primeramente se parte de sentar las bases doctrinales del derecho de marca; se estudia el reconocimiento jurídico y la regulación de las

Cuba

Regulación de cláusulas comerciales restrictivas en ...

licencias de marca. Se analizaron los principales negocios jurídicos a través de los cuales se pueden conceder derechos de marca a título de uso y se refieren a partir de un estudio de derecho comparado los contratos que deben ser anotados, el procedimiento administrativo que se sigue para ello, las formalidades y los elementos sustantivos exigidos para proceder a la anotación, así como los efectos de la anotación de los contratos en las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial.

Posteriormente se aborda la relación existente entre el derecho de la competencia y las licencias de Derechos de Propiedad Industrial; se analiza cuál es la manera en que diversas legislaciones nacionales tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo realizan el control de las prácticas restrictivas de la competencia en las licencias de uso de marca; y se proponen qué prácticas comerciales pueden considerarse per se restrictivas para el caso de la licencia de estos derechos.

Finalmente se analiza la legislación cubana vigente en lo que respecta a la anotación de dichos contratos, y se proponen los diferentes negocios jurídicos en los cuales se transmiten derechos de uso de marca que deben ser anotados, así como los efectos de dicha anotación sobre la base de lo que dispone la legislación nacional. Una vez esclarecidos los elementos anteriores, se examina la regulación de la presencia de prácticas comerciales restrictivas en las licencias de uso de marca, y su pertinencia en aras de que no se causen perjuicios a la economía nacional como consecuencia de la concertación de las mismas, proponiendo - en consecuencia - un método de regulación de estas al momento

de su anotación. Posteriormente se establecen los resultados del estudio de los contratos de licencia de marca anotados en la OCPI desde el año 2000 hasta el 2005, y descritos como la muestra de la presente investigación.

DISCUSIÓN:

A continuación referiré las **CONCLUSIONES PRINCIPALES** luego de la realización de la investigación:

- En el estudio de las legislaciones previamente analizadas se exige la inscripción de las licencias de uso de marca en el registro correspondiente como requisito para la oponibilidad del contrato frente a terceros en la mayoría de los casos, tanto en los países miembros de la CE como en los latinoamericanos, con excepción de Alemania y de Argentina. Con lo que en primer lugar se obtiene certeza jurídica de la concertación del acto celebrado entre las partes, contándose con información proveniente del registro de forma completa y confiable; teniendo así la anotación implicaciones en el tráfico económico.

No obstante, no existe consenso ni en los países de la Comunidad Europea estudiados, ni en los de la región de América Latina, en lo que respecta a los diferentes negocios jurídicos, en los que directa o indirectamente se transmiten derechos de uso de marca que han de ser anotados. La diferencia de opinión se basa en la consideración divergente de que determinadas figuras contractuales comprenden en sí la transmisión de derechos que le son inherentes al titular del signo.

- Las legislaciones estudiadas no establecen expresamente todos los actos que comprende la oponibilidad del contrato de

licencia de uso de marca frente a terceros, sino que en su lugar disponen una norma negativa, siendo de aceptación general que la anotación de los contratos no será un presupuesto necesario a los efectos de acreditar el uso que de la marca realice el licenciataria para el mantenimiento del derecho de marca.

- El Estado puede intervenir cuando considera que se pueden vulnerar los intereses nacionales como consecuencia del ejercicio indiscriminado de los derechos de Propiedad Industrial, así la manera en que el Estado interviene y las consideraciones sobre las cuales ejercita sus funciones no son en todos los países aceptados por igual, sino que el contexto y los objetivos generales de las políticas relacionadas con las prácticas comerciales restrictivas varían según los diferentes países.

En la Unión Europea existe un grupo de normas sobre la competencia que están relacionadas con los derechos de Propiedad Intelectual en general y con la concertación de licencias de derechos de marca de manera particular. El análisis se basa en la Doctrina de la Materia Específica la cual establece que las normas no se aplican a la existencia misma de los Derechos de Propiedad Intelectual, sino a su ejercicio. Las restricciones a la competencia están justificadas cuando son razonablemente necesarias para salvaguardar la materia específica, o lo que es lo mismo, las facultades que le son inherentes al titular del derecho como parte de sus facultades positivas (derecho exclusivo) y negativas (derecho de exclusión).

En los E.U.A. la concertación de licencias de marca se somete a un control por parte de la legislación antimonopolio; donde se realiza un examen caso por caso

Cuba

Panorámicas

de las prácticas que pueden ocasionar restricciones a la competencia, analizando los efectos reales de las mismas a la luz de los factores económicos y jurídicos aplicables.

En ambos territorios para la determinación de las prácticas comerciales restrictivas en las cláusulas de las licencias de marca se aplica la rule of reason. Donde el enfoque general que se sigue para su aplicación consiste en indagar si es probable que la restricción puede producir efectos anticompetitivos y, en caso afirmativo, si la misma es razonablemente necesaria para lograr resultados favorables a la competencia que contrarresten los efectos contrarios a ella.

La mayor parte de las legislaciones de propiedad industrial de los países Latinoamericanos contienen postulados en el sentido de no admitir la anotación de los

contratos de licencia de uso de marca si los mismos presentan cláusulas comerciales restrictivas, no obstante no poseen indicación alguna acerca de los criterios que han de aplicar las oficinas nacionales encargadas del registro de la propiedad industrial para realizar este análisis. Las respectivas legislaciones en materia de competencia de estos países si bien han adoptado un enfoque similar con respecto a la apreciación de esta categoría de prácticas, tampoco disponen de manera expresa qué criterio se sigue para la aplicación de la política de la competencia a los derechos de propiedad industrial, y por consiguiente a las licencias de marca.

- En Cuba el Artículo 84 del Decreto-Ley No. 203 debe interpretarse entendiendo que deben ser anotados, para que puedan surtir efectos ante terceros,

todos aquellos actos jurídicos que comprendan en sí la transmisión de derechos de marca a título de uso, y de los cuales los contratos de franquicia, y los de distribución y concesión comercial constituyen ejemplos.

En Cuba, la anotación de todos aquellos actos jurídicos que comprendan en sí una licencia de marca se justificaría para permitir el control por parte del Estado del contenido de la licencia en correspondencia con el sentido del interés estatal, expresado en el Artículo 85 del Decreto-Ley No. 203, el cual dispone que la concertación de licencias no debe provocar efectos perjudiciales para la economía nacional. Por lo que de no presentarse para ser anotados todos aquellos actos jurídicos que comprendan en sí una licencia de marca, no sería susceptible de realizarse este control.



Cuba

Regulación de cláusulas comerciales restrictivas en ...

• El ordenamiento jurídico nacional dispone que la licencia de marca sólo será oponible a terceros si se encuentra anotada en la OCPI, así estarían comprendidos dentro de la oponibilidad del acto las siguientes manifestaciones: la realización de las acciones de defensa del derecho por parte del licenciario; y la conservación de la validez de la licencia anotada aunque el titular transfiera el derecho objeto de licencia.

Respecto al ejercicio de las acciones de defensa del derecho de marca por parte del licenciario tendrá que realizarse una interpretación coherente del Artículo 84 del Decreto-Ley No. 203, la cual posibilitaría que no se rompiera con la uniformidad de este cuerpo legal, en el sentido de entender que el contrato de licencia tendrá que estar anotado en la OCPI como condición para que el licenciario pueda, en correspondencia con lo que esté estipulado en el contrato, ejercer las acciones de defensa del derecho aludidas en el Artículo 87 del Decreto-Ley No. 203. En correspondencia con este análisis deberá ser entendido además el apartado 1 del Artículo 125 del propio Decreto-Ley No. 203.

• Dentro del articulado de la legislación nacional de marcas, no se tipifican de manera expresa las prácticas cuya inclusión en los contratos de licencia pueden resultar nocivas para la economía nacional; por lo que resulta este cuerpo jurídico insuficiente. En consecuencia, se propone adoptar una solución ecléctica que comprenda en sí la tipificación de determinadas prácticas que incluso si se analizaran de manera hipotética causarían perjuicios para la economía nacional y que en consecuencia podrían ser consideradas per se restrictivas y

una lista no exhaustiva de prácticas que pueden incluirse propiamente en los contratos de licencia de marca y que podrían ser consideradas restrictivas aplicando un análisis razonado, el cual se ha titulado por el autor como "regla de salvaguardia".

La "regla de la salvaguardia", a diferencia de la "regla de la razón" - la cual adopta un enfoque económico en su aplicación - presenta como objetivo principal que con el ejercicio de las relaciones contractuales no se cause perjuicio a la economía nacional, y en este sentido proteger los intereses estatales, teniendo en consideración las particularidades de nuestro sistema socio-económico.

En consecuencia, el enfoque adoptado a diferencia del utilizado en la legislación antimonopolio de los E.U.A. - con la aplicación de la safety zone - y del que sigue la Unión Europea - con el establecimiento de determinadas cuotas de mercado - no será económico, en el cual los beneficios a obtener con la aplicación de la práctica tienen que justificar la restricción al comercio. Por lo que para diferenciar la manera de realizar el análisis de la presencia de prácticas comerciales restrictivas en las licencias de marca del adoptado tanto por los E.U.A. como por la Unión Europea, se propone utilizar el nombre de "regla de salvaguardia".

BIBLIOGRAFÍA

Se presenta sólo una parte de la bibliografía consultada en la realización de la Tesis elaborada por el autor para obtener el título académico de Máster en Ciencias en Gestión de la Propiedad Intelectual.

— ÁLVAREZ SOBERANIS, J. Control por el Estado de las licencias / J. Álvarez Soberanis. Estudios

sobre cuestiones relativas a la revisión del Convenio de París. Ginebra, OMPI, mayo de 1976. 51p.

— El contrato de transferencia de tecnología, su naturaleza jurídica y alcances / J.ÁLVAREZ SOBERANIS. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año XII, número 23-24, enero-diciembre de 1974, p. 104.

— Control de las prácticas restrictivas en las transacciones de transferencia de tecnología. Selección de las principales disposiciones, directrices de política y jurisprudencia a nivel nacional y regional. Ginebra: Publicaciones de las Naciones Unidas. 55 p.

— ESCUDERO, SERGIO. Los Contratos de Franquicias/ Sergio Escudero. Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, memorias del I Congreso Latinoamericano sobre Protección de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, INDECOPI, OMPI, 1996.

