



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

# PROPIEDAD INDUSTRIAL

## Entrevista

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Superintendente de Industria y Comercio de Colombia

## Firmas invitadas

IVANA B. LAURITSEN. *Marca registrada. La protección adicional en Aduana*

## Panorámicas

*Guatemala, México, República Dominicana y Perú*

## Nuestras Oficinas

*La evolución de Brasil en el Sistema PCT*

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

2º Semestre

2009

Número 5



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

# PROPIEDAD INDUSTRIAL

## Comité de Redacción

**GRELDY HERNÁNDEZ**

Redactora Jefa. República Dominicana.

**ELENA ROJAS ROMERO**

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

**LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO**

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

**JOSÉ ANTONIO CORRALES**

Coordinador temático España OEPM. Letrado  
del área de Coordinación Jurídica y Relaciones  
Internacionales.

## Fundación CEDDET

**ELISA LÓPEZ**

Coordinadora Área en Propiedad Industrial.

**CRISTINA BALARI**

Gerente del Programa Red de Expertos.

## Contactar

redes@ceddet.org

## Acceso a la REI

www.ceddet.org

## Sumario

### EDITORIAL

3

### ENTREVISTA

**GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES.** Superintendente  
de Industria y Comercio de Colombia

4

### FIRMAS INVITADAS

**IVANA B. LAURITSEN**

Marca registrada. La protección adicional en Aduana

8

### PANORAMICAS

#### GUATEMALA

La Marca Sonora y el Derecho de Autor en Guatemala

11

#### MÉXICO

La protección de la marca renombrada en México

16

#### REPÚBLICA DOMINICANA

Experiencia de la República Dominicana  
en el Tratado de Cooperación en materia  
de Patentes-PCT

21

#### PERÚ

Estudio de potenciabilidad de patente de  
las tesis desarrolladas en la Facultad  
de Farmacia y Bioquímica UNMSM  
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú),  
enero-diciembre 2008

25

### NUESTRAS OFICINAS

#### BRASIL

La evolución de Brasil en el Sistema PCT

29

### ACTIVIDADES DE LA REI

34

### EVENTOS Y CONVOCATORIAS

39



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

ISSN: 1989-6646

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

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial  
Número 5. 2º Semestre de 2009





# editorial



**E**n el comienzo del nuevo año 2010 el Equipo Coordinador de la revista digital de la Red de Expertos Iberoamericanos (REI) en Propiedad Industrial viene ante ustedes para desearles Salud, Paz y Prosperidad a la vez que le presentamos la quinta edición de esta su Revista sobre Propiedad Industrial.

Una vez más aspiramos a contribuir con el intercambio de criterios, experiencias y conocimientos sobre propiedad industrial y así modestamente ayudar a que se logre un fortalecimiento de nuestras instituciones latinoamericanas encargadas de los registros, mantenimientos y solución de conflictos sobre propiedad industrial, a la par de colaborar con el crecimiento técnico de cada uno de los profesionales que día a día trabajan la materia.

En esta edición contamos con una entrevista especial realizada al Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, Sr. Gustavo Valbuena Quiñones.

Desde Argentina recibimos para nuestra sección Firma Invitada una interesante colaboración de Ivana B. Lauritsen, del estudio jurídico Lauritsen & Asociados, titulada "Marca registrada. La protección adicional en Aduana."

En la Sección Panorámicas ponemos a su disposición varias colaboraciones: de Guatemala, María Alejandra de León Barrientos de Ovalle aborda "La Marca Sonora y el Derecho de Autor en Guatemala."; desde México nos presenta José Manuel Magaña el trabajo titulado "La protección de la marca renombrada en México."; Narcis Tejada de República Dominicana nos trata sobre la "Experiencia de la República Dominicana en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes-PCT" y proveniente de Perú, Elizabeth Violeta Dávila Maguiña, revela los resultados del "Estudio de Potenciabilidad de Patente de las Tesis Desarrolladas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM enero-diciembre 2008".

Por su parte, en la Sección Nuestras Oficinas, Gisela Nogueira muestra "La evolución de Brasil en el Sistema PCT", trabajo que persigue expresar los adelantos que hoy exhibe el INPI/Brasil en la prestación de servicios asociados con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Como es habitual les presentamos las "Actividades de la REI" y el resumen de los Foros efectuados durante el último semestre.

La presente edición ha contado con las colaboraciones de un gran número de miembros de la REI en Propiedad Industrial. Agradecemos a todos los autores de los trabajos que hoy presentamos y a todos aquellos cuyos artículos necesariamente han tenido que quedar para el próximo número. Animamos a los que quieran manifestarnos sus experiencias, puntos de vistas y resultados de investigaciones a que nos colaboren, igualmente a aquellos que quieran presentarnos a las oficinas de propiedad industrial de sus respectivos países, de este modo todos podremos contribuir con el perfeccionamiento intelectual de los profesionales a los que llega esta revista.

Con los invaluable aportes y colaboraciones