— FUSITA KARAKANIAN, MARINA INÉS. Technology Transfer / Supply Agreements / Mariana Inés Fuzita Karakanian. Swiss-Brazilian Chamber of Commerce. January, 2006. 218 p.

— QUESADA SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ. Aproximación al contrato en daño de tercero: notas introductorias, febrero 2002. (en línea)

[www.juridicas.com/areas-virtual/articulos/45-derechocivil/\[24/04/2006\]](http://www.juridicas.com/areas-virtual/articulos/45-derechocivil/[24/04/2006]).

— Un código internacional de conducta para la transferencia de tecnología. TD/B/C.6/AC.1/2/S upp.1/Rev.1, Nueva York: Publicaciones de las naciones Unidas, 1975. 70 p.

— Fueron consultadas las Legislaciones de: Alemania, Argentina, España; Brasil; Chile; Comunidad Andina; Comunidad Europea; Cuba; Estados Unidos; Francia; México; Perú; Portugal y Venezuela.

República Dominicana

Panorámicas



La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana: testimonio de un compromiso con la mejora continua



IVETTE MILANDER

Encargada del Departamento de Recursos Humanos. Coordinadora del Comité de Calidad. Miembro de la Red. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). República Dominicana.

RESUMEN:

El empeño por lograr la eficiencia operativa y el deseo de facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios de la institución encausan a la ONAPI por el sendero de la calidad. A mediados del año 2006 la ONAPI asume el reto de participar en la segunda edición del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias, sometiéndose a los rigores del autodiagnóstico institucional basado en el Modelo CAF. Esto ha proporcionado a la ONAPI una evaluación sistémica de la gestión, basada en evidencias; la metodología para identificar y abordar oportunidades de mejora; un medio para motivar a los empleados a involucrarse en los procesos de mejora; la coyuntura necesaria para promover y compartir buenas prácticas y el impulso necesario para implantar un Sistema Formal de Gestión de la Calidad. Todo lo anterior conlleva a la organización, en agosto del año 2008, a la certificación bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2000.

PALABRAS CLAVES: Calidad, CAF, Mejora Continua, Sistema de Gestión de la Calidad, Premio Nacional a la Calidad.

República Dominicana

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ...



INTRODUCCIÓN

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), sustenta su creación mediante la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, con la indicación de ser una organización con autonomía técnica y patrimonio propio, encargada de administrar el régimen de la propiedad industrial en el país. Es una institución muy joven, que ha pasado de ser una institución con limitada capacidad operativa a ser de las más modernas oficinas de Propiedad Industrial de América latina.

La ONAPI ha pasado en los últimos cuatro años, un proceso de desarrollo y maduración gracias a la aplicación intensiva de metodologías y herramientas de gestión que han impulsado la transformación radical de la calidad de los servicios que ofrece y la imagen tradicional de oficina pública en la República Dominicana.

DESARROLLO

A finales del año 2004, la ONAPI formula cuatro objetivos estratégicos proyectados al año 2008, que determinan las áreas a priorizar durante el periodo.

El empeño por lograr la eficiencia operativa y el deseo de facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios de la institución encauzan a la ONAPI por el sendero de la calidad. Es así como empiezan a transformarse y mejorarse los procesos operativos y a crearse los espacios de contacto con el cliente-ciudadano; se crea la Plataforma de Servicio al cliente y el Call Center Institucional, en aras de hacerlo sentir importante y bienvenido, que se comprenden sus necesidades y se despliegan importantes esfuerzos para la satisfacción de las mismas; desde entonces la institución empieza a distan-

ciarse del concepto de oficina pública tradicional.

A mediados del año 2006, la ONAPI asume el reto de participar en la segunda edición del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias, sometiéndose a los rigores del autodiagnóstico institucional basado en el Modelo CAF. Este Modelo (por sus siglas en inglés Common Assessment Framework) Marco Común de Evaluación es un modelo de calidad europeo que busca, a través de la autoevaluación, introducir a las instituciones públicas en los principios de gestión de la calidad.

La aplicación del autodiagnóstico bajo los criterios del CAF y la participación en el Premio Nacional a la Calidad han proporcionado a la ONAPI una evaluación sistémica de la gestión, basada en evidencias; la metodología para identificar y abordar oportunidades de mejora; un medio para motivar a los empleados a involucrarse en los procesos de mejora; la coyuntura necesaria para promover y compartir buenas prácticas y el impulso necesario para implantar un Sistema Formal de Gestión de la Calidad.

Transcurriendo el año 2007, la ONAPI inicia la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 con un alcance que comprende todos los procesos concernientes a las solicitudes de concesión, registro, mantenimiento, vigencia, recursos y acciones legales relativas a Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Signos Distintivos. Este sistema está sustentado en seis características fundamentales:

Eficacia: que compromete con la realización de actividades planificadas y el logro de los resultados esperados.

Puntualidad: que implica el cumplimiento de los plazos establecidos y los compromisos asumidos con el cliente.

Garantía de Protección: la seguridad que debemos proporcionar a los derechos de propiedad industrial adquiridos por el cliente.

Amabilidad y cortesía: porque el cliente merece ser tratado con empatía y respeto.

Servicio Óptimo: porque garantiza la excelencia en el servicio, asegura la satisfacción del cliente y eleva cada vez los objetivos de calidad.

Personal Calificado: porque es preciso el desarrollo de las competencias académicas y técnicas, así como las habilidades y experiencia necesarias para el buen desempeño de las funciones inciden en la calidad de los servicios prestados.

Objetivos Estratégicos 2004-2008

- Lograr la eficiencia operativa.
- Facilitar a los ciudadanos el acceso de los servicios de la institución.
- Lograr el respeto de la autonomía técnica y patrimonial de la institución, establecida en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.
- Posicionamiento nacional y regional en materia de Propiedad Industrial.

República Dominicana

Panorámicas

Factores que han sustentado el desarrollo de la ONAPI y su posicionamiento en la sociedad dominicana.

1. La planificación estratégica formulada sobre la base de la consulta a los grupos de interés de la institución (los clientes, los organismos internacionales vinculados a la materia, los sectores productivos nacionales con vocación de utilizar la propiedad industrial para generar riqueza, así como los Centros de Investigación y las Universidades)
2. La identificación, descripción y gestión de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo.
3. El impacto del mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento tecnológico.
4. Los mecanismos desplegados por la institución para facilitar a los ciudadanos los servicios de la institución.
5. El desarrollo de una política de gestión de los recursos humanos, y
6. El enfoque a la excelencia.

La certificación bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2000, en agosto de 2008, confirma que el Sistema de Gestión de la Calidad de la ONAPI cumple con los requisitos de esta norma, ha sido eficazmente implantado y es capaz de alcanzar los objetivos de la calidad y los compromisos plasmados en Política de Calidad de la organización. Esta certificación constitu-

ye la acción más contundente para el cumplimiento del objetivo estratégico de lograr la eficiencia operativa.

CONCLUSIÓN

Se puede afirmar que, contar con un sistema para gestionar la calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano, junto a la visión holística de la organización

proporcionada por el autodiagnóstico CAF, ha facilitado que se aborden simultáneamente los factores que han sustentado el posicionamiento actual de la ONAPI en la sociedad dominicana y la obtención de resultados contundentes orientados a los ciudadanos clientes, a las personas dentro de la institución y gran impacto en la sociedad dominicana.

Resultados que ha alcanzado la ONAPI en la sociedad dominicana

1. La Opinión de gestores, inventores y consultores internacionales acerca del impacto de la ONAPI en la sociedad dominicana destaca lo siguiente:

- Cumplimiento del rol de la ONAPI en la promoción del aprovechamiento de la Propiedad Industrial por parte de los sectores productivos nacionales.
- Competencia del personal.
- Ejemplo de modernidad y transparencia.
- Capacidad gerencial: maximización de recursos.
- Sinónimo de confianza, seguridad, protección y respeto.

2. Funcionalidad del departamento de invenciones y otorgamiento de las primeras patentes.

3. Registro de las primeras marcas colectivas dominicanas:

ADOPRON - DOMINICAN COFFEE

CONOCADO - BARRANCOLI

4. La participación activa de la ONAPI en la creación del sistema de ventanilla única para la

constitución de compañías, CREA TU EMPRESA, impulsado por el Consejo Nacional de Competitividad, ha impactado de manera significativa el clima de inversión en República Dominicana, colocando al país en el "Top Ten Reforms from Doing Business", siendo la primera vez que un país isleño ocupa este lugar de prestigio mundial.

5. Otros reconocimientos:

- Finalistas en la categoría "Gobierno" del Concurso Arrob@ de Oro 2007 y 2008.
- Ser reconocidos por la OMPI como una de las Oficinas de mayor avance en América Latina.
- Reconocidos con la Medalla de oro del Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias del Sector Público Dominicano en las ediciones 2006 y 2007.
- Ganadores del Gran Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias del Sector Público Dominicano en el año 2008.

República Dominicana

Panorámicas



Los Principios en el Derecho de Marcas



DIANA CORDERO

*Abogada Apelaciones,
Miembro de la REI. Oficina
Nacional de la Propiedad
Industrial (ONAPI).
República Dominicana.*

RESUMEN.

Existen distintos Principios dentro del Derecho de Marcas que rigen y determinan la aplicación de esta disciplina, a saber: Principio de la buena fe marcario: “el derecho marcario, debe cimentarse sobre la buena fe”; Principio de Territorialidad: “La protección marcario se circunscribe a un territorio”; Principio de Temporalidad: “La vigencia registral de la marca tiene un plazo determinado”; Principio de la Especialidad: “La marca protege uno o varios productos específicos que condicionan su alcance de protección”; Principio de la No Confusión: “La marca no debe causar confusión”; Principio del Mínimo Uso: “El registro marcario implica una obligación de uso”; Principio de la legítima defensa marcario: “Todo el que tiene un derecho también tiene derecho a defenderlo”. Cada uno de ellos es abordado en el presente trabajo.

PALABRAS CLAVES: Principios, derecho de marcas, territorialidad, especialidad, no confusión.

INTRODUCCIÓN.

En numerosas ocasiones los problemas más complicados no suelen estar resueltos por las leyes de los Estados; en esos casos, al igual que en los que teniendo una respuesta queremos esclarecer la interpretación, es bueno saber que podemos asirnos a los principios generales del derecho, cuya importancia en la práctica jurídica ha sido ampliamente respaldada por la doctrina, la cual ha estimado que en esencia, estos cumplen tres funciones: “a) *ser fundamento del*

República Dominicana

Panorámicas

ordenamiento jurídico; b) ser orientadores de la labor de interpretación, y c) servir de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre".¹

Nos enfocaremos esta vez en algunos de los principios más aplicados de los muchos que sirven de fundamento al derecho marcario.

DESARROLLO

Al decir de la doctrina², al igual que los bienes, los contratos y las personas, las marcas también cuentan con principios que las rigen y determinan, entre ellos hablaremos sucintamente de los siguientes:

PRINCIPIO DE LA BUENA FE MARCARIA

"El derecho marcario, debe cimentarse sobre la buena fe."

La buena fe o bona fides constituye un concepto con vocación universal y su presunción es una de las bases fundamentales del derecho. En el caso del derecho marcario es determinante este supuesto tanto al momento de la adquisición como en la posterior preservación del derecho.

Al reflexionar sobre el tema la doctrina marcaria ha sostenido que *"La buena fe es uno de los más importantes principios generales del Derecho. Corolario del principio general es la buena fe marcaria, que empapa todos y cada uno de los actos, procesos y hechos jurídicos que trata nues-*

*tra rama y sus relacionadas (derechos de autor, derecho de la información, derecho informático, etc.). La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, en el de los nombres de dominio, en un convenio de no oposición, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas registradas... en todo acto, en todo contrato, en cualquier país, en cualquier momento... haya o no ley, exista o no disposición a favor o en contra... es un principio general del derecho y debe observarse"*³.

Y es que se trata este de un precepto legal primordial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo, en tanto la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad competente otorgue o reconozca un derecho, por tanto, en ausencia o no de disposiciones legales que le regulen la administración ha de tener en consideración la observancia de este supuesto. Al respecto la OMPI⁴ ha trazado lineamientos que señalan algunas pautas de cierta generalidad sobre la determinación de una mira cuestionable por parte de un titular.

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

"La protección marcaria se circunscribe a un territorio."

Aunque en el plano fáctico todos los principios son aplica-

dos, éste es sin duda uno de los principios más conocidos como tal. El principio de territorialidad nos plantea que una marca no es un derecho oponible universalmente, sino que constituye un derecho que está circunscrito al territorio en el cual se obtiene el derecho, ya sea por medio del uso o del registro.

Contrario a la idea general de que la notoriedad está por encima de territorialidad, la práctica demuestra y los convenios internacionales así lo corroboran⁵, que aún las marcas de alto renombre están sometidas a este principio, puesto que deben demostrar la notoriedad en el país en el cual reclaman el reconocimiento de tal condición. De manera que no están por encima sino sometidas a este principio al igual que las demás marcas; de esta manera aunque una marca sea famosa en uno o varios países este solo hecho individualmente considerado no basta para que le sea reconocida tal condición en otros países.

La doctrina marcaria lo ha planteado en el entendido de que *"el titular de la marca deberá acreditar los medios por los cuales la ha convertido en notoria. Se debe probar la reputación en el país, puesto que si aquella no existe ya no se puede hablar de aprovechamiento del prestigio ajeno, en tanto no existe en el país. En tal sentido, se resolvió que la mera circunstancia de*

¹ De Castro, Federico. 1955. Derecho Civil de España, Parte General, 3ª ed., Inst. de Est. Políticos, Madrid, t. I, p. 473.

² Riofrío, Martínez-Villalba Juan Carlos, Mayo 2003, Noticias Jurídicas. Disponible en Internet: <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html>

³ Riofrío, J.C. Op.Cit.

⁴ Art. 11, Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. OMPI, p. 33.

⁵ Art. 6-Bis, numeral (1). Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

República Dominicana

Los Principios en el Derecho de Marcas



*poseer registros en el extranjero no acredita la notoriedad en el país: “el registro de una marca en varios países del extranjero no basta por sí para acreditar que ella es notoria, (...)”.*⁶

PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD

“La vigencia registral de la marca tiene un plazo determinado.”

Conforme a este principio el tiempo -al igual que el espacio- constituye un elemento que condiciona y limita el registro marcario, ya que la marca no es un derecho *ab etern* sino que tiene un tiempo de vigencia registral y su duración depende tanto de las leyes de cada país como del interés del titular, el cual se pone de manifiesto por medio de la renovación del registro.

La legislación dominicana⁷ contempla un plazo de 10 años para los registros marcarios. Luego de transcurrido este tiempo el titular deberá realizar los trámites para renovar su registro, contando para esto con un plazo de 6 meses antes de vencerse y 6 meses después de vencido el registro, de no hacerse la renovación en el plazo previsto el registro se considera vencido.

Como arriba se indica el registro marcario si bien puede ser renovado indefinidamente esto no le excluye su carácter de derecho temporal puesto que tiene un tiempo de vigencia establecido y el mantenimiento de este derecho no se produce por sí solo,

sino que requiere como condición necesaria la voluntad manifiesta del titular. En cuanto al vencimiento del registro la doctrina en la materia ha sido clara al establecer que una vez vencido el registro “sin que su titular ejerza el derecho de renovar el registro, el derecho se extingue indefectiblemente”. Más adelante continúa diciendo “Caducada la marca queda ese registro - y no el signo que él ampara- fuera del comercio y cualquiera podrá registrarla nuevamente o utilizarla libremente salvo, desde luego, que vulnere derechos previos de terceros”.⁸

PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD

“La marca protege uno o varios productos específicos que condicionan su alcance de protección.”

En virtud de este principio las marcas se registran en relación con uno o varios productos o servicios específicos, de modo que no se supone que abarquen la totalidad de productos y servicios existentes; ahora bien, este principio está supeditado a la notoriedad o renombre que tenga un determinado signo, ya que aunque las marcas famosas también distinguen productos o servicios específicos, el carácter tuitivo de la mayoría de legislaciones internas de los países, al igual que los acuerdos internacionales, promueven que el alcance de protección puede llegar a abarcar todas las clases.

Al tenor Fernández-Novoa ha expuesto que “la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”⁹. Como lo expone este análisis doctrinal la marca está llamada a hacer conexión con uno o varios productos o servicios en particular, esto es así debido a que la protección otorgada no está basada en el signo de manera aislada, sino en el signo vinculado al producto o servicio que distingue.

Fruto de éste principio existen muchas marcas que aún siendo idénticas con otras pueden registrarse sobre la base de que los productos o servicios que distinguen no guardan ninguna relación, por tanto esto hace descartar que pueda producirse un riesgo de confusión o asociación por parte del público.

PRINCIPIO DE LA NO CONFUSIÓN

“La marca no debe causar confusión.”

En este principio está contenido uno de los pilares del derecho marcario, el cual consiste en la premisa de que una marca no puede causar confusión de ninguna índole o dicho de otro modo: la marca debe tener distintividad, tanto con respecto al producto o

⁶ Martínez Medrano, Gabriel A. y M. Soucassee, Gabriela. 1984. Derecho de Marcas.

⁷ Arts. 81, 82, 83. Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. República Dominicana.

⁸ Otamendi, Jorge. 2000. Derecho de Marcas, II ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, p. 339 y 361.

⁹ Fernández-Novoa, Carlos. 1984. Fundamentos de Derecho de Marcas. ed. Montecorvo, Madrid, p. 278.

República Dominicana

Panorámicas

servicio que protege (distintividad intrínseca) como en relación con otros signos existentes (distintividad extrínseca).

Al referirse a los vocablos genéricos y descriptivos la doctrina ha dicho que son términos que no cumplen "...por lo general una función marcaria strictu sensu, sino tan sólo la función de aludir a la naturaleza o a las características de los correspondientes productos o servicios".¹⁰

De otro lado, cabe aclarar que en el caso de la distintividad extrínseca no basta con que dos marcas se parezcan, sino que este parecido debe ser pasible de ocasionar confusión, así lo ha externado la doctrina al considerar que "el derecho sobre la marca permite a su titular vedar el uso comercial y el ingreso al registro de marcas, **signos que sin ser idénticos a aquél sobre el que posee privilegio, presentan similitud confusionista**"¹¹. En este orden, la doctrina constituye una estimable guía para hacer un buen cotejo marcario y determinar la existencia tanto del riesgo de confusión como del riesgo de asociación y dilución que pueda ocasionar una marca con respecto a otro u otros signos.

PRINCIPIO DEL MÍNIMO USO

"El registro marcario implica una obligación de uso."

Este principio exige que una marca registrada sea real y efec-

tivamente usada en el comercio. Se parte del concepto general de que la marca comprende tres elementos, puesto que involucra: un *Signo* que protege un *Producto* o *Servicio* que está puesto a disposición de un Público, si faltare alguno de estos tres componentes se entiende que en el signo en cuestión no concurren los requisitos indispensables para considerarse una marca.

La doctrina lo ha dicho de este modo "*La obligación de uso de los registros marcarios es el fundamento de la utilidad social de la exclusividad de uso, como fuente de inversiones, de empleo, de producción industrial, de creación de servicios, de actividad económica y de competencia susceptible de beneficiar al consumidor. Sin el uso, la exclusividad marcaria no tiene otra razón de ser*"¹²

Corresponde hacer la salvedad de que cuando se habla de uso mínimo no quiere decir que basta con un uso esporádico del signo sino más bien, como su nombre lo dice, de un uso mínimo partiendo de las disposiciones legales relativas a la definición de uso, ya que aunque una marca no sea comercializada a gran escala ha de ser reconocido su uso si al menos cumple con los requerimientos mínimos de uso en términos legales¹³.

En la evaluación del uso se tienen en cuenta factores como: el tipo de producto o servicio que distingue, si se trata de una mar-

ca costosa o común, si el mercado al cual se dirige es el nacional o sólo para exportación y en definitiva las circunstancias generales relativas a la marca.

PRINCIPIO DE LA LEGÍTIMA DEFENSA MARCARIA

"Todo el que tiene un derecho también tiene derecho a defenderlo."

Una vez obtenido un derecho el titular está llamado a velar por la defensa de su marca, para lo cual tiene a su disposición una serie de recursos a los que puede dar uso con miras a defender su derecho. Al mantenerse vigilante el titular puede actuar en tiempo oportuno y evitar posible situaciones que podrían darse en un futuro, ya que cuentan mucho los plazos pertinentes para interponer ciertas acciones.

En el ámbito administrativo la regulación dominicana¹⁴ contempla diversos recursos, dentro de los cuales se encuentran el recurso de oposición cuando se trata de atacar una solicitud de registro. En nuestro ordenamiento jurídico este recurso debe ser interpuesto a los 45 días luego de la publicación del signo en cuestión en el Boletín Oficial. Igualmente la acción en nulidad para los registros ya concedidos entre otros más que la ley también pone a disposición del titular marcario.

De igual modo, a nivel judicial, la ley estipula diversas acciones¹⁵ que pueden ser ejercidas ante los

¹⁰ Fernandez -Novoa, Carlos. 2004. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid.

¹¹ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 1989. Derecho de Marcas: marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Argentina.

¹² Bentata, Víctor. 1994. Reconstrucción del Derecho Marcario. Venezuela.

¹³ Arts. 93, 94 y 95. Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. República Dominicana.

¹⁴ Arts. 80, 92. Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. República Dominicana.

¹⁵ Arts. 181, 182, 183. Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. República Dominicana.

República Dominicana

Los Principios en el Derecho de Marcas



tribunales comunes como son las acciones por competencia desleal, en esta área es posible incluso confiscar los bienes que violan el derecho de marcas.

CONCLUSIONES

1. Los principios tienen como función esencial dar cohesión a una ciencia determinada y es por este motivo que su estudio y profundización nos ayuda a comprender y aplicar mejor lo regulado en la legislación positiva.
2. Para el Derecho Marcario resultan fundamentales los principios relativos a la buena fe, la territorialidad, la temporalidad, la especialidad, la no confusión, el mínimo uso y la legítima defensa marcaria, esto debido a que suelen ser los más usados, de modo que su entendimiento tiene relevantes consecuencias prácti-

cas en cuanto a la interpretación de la materia.

BIBLIOGRAFÍA

- BERTONE, LUIS EDUARDO Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO. 1989. Derecho de Marcas: marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Argentina.
- BENTATA, VÍCTOR. 1994. Reconstrucción del Derecho Marcario. Venezuela.
- Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. OMPI, p. 33.
- DE CASTRO, FEDERICO. 1955. Derecho Civil de España, Parte General, 3ª ed., Inst. de Est. Políticos, Madrid, t. I, p. 473.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS. 1984. Fundamentos

de Derecho de Marcas. ed. Montecorvo, Madrid, p. 278.

— FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS. 2004. Tratado sobre Derecho de Marcas. Madrid.

— Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. República Dominicana.

— MARTÍNEZ MEDRANO, GABRIEL A. Y M. SOUCASSE, GABRIELA. 1984. Derecho de Marcas.

— OTAMENDI, JORGE. 2000. Derecho de Marcas, II ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, p. 339 y 361.

— RIOFRÍO, MARTÍNEZ-VILLALBA JUAN CARLOS, Mayo 2003, Noticias Jurídicas. Disponible en Internet:

[http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html)

[45595410311241.html](http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html)



República Dominicana

Nuestras Oficinas



Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de la República Dominicana



MARÍA DEL PILAR TRONCOSO

De la firma Troncoso y Cáceres. Abogados. República Dominicana

PALABRAS CLAVES: Principios, derecho de marcas, territorialidad, especialidad, no confusión.

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (en lo adelante “ONAPI”) fue creada mediante la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, la cual adecuó la legislación dominicana sobre la materia conforme a los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo sobre los ADPIC. Anteriormente, la institución que tenía a su cargo el registro y mantenimiento de las marcas y la concesión de las patentes era la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

La creación de la ONAPI constituyó un avance fundamental en materia de propiedad industrial y marcó el principio de la modernización del sistema existente hasta ese momento. Adscrita a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la ONAPI cuenta con autonomía técnica y patrimonio propio, aspectos esenciales para que cumpla su función relativa a la concesión, mantenimiento y vigencia de las patentes de invención y modelos de utilidad, y de los registros de diseños industriales y de signos distintivos. En efecto, el hecho de poder contar con recursos propios es lo que ha permitido la inversión directa en el equipamiento y adecuación de la Oficina y la capacitación de su personal, sin lo cual es imposible que pueda cumplir con su misión de forma efectiva.

La ONAPI funciona bajo la dirección de un Directorio que está integrado por el Secretario de Industria y Comercio, quien lo preside, el Secretario Técnico de la Presidencia, el Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, el Secretario de Educación y el Director del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria. El Directorio es quien designa al Director General de la

República Dominicana

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)



ONAPI, propone la política nacional en materia de propiedad industrial y recomienda al Poder Ejecutivo las modificaciones legislativas y adhesiones a tratados internacionales en esta área, velando por su aplicación y cumplimiento.

El Director General de la ONAPI es quien apoya técnicamente al Directorio en el desarrollo de las políticas en materia de propiedad industrial, elabora los documentos necesarios para esos fines y tiene a su cargo la administración de la Oficina y la supervisión del personal técnico y administrativo de la misma. Dentro de sus funciones está la de elaborar el presupuesto anual

de la Oficina, su programa anual y el manual organizativo y de operaciones, así como ejecutar y aplicar los mismos una vez aprobados por el Directorio.

La Institución cuenta con dos departamentos, el de Signos Distintivos que administra lo relativo a marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y el Departamento de Invencciones que interviene en lo relacionado a las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Estos departamentos tienen a su cargo, entre otros, la inscripción y mantenimiento de los derechos en cada área y llevar los registros de los mismos.

Para su funcionamiento la ONAPI también cuenta con departamentos administrativos que operan bajo la Dirección General, dando soporte a los departamentos y a la Dirección General en el desarrollo y ejecución de sus actividades.

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)

DIRECTOR

Enrique Ramírez

FECHA DE CREACION

08 de mayo de 2000

SEDE PRINCIPAL

Santo Domingo, República Dominicana

OTRAS SEDES

Ciudad de Santiago de los Caballeros

La ONAPI, además de sus funciones administrativas, también tiene a su cargo una función jurisdiccional como es la resolución de disputas entre particulares. Los departamentos deciden en primera instancia sobre aquellos recursos que les son interpuestos en su ámbito de competencia, las cuales pueden ser objeto de revisión mediante la interposición de un recurso administrativo de apelación ante el Director General, cuya decisión agota la última instancia ante la ONAPI. Las decisiones a su vez son revisables ante la sede judicial por la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada ONAPI.

Con miras a consolidarse como institución gubernamental moderna, autónoma, eminentemente técnica al servicio de los ciudadanos que contribuya a una adecuada administración del sistema de propiedad intelectual y mejor tutela de estos derechos, la ONAPI se ha trazado unos objetivos estratégicos que son:

1) Lograr el respeto de la autonomía técnica y patrimonial de la institución: Separación presupuestaria de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio; fomentar nuevas fuentes de cooperación técnica que puedan absorber costos de investigación y desarrollo de proyectos; generación de nuevas fuentes de ingreso y mejora de las existentes; garantizar la transparencia en el manejo de la administración pública; garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

2) Lograr la eficiencia operativa: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la Oficina; recuperación y reorganización de sus archivos; permanente evaluación de los Departamentos de Signos

República Dominicana

Nuestras Oficinas

Distintivos e Invenciones; identificación de la carga de trabajo e inventario de pendientes y atrasos; desarrollo jornadas intensivas de capacitación del personal; reorganización administrativa y funcional; adaptación de buenas prácticas gubernamentales y sistemas de gestión de calidad (Autodiagnóstico CAF y Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000).

3) Facilitar el acceso de los servicios de la institución a los ciudadanos: Creación de la Plataforma de Servicio al Cliente; descentralización de los servicios a través de oficinas regionales; creación de nuevas plataformas de servicios (ONAPI Virtual, E-SER-PI, Crea tu Empresa); Centro de Contacto Gubernamental.

4) Posicionamiento nacional y regional en materia de propiedad industrial: Asistencia al Gobierno en los aspectos técnicos en materia de propiedad industrial (Acuerdos de Libre Comercio, política comercial); participación en foros internacionales; promoción de una cultura de aprovechamiento y respeto de la Propiedad

Industrial en el país (campañas de difusión y sensibilización).

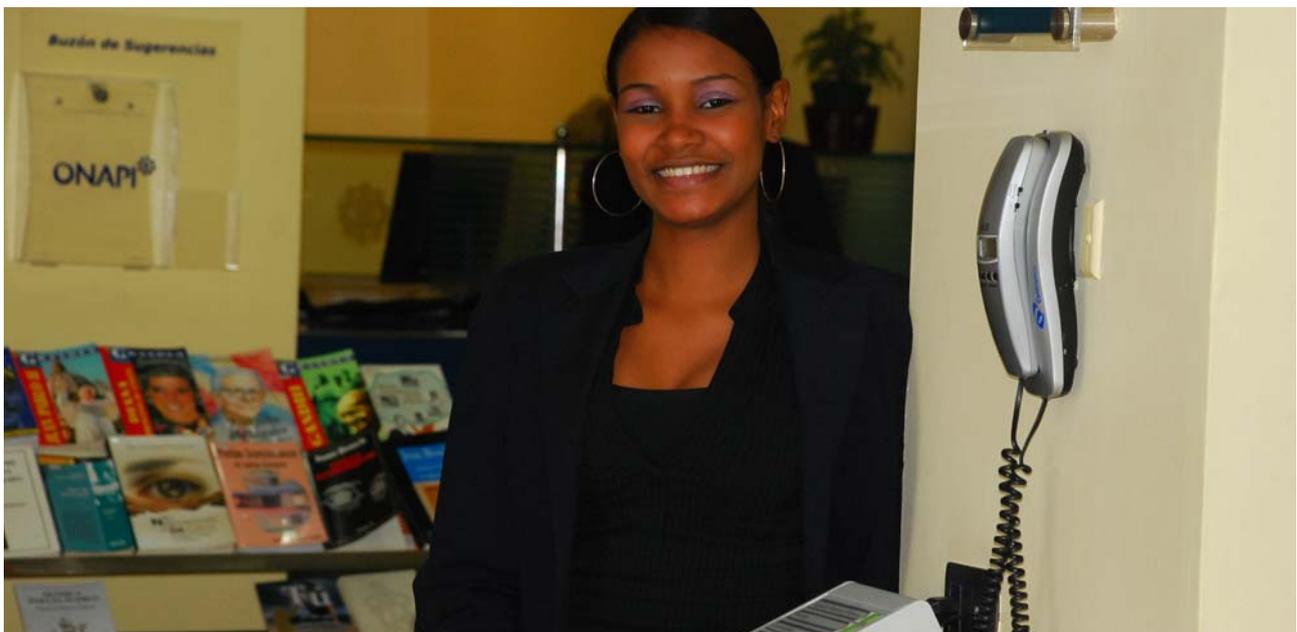
La ONAPI ha suscrito convenios de cooperación técnica con la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI BR), el Centro Nacional de Registros de la República de El Salvador (CNR), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Oficina Española de Patentes y marcas (OEPM). También ha suscrito convenios de cooperación a nivel nacional con varias universidades e instituciones públicas y privadas.

Como consecuencia de la implementación y logro de los objetivos estratégicos trazados la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ha sido galardonada por dos años consecutivos con el Gran Premio Nacional a la Calidad, que es el máximo reconocimiento que recibe una institución del Estado en la República Dominicana.

Para el 2012, la ONAPI tiene como objetivos estratégicos:

1. Institucionalizar en la gestión la eficiencia operativa;
2. Fomentar el aprovechamiento de la propiedad industrial con miras a fortalecer las capacidades competitivas del país; y
3. Contribuir a los procesos de negociación y observancia de los compromisos internacionales en materia de propiedad industrial.

Conforme a las palabras de su Director General Enrique Ramírez, la ONAPI asume el compromiso de prestar un servicio de calidad superior que garantice la protección exclusiva de los derechos de propiedad industrial en el país, a través de una respuesta eficaz a las necesidades y expectativas de sus usuarios, en un marco de total transparencia y respeto absoluto de las regulaciones legales vigentes; contando para ello con un personal competente e identificado con la introducción de nuevas prácticas tendentes a la mejora continua de nuestros procesos y servicios.



Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

NOVEDADES PROGRAMA "REDES DE EXPERTOS"

Nueva Red CEDDET, Renovada Red de Expertos Iberoamericanos en **PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La Fundación CEDDET desde el año 2005 promueve redes de conocimiento, utilizando como soporte las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)

El Programa "Redes de Expertos" da continuidad al proceso de generación e intercambio de información y conocimiento generado en los cursos online, ofertados por CEDDET en colaboración con otras entidades copatrocinadoras, a través de la generación de redes virtuales en las que se desarrollan distintas actividades e iniciativas de interés. Los participantes de estas redes son los antiguos participantes de los cursos online, los directores y profesores y destacados expertos invitados por las instituciones copatrocinadoras.

Los principales objetivos del Programa son la creación de vínculos de contacto profesional entre los participantes, la constitución de un foro permanente para la difusión de noticias e intercambio de conocimientos y mejores prácticas, la promoción de la colaboración institucional entre organizaciones iberoamericanas así como la mejora continua de los programas de formación.

Las Redes de Expertos Iberoamericanos (REI) actualmente en funcionamiento son las siguientes: Calidad en la Administración, Catastro, Energía, Fiscalización, Gestión de Residuos, Gestión del Conocimiento, Gestión Portuaria, Gestión Pública, Infraestructuras y Transporte, Parlamentos, Propiedad Industrial, Seguridad Social, Turismo y la Red de Antiguos Alumnos de la Maestría- Fiscalidad

La Fundación CEDDET en su ánimo de seguir contribuyendo a la creación de redes que consoliden cada vez más los lazos institucionales y personales de todos los antiguos participantes tiene previsto lanzar en septiembre de 2009 una nueva Red Transversal a la que se invitará a participar no sólo a los miembros de las actuales 14 redes en funcio-



Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

namiento sino también a todos los antiguos participantes del programa de formación de CEDDET. Esta Red Transversal se erigirá como un nexo de unión entre los antiguos alumnos de los cursos - contará con un directorio de 10.000 participantes- y en ella tendrán lugar actividades de carácter transversal que puedan ser de interés para todas las personas que trabajan en la gestión de las administraciones públicas iberoamericanas.

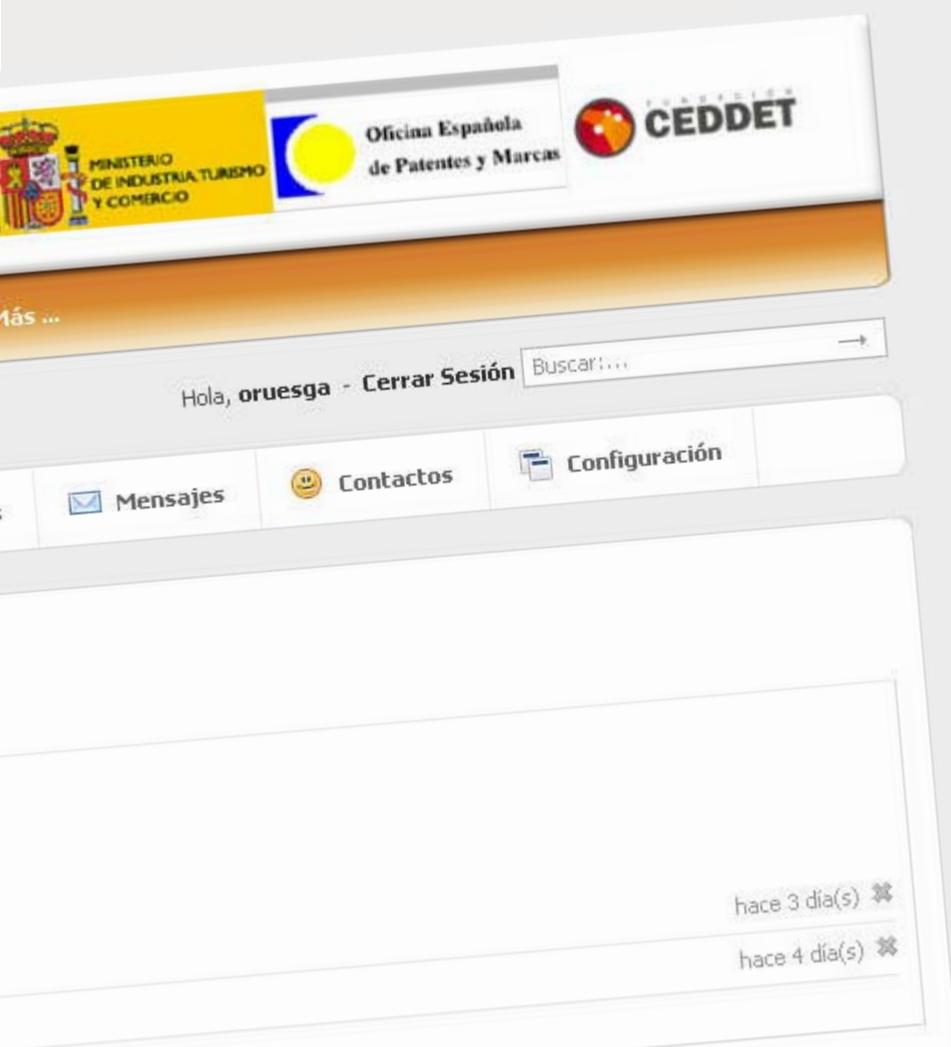
Asimismo, y coincidiendo con el lanzamiento de esta nueva Red Transversal, está previsto contar a

partir de septiembre con un nuevo espacio virtual más acorde con las peticiones de muchos de los actuales miembros, que llevan tiempo demandando nuevas funcionalidades y el uso de herramientas más colaborativas. Este nuevo entorno, basado en la filosofía Web 2:0 de redes sociales y al que se podrá acceder desde la página web de CEDDET, cuenta con herramientas y funcionalidades que promueven una mayor interacción entre personas y propician la generación y utilización compartida de conocimiento.

Algunas de las nuevas funcionalidades disponibles serán las siguientes:

- **Directorio de participantes**, que permitirá la localización de los miembros de las redes en base a una serie de criterios de búsqueda previamente definidos.
- **Buscador avanzado**, que posibilitará la realización de búsquedas globales en cada uno de los recursos y aplicaciones del nuevo entorno.
 - Creación de redes de contactos personales y creación de Grupos de trabajo
- **Gestor documental**, organizado por categorías y etiquetas (palabras clave de los documentos).
- **Álbum de fotos y vídeos.**
- **Herramientas de comunicación** como foro, sala de chat, servicio de mensajería privada y servicio de mensajería instantánea.
- **Calendario de eventos.**
- **Y otras herramientas colaborativas** como sindicación de contenidos a través de RSS, Blogs, recomendaciones y encuestas.

Todo el equipo de la Fundación CEDDET confía en que este cambio será del agrado de todos los participantes y que redundará en una mayor generación de conocimiento en red y refuerzo de los vínculos ya establecidos entre todos. Les animamos encarecidamente a conocerlo a partir de septiembre de 2009, quedando como siempre a su disposición para atender cualquier tipo de duda, consulta o sugerencia.



Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

El Programa Redes de Expertos Iberoamericanos (REI) es un proyecto impulsado por la Fundación CEDDET en colaboración con distintas instituciones públicas que nació a finales de 2004. La Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, lanzada en 2007, forma parte del Programa y está formada por los participantes que han superado satisfactoriamente los cursos online del área, entre los que se incluye este curso. La REI en Propiedad Industrial tiene como objetivo mantener en contacto a los profesionales del área y contribuir a la difusión de noticias de interés y al intercambio de conoci-

tos y mejores prácticas, con el fin último de contribuir al fortalecimiento de las instituciones participantes generando conocimiento mediante el trabajo en red.

Con carácter anual, el Equipo Coordinador elabora y publica el Plan de Actividades de la REI (cursos cortos de actualización, foros de expertos, elaboración de la revista digital, entre otros) con la finalidad de ofrecer actividades de calidad e interés para los participantes.

Para más información sobre el Programa de Redes de Expertos, visite la página:

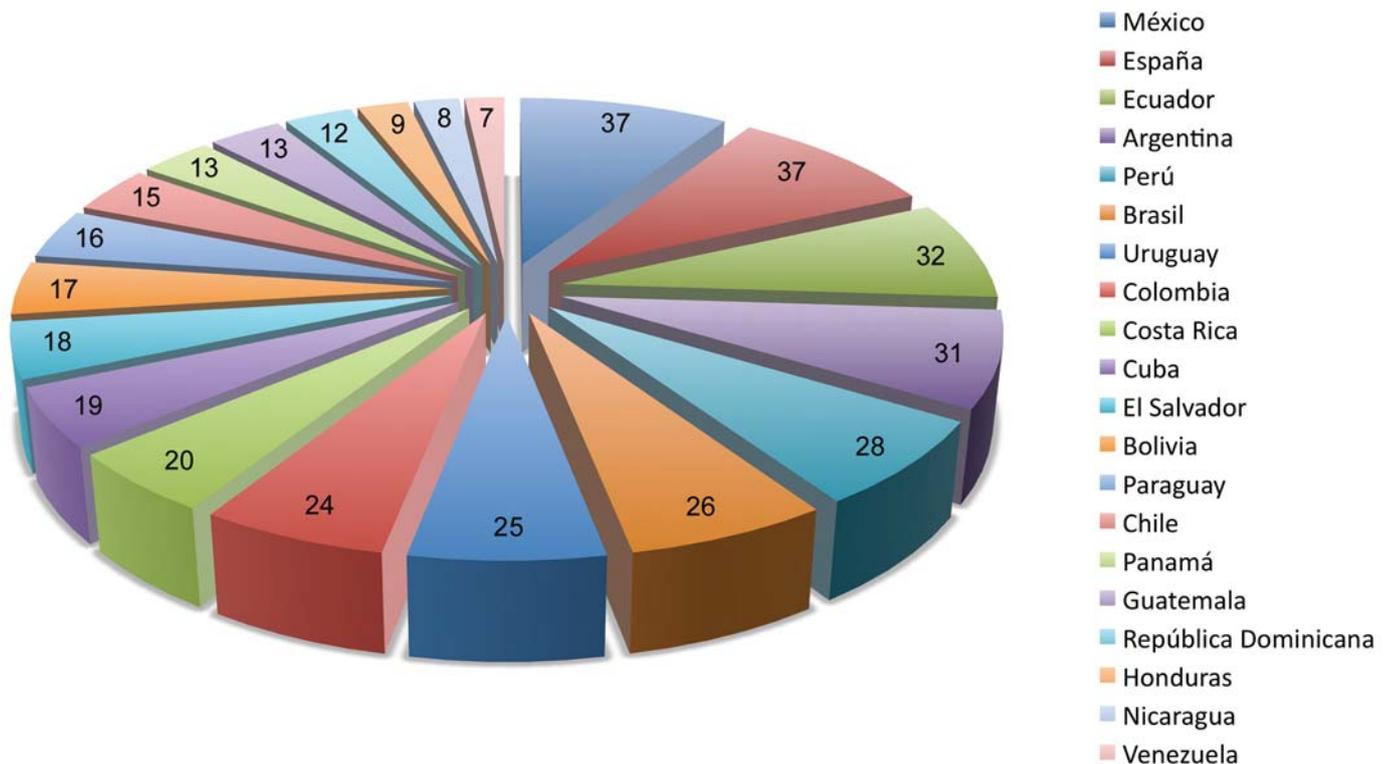
<http://www.ceddet.org/asp/redesde-expertos/programaredes.asp>

Asimismo, puede conocer todas las Revistas digitales publicadas hasta la fecha, visitando la página:

<http://www.ceddet.org/asp/informaciondeinteres/publicaciones.asp?subseccion=revistas>

Si estuviera interesado en suscribirse a alguna de ellas, puede realizar su suscripción escribiendo a redes@ceddet.org y señalando sus datos personales (incluyendo su institución y país), así como el título de la revista o revistas de su interés.

Distribución por Países de la REI en Propiedad Industrial



Informe Foro

Protección sobre las variedades vegetales

Núm. de mensajes: 21

Núm de personas participantes: 8

Número de países participantes: 6

PARTICIPANTES

- Margarita Alonzo. Guatemala (coordinadora del foro)
- Luis Adolfo León. Guatemala
- Leonardo Villavicencio Cedeño. Costa Rica
- Leonardo Uribe Combe. Panamá
- Miriam Beatriz Mendoza de Barahona. El Salvador
- Marleny Yanet Cruz Gibert. Cuba
- Aurora Ortega. Perú
- Sara Quinteros. Perú

COMENTARIO:

Este foro se desarrolló principalmente en 3 temas: la discusión sobre las legislaciones nacionales para los distintos tipos de protección de nuevas variedades vegetales ya sea por la legislación nacional de patentes o una ley particular de acorde a la UPOV, los alcances de los derechos de obtentor y un análisis la compatibilidad del siste-

ma de patentes con el derecho de obtentor. En su mayoría se tuvieron intervenciones de miembros de los países centroamericanos quienes tenían interés en comparar la forma como se está manejando el compromiso adquirido en el Capítulo 15 del DR-CAFTA.

CONCLUSIONES:

El sistema de la UPOV tiene como misión proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas especies vegetales, en beneficio mismo de la sociedad.

El sistema brinda protección a todas las variedades, cualquiera que fuera su modo de obtención, incluidas las que fueran "descubiertas", ya que una cosa es el descubrimiento y otra el "ponerlas a punto", que requiere el derecho de obtentor. Con las patentes es evidente que el sistema es distinto, ya que "los simples descubrimientos" no se consideran una invención, así como incluso las plantas y animales, están excluidos de patentabilidad en la mayoría de las legislaciones nacionales. La diferencia es sobre el tema de procedimientos para poner a punto una variedad, que en caso de cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, podría ser objeto de una patente.

Los países signatarios del DR-CAFTA se comprometieron a adherirse a la UPOV para el año 2006 en su mayoría. Como no todas las legislaciones brindaban una protección efectiva para las nuevas variedades vegetales, por lo que en algunos casos se está elaborando una legislación específica que permita dicha protección.

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Equipo coordinador de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL está formado por profesionales pertenecientes a distintas instituciones. 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.



GREDLY HERNÁNDEZ
Redactora Jefa. Enc. de Proyectos Especiales, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), República Dominicana.



INMACULADA REDONDO
Coordinadora Temática España OEPM. Letrada de la Unidad de Recursos de la OEPM



ELENA ROJAS
Coordinadora Temática. España. OEPM
Letrado del Área de Patentes e Información Tecnológica



MARGARITA ALONSO
Coordinadora latinoamericana de la REI. Examinadora de Patentes, Área Química. Registro de la Propiedad Intelectual. Ministerio de Economía, Guatemala



CRISTINA BALARI
Gerente. Programa Red de Expertos. FUNDACIÓN CEDDET



GABRIEL HORTAL
Coordinador Área. FUNDACIÓN CEDDET

Informe Foro Riesgo de confusión: Criterios de examen

Núm. de mensajes: 41
Núm. de personas participantes: 12
Número de países participantes: 10

PARTICIPANTES

- Lyan Marsans Castellanos, Cuba.
- Jorge Javier Salas Vega, Perú
- Maylen Marcos Martínez, Cuba.
- Mauricio E. Sánchez Vásquez, El Salvador.
- Leonardo Villavicencio Cedeño, Costa Rica.
- Daniel Ochoa González, México.
- Carlos Naranjo Mena, Ecuador.
- Rolando Martín Daza Lizarazu, Bolivia.
- Luis Martiangelo, Argentina.
- Roberto Salvatierra Rivas, Nicaragua.
- Patricia Larrainzar Pérez, Argentina.
- Inmaculada Redondo Martínez, España.

COMENTARIOS

Desde Cuba nos comentan que su legislación distingue entre prohibiciones al registro absolutas y relativas como la española, si bien a diferencia de ésta el examen sustantivo de marcas comprende el análisis de oficio de todas las prohibiciones, incluyendo las relativas. En cuanto a éstas señalan que existen tres causas de irregistrabilidad referidas a la colisión entre marcas: el supuesto de la doble identidad (art. 17.1a), el supuesto de la identidad o similitud de marcas y de productos y/o servicios (art. 17.1b); y el supuesto de la notoriedad marcaria (art. 17.1d); exigiéndose sólo en estos dos últimos casos la concurrencia del riesgo de

confusión o asociación. Asimismo, es válido resaltar que estas figuras (confusión o asociación) no son exclusivas de la interferencia marcaria sino que se exigen también como requisitos en el caso de la colisión de marcas con otros signos distintivos previamente protegidos, tales como, los nombres comerciales, los emblemas empresariales, los rótulos de establecimientos y las indicaciones geográficas. Los criterios para determinar si existe riesgo de confusión o asociación acogidos por sus Directrices de examen son: la identidad o similitud entre las marcas, la comparación entre los productos y/o servicios y el grado de atención del consumidor, así como la magnitud de su repercusión en cada uno. Si concurren estos requisitos, según sea su grado de influencia, se valorará por parte del examinador la presencia o no de un riesgo de confusión o asociación y en definitiva, de la prohibición en cuestión.

En Perú también existe la división de las prohibiciones en absolutas y relativas y al igual que en Cuba, el examinador realiza un examen de oficio de las mismas, haya o no oposición a la solicitud de registro.

Según su legislación la confusión, puede ser de dos tipos: confusión directa, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata del otro; y confusión indirecta, la cual está referida no a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que ha sido producido o es prestado por otro empresario. Para el análisis del riesgo de confusión tienen en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican.

Según nos cuentan, El Salvador ha regulado el riesgo de confusión de las

solicitudes de marcas con anterioridades que sean idénticas y semejantes, además de tener en cuenta la relación directa o no de los productos o servicios a amparar. El criterio que se utiliza al valorar el riesgo de confusión, es, en primer lugar, realizar un examen de semejanza fonética, gráfica e ideológica entre los signos, luego se procede a establecer si existe una relación mediata entre los productos y servicios a amparar, y por último, se busca determinar si el campo de distribución de los productos y servicios es el mismo o no.

En Costa Rica también existe un examen de oficio de las anterioridades, y según nos cuentan, su legislación recoge las causas de rechazo extrínsecas, que se basan en que, gracias a la identidad o la similitud tanto de los signos comparados como de los productos o servicios, haya riesgo de confusión o de asociación. También señala una serie de reglas, tales como las de la comparación gráfica, fonética e ideológica, la de comparar productos según sus canales de distribución, la de dar mayor peso a las semejanzas que a las diferencias, etc.

Se hace hincapié en la figura del consumidor medio o promedio. En otra aportación se informa de que la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo (Costa Rica) se ha decantado por la idea de que, con solo que exista parecido gráfico, fonético o conceptual, es suficiente para el rechazo, uno solo de ellos bastará para dictaminarlo en esa forma.

Las prohibiciones absolutas y relativas son puntos coincidentes, por lo pronto con España, Cuba y Perú, aunque en México se conozcan con términos distintos (absolutas-impedimentos y relativas-anterioridades).

El Marco jurídico para regular el riesgo de confusión, está en el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial en sus xxi fracciones, y en ellas se establecen cuales son las prohibiciones absolutas y relativas. En cuanto al ries-

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

go de asociación y el riesgo de confusión el primero está contenido dentro del riesgo de confusión sin que por lo tanto tenga una regulación propia. El estudio para determinar la semejanza de dos signos en grado de confusión se basa en tres vertientes: primero establecer si existe la semejanza fonética, la semejanza gráfica y la conceptual-considerando que, bastará cualquiera de las tres para que exista semejanza-, después tomamos en consideración la relación entre los productos y los servicios y para ello se tiene que determinar la posible confusión en el consumidor, utilizando el análisis de puntos de venta y/o distribución.

También se trató el concepto del consumidor medio y se aportó un extracto de su jurisprudencia. En cuanto a los criterios de comparación de signos, se añadió que el elemento denominativo es lo esencial de una marca, al comparar marcas mixtas, dejando los demás elementos, a saber, el diseño, como subsidiario o accesorio; no obstante, este criterio no aplica siempre, pues cuando un signo mixto contiene una denominación débil, en este caso lo accesorio se convierte en lo distintivo, y el elemento para determinar la confusión resulta ser lo figurativo.

Desde Ecuador, se planteó una pregunta respecto de a la posibilidad de limitar los productos inicialmente solicitados por el titular que dio lugar a un pequeño debate, en el que desde Nicaragua se comentó que en su caso ellos pueden sugerir al solicitante que limite sus productos, pero en ningún caso denegar parcialmente una solicitud, puesto que la norma comunitaria señala que se puede realizar modificaciones de forma pero no de fondo a la solicitud de registro. En Costa Rica, se permite la modificación de la solicitud, en el sentido de que se puede restringir en cuanto a lo solicitado, pero nunca sustituyendo la voluntad del solicitante.

Desde Argentina se trataron los campos en que puede producirse la

confusión, el visual, el auditivo y el ideológico, alegando que si se da confusión en uno de estos tres planos se puede llegar a denegar la marca, y se profundizó en ellos. Se habló también de similitud ortográfica que es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se trató el tema de la confusión directa e indirecta, de la comparación entre marcas mixtas, entre marcas figurativas y también sobre el consumidor medio.

Desde Nicaragua, se comentó que para que exista confusión entre dos signos no basta solo la concurrencia de una o varios tipos de similitud (fonética, gráfica e ideológica), pues se debe tener en cuenta el ámbito de protección de estas. Se considera que dos marcas similares ideológicamente pero no fonéticamente pueden generar confusión. Ello porque en ese ámbito juega un papel importante el efecto psicológico de la marca. Siendo así, la presencia de otro signo similar ideológicamente para los mismos o similares productos y/o servicios de los que protege la primera podría generar confusión al consumidor quien puede atribuir el mismo origen o un carácter asociado, o bien un beneficio indebido por parte del titular de mala fe.

Por otra parte, dos marcas diferentes ideológicamente pero similares fonéticamente pueden coexistir en tanto protejan bienes o servicios diferentes. Ahora bien, ante dos marcas mixtas la similitud no es tan simple porque es del conjunto que se desprende la confusión y no de las partes individuales, máxime en aquellos casos en que el signo se compone de elementos de uso común y no apropiables pero que el conjunto de los mismos desprenden el carácter distintivo. Por ello, se debe analizar si del conjunto del signo se desprende confusión. No obstante, ante aquellos signos que pese a estar compuestos de varios elementos, uno de los esos elementos adopta el carácter principalísimo, será a partir de ese elemento que se analizará la confusión.

Desde España se encuadró el riesgo de confusión partiendo de la división entre prohibiciones absolutas y relativas, dentro de éste segundo marco y más concretamente, en el artículo 6 de su Ley de Marcas. Según el mismo no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos, ni los que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Por tanto, en el caso de doble identidad de los signos y en su ámbito aplicativo, no requiere la concurrencia del riesgo de confusión. En el segundo caso se requiere de una valoración jurídica más compleja en su aplicación al estar presentes tres conceptos jurídicos indeterminados: la semejanza entre los signos, la similitud de los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión en el público. Estos tres elementos han de concurrir de forma conjunta en una marca para la aplicación del artículo 6.1 b).

También se trató el tema del riesgo de asociación y la figura del consumidor medio. Se señalaron criterios de comparación entre las marcas denominativas simples, entre las complejas y entre las mixtas. También se incidió en los criterios para determinar la semejanza aplicada existente entre los signos.

CONCLUSIONES

En la mayoría de los países de los participantes en el foro, existe una regulación semejante del riesgo de confusión encuadrado dentro de las llamadas prohibiciones relativas. En varios de dichos países estas prohibiciones son examinables de oficio a diferencia de España en las que lo son únicamente vía oposición. Para determinarlo es necesario partir de tres conceptos jurídicos indeterminados.

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

dos como son la semejanza entre los signos, la similitud de los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión en el público consumidor. En cuanto a los criterios utilizados para determinar la semejanza entre los signos, son muy similares y se basan en la semejanza conceptual, fonética y gráfica de los signos, en relación con la semejanza aplicativa de los productos o servicios para los que se soliciten. En relación al riesgo de asociación, a diferencia de España y México, en cuya legislación está incluido dentro del riesgo de confusión, en otros países como Cuba se trata de figuras totalmente independientes. Por último, no se conoce en la mayoría de los casos, la existencia de jurisprudencia respecto a la figura del consumidor medio.

Informe Foro

Prácticas en el Examen de Fondo de Patentes

COORDINADOR POR: MIRIAM BEATRIZ MENDOZA

Núm. de mensajes: 21
Núm. de personas participantes: 4
Número de países participantes: 3

PARTICIPANTES

- Arturo Broca Nucamendi
México
- Juan Luis Espinosa Pérez.
México
- Marleny Yanet Cruz Gibert
Cuba
- Carmen Aguiar Arias.
Cuba
- Miriam Mendoza de Barahona.
El Salvador

COMENTARIOS

El foro inicio planteado la experiencia en el tema de examen de fondo e invitando a compartir la práctica al interior de cada oficina

Entre ellos los que se mencionaron **Aspectos importantes que recordar al iniciar el examen Y los Pasos a seguir para realizar el examen de fondo.**

En primer lugar es necesario verificar la vigencia de la solicitud, en algunas legislaciones como la de El Salvador se deben pagar derechos anuales a fin de mantener vigente la patente o la solicitud en trámite, esto a partir del finalización del segundo año contado desde la fecha de presentación de la solicitud; Otro aspecto que hay que verificar es la prioridad ¿es una solicitud presentada con prioridad presentada en tiempo? Teniendo claridad de esto se procede a la lectura de la descripción y a la revisión de las reivindicaciones.

- Verificación de la sustentación de las reivindicaciones en la descripción, la revisión de los ejemplos es muy útil
- Revisión de la patentabilidad es decir verificar si las reivindicaciones no son materia no sujeta de patentes de acuerdo a la legislación de cada país Como por ejemplo: Método de tratamiento para cura la enfermedad del VIH que consiste en administrar una cantidad terapéuticamente activa dos veces al día Revisar la unidad en algunos casos esto se puede determinar a priori.

Luego de revisar que todas las reivindicaciones estén sustentadas en la descripción y que la descripción contiene los elementos que permitan la comprensión de la invención ver los ejemplos y dibujos.

a) revise los documentos citados por el solicitante muchas veces allí se encuentran verdaderos antecedentes que afectan la novedad

b) luego trate de establecer una estrategia de búsqueda, la cual puede iniciar buscando la prioridad, verifican-

do si ya efectuaron el informe del estado de la técnica y si hay una opinión escrita que pueda servir de base para analizar la invención, **no olvidar que debe revisarse que las reivindicaciones de la solicitud sean las mismas que las de la solicitud prioritaria**, si fuese así podría tomarse de base esta búsqueda a la luz de la legislación nacional.

c) también puede buscar por palabra clave de acuerdo a la reivindicación principal o el objeto de la invención

d) No olvidar realizar la búsqueda a nivel nacional

¿Utilizan de base los informes de otras oficinas? ¿Existe una comunicación entre examinadores?

“En México se sigue la misma forma de estudio para las solicitudes de patente, y como apoyo técnico se toman de base los exámenes realizados en las Oficinas Autorizadas para Examen Preliminar, para adecuarlos a la Legislación Nacional, principalmente tomamos los de la Oficina Europea de Patentes (EPO) y los de la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO), sin embargo, prestamos mucha atención en la forma en que la USPTO redacta tantas reivindicaciones independientes para una misma categoría (método, aparato, producto) en una solicitud, es decir, en este caso específico ante nuestra Legislación Nacional por la forma de redacción de las reivindicaciones independientes las mismas podrían carecer de Unidad de Invención.

Por otro lado, se considera que la forma en que se redactan las reivindicaciones de una solicitud ante la EPO es más explícita y se enfoca a reclamar en promedio una reivindicación para cada categoría (método, aparato, producto).

Para la búsqueda de anterioridades se utilizan bases de datos e internet como la de la USPTO y la de ESPACENET, así como una base de datos interna y el software EPOQUE.

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

De la misma manera en que se busca el apoyo de oficinas extranjeras para efectuar eficientemente el Examen de Fondo, también buscamos apoyarnos entre Examinadores, esto debe darse y fomentarse, ya que en caso de alguna duda en cuanto a la redacción de las reivindicaciones es importante apoyarse con otro u otros puntos de vista respecto a las reivindicaciones de una solicitud en cuestión, y que mejor si es entre un colega Examinador, por otro lado, en el caso de que no seamos expertos en cierto Campo Técnico siempre habrá otro Examinador que ya haya estudiado algo similar en ese Campo, con lo cual tendremos una guía inmediata para saber donde conducimos y probablemente hasta obtener la estrategia de búsqueda.

También se hizo referencia que en el Departamento de Biotecnología se han estado manejando 4 criterios de patentabilidad en lugar de los 3 conocidos por todos nosotros, ese criterio adicional es el de la suficiencia o soporte de la descripción, que es el soporte técnico que deben tener las reivindicaciones en el apartado de la descripción.

La estructura organizativa incluye un examinador supervisor.

Por otro lado han puesto en práctica un Acuerdo por el que se establecen Reglas y Criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI. Donde establecen un número de posibles modificaciones a la solicitud en un plazo de 4 meses.

En la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial también se realiza el examen sustantivo atendiendo a la legislación nacional vigente, tiene la peculiaridad de la figura del Certificado de Autor de Invención el cual está exento de pagos y determinados objetos de invención pueden protegerse exclusivamente por esta forma de protección.

Dentro del examen sustantivo analizan lo relativo a la prioridad, si se rei-

vindica la analizan para determinar si es válida o no, considerado el término de 12 meses de conformidad con el Convenio de París

Partiendo de esta se revisa la solicitud contra la solicitud de prioridad, o las solicitudes si se reivindica prioridad múltiple, si la solicitud incluye varios objetos de invención, para tener en cuenta las fechas a partir de la cual se realizará la búsqueda del estado de la técnica.

Es importante analizar si se incluye alguna invención en la solicitud que no está comprendida en las solicitudes reivindicadas, entonces la fecha relevante para el estado de la técnica de esa invención sería la fecha de presentación de esta solicitud.

Analizar la unidad de invención es otro paso importante en estos casos, de conformidad con los artículos que se avienen en la legislación vigente.

También realizan reuniones técnicas de acuerdo a la temática que se está analizando y pueden consultar a expertos bajo términos de confidencialidad.

CONCLUSIONES

- Se considera de mucha importancia la utilización de los exámenes desarrollados por otras oficinas como base para la elaboración del examen de fondo, así como la utilización de las bases de datos disponibles en internet.

- Incorporar al examen de fondo el análisis exhaustivo del requisito de divulgación y sustentabilidad de la invención en la descripción favorece el otorgamiento de derechos sobre la base de que estos puedan ser reproducibles al finalizar los mismos

- La estructura organizativa de los departamentos de patentes que consideran un examinador supervisor de mayor experiencia y la capacitación continua de los examinadores mediante la organización de reuniones técni-

cas son básicas en la calidad de los exámenes y por ende en la calidad de los títulos que se otorgan.

- El establecimiento de reglas y procedimientos que limiten el número de modificaciones en las solicitudes es una herramienta administrativa que permite concluir con el trámite y finalizar la cadena de interminables modificaciones.

- La creación de un foro permanente dentro de la REI en este tema podría ser una herramienta más de compartir experiencias y práctica favoreciendo a la capacitación y formación continua.

Informe Foro

Clasificación Internacional de productos y servicios de Niza

Núm. de mensajes: 15

Núm de personas participantes: 5

Número de países participantes: 4

PARTICIPANTES

- María José Pérez Moreno (Madrid, España)
- Belén Luengo (Madrid, España)
- Elizabeth Rivadeneira Vega (Ecuador)
- Tanya Pelcastre (México)
- Mauricio E. Sánchez Vásquez (El Salvador)

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

COMENTARIO

El foro se ha desarrollado durante una semana y ha contado con la participación activa de un grupo de personas que han aportado interesantes observaciones.

En relación con el tema de debate "Incorporaciones de la 9ª Edición a la Clasificación de Niza", la Oficina de El Salvador planteó las dificultades de clasificación de algunos productos de la clase 14. La Oficina de Madrid también expuso sus dificultades en este punto concreto, remitiendo siempre a la lista alfabética de la propia Clasificación.

En relación con el tema de debate "Términos en inglés u otros idiomas", se ha desarrollado una interesante discusión sobre varios aspectos que resultan en la práctica conflictivos.

Desde Ecuador se comentó el problema de las reivindicaciones de prioridad cuyos términos no son coincidentes. Y también sobre la traducción de términos en idiomas como chino, árabe, etc.

La participación desde México también ha intervenido en estas cuestiones, indicando el criterio aplicado en su Oficina.

Por último, desde El Salvador también se ha intervenido en este tema de debate, ampliando la discusión a los términos en inglés pero en los distintivos solicitados, por si pudieran incurrir en las prohibiciones que marca la legislación.

CONCLUSIONES

Las aportaciones a este Foro han sido muy interesantes y, dado el carácter eminentemente práctico de esta temática, agradecemos sinceramente el interés y la colaboración de las personas participantes, sin los cuales no hubiera sido posible.

Hubiéramos deseado que, además, representantes de otros países también hubieran querido aportar sus comentarios, con el propósito de con-

trastar puntos de vista y distintas referencias.

La duración del foro parece no haber sido la más adecuada a la propia dinámica de intervención de los participantes, quedando un tanto limitada en el tiempo la posibilidad de aportar comentarios. Los problemas técnicos que han surgido en cuanto a la disponibilidad de acceso a la REI durante más de una jornada, quizá han influido en este punto.

Creemos que podemos decir que los objetivos que nos habíamos planteado en la introducción al Foro de Expertos se han cumplido en su mayor parte, compartiendo criterios de clasificación y resolviendo dudas de casos concretos. Las infinitas posibilidades que ofrece esta plataforma y la Red de Expertos Iberoamericanos nos animan a continuar intentando que se puedan desarrollar nuevos y mejorados encuentros sobre esta temática en el futuro.

Informe Foro Invenciones laborales

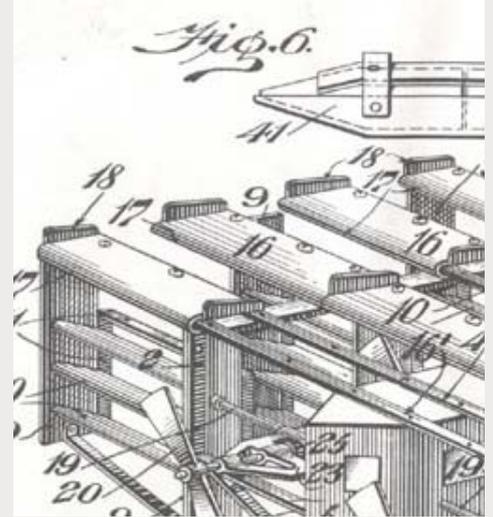
Núm. de mensajes: 7

Núm de personas participantes: 4

Número de países participantes: 3

PARTICIPANTES

- Luis Martinangelo
- Guido Duque Suarez
- Joaquín González Balseyro
- Anibal Fossati (por correo electrónico)



COMENTARIO:

El foro de invenciones laborales no ha tenido gran aceptación debido probablemente a las fechas escogidas para su celebración y al carácter técnico de la materia. Los comentarios de los participantes no se han adecuado a las actividades programadas para el foro lo que demuestra que dichos participantes carecen del tiempo necesario para su seguimiento y podría ser necesario replantear qué actividades podrían tener mayor difusión en la red.

CONCLUSIONES

Debido a la escasa participación en el foro es difícil alcanzar una conclusión de la materia tratada si bien, es interesante destacar el especial interés que en esta materia despierta el sistema norteamericano en el que el principio de "First to invent" en el reconocimiento del derecho a la patente tiene unos particulares efectos.

Por otro lado, se destaca que en otros sistemas como el panameño toda invención realizada tanto por encargo del empleador como en ejercicio de una función pública corresponderá al empleador. No obstante, se puede atemperar la relación entre las partes mediante contrato en el que se determine la titularidad de los derechos.

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

CURSOS ONLINE DE FUNDACIÓN CEDDET Y OEPM

Del 14 al 20 de septiembre CURSO CORTO SOBRE EL SISTEMA DE MADRID

Plazo de matrícula: Hasta el 6 de septiembre

Inscripción: www.ceddet.org

Del 21 de Septiembre al 15 de noviembre CURSO SOBRE GESTIÓN DE MARCAS (5ª EDICIÓN)

Inscripción: www.ceddet.org

Del 10 al 17 de noviembre CURSO CORTO SOBRE DISEÑO INDUSTRIAL (1ª EDICIÓN)

Plazo de matrícula: Hasta el 2 de noviembre

Inscripción: www.ceddet.org

CONFERENCIAS, REUNIONES, CURSOS Y SEMINARIOS

Munich, Alemania del 29 de junio al 1 de julio LIFE SCIENCE SEMINAR 2009

Más información: http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=4326

Ginebra, 13 y 14 de Julio CONFERENCIA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CUESTIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Más información:

http://www.wipo.int/meetings/es/2009/ip_gc_ge/

Ginebra, 23 y 24 de julio HIGH-LEVEL FORUM ON INTELLECTUAL PROPERTY FOR THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES: THE STRATEGIC USE OF INTELLECTUAL PROPERTY FOR PROSPERITY AND DEVELOPMENT

Participantes: Ministros, Dirigentes y representantes permanentes.

Más información:

http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=18903

Ciudad de Mexico, 3 al 14 de Agosto CURSOS DE VERANO DE LA OMPI EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Más información:

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

Ginebra, 17 y 18 de Septiembre GLOBAL SYMPOSIUM OF INTELLECTUAL PROPERTY AUTHORITIES

Más información:

http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=17643

Viena, 7 y 8 de Octubre PATENT STATISTICS FOR DECISION MAKERS "NEW TECHNOLOGIES, PATENT QUALITY AND ENTREPRENEURSHIP

Más información:

<http://www.epo.org/about-us/events/patstat.html>

Biarritz, Francia del 3 al 5 de noviembre PATENT INFORMATION CONFERENCE 2009

Más información:

<http://www.epo.org/topics/ip-events/patent-event-search.html?banner=homepage1>

Cancún, México del 1 al 3 de diciembre 5º CONGRESO MUNDIAL SOBRE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA

Más información:

http://www.ccapcongress.net/tyc_esp.htm



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

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número 4 1º Semestre de 2009

www.ceddet.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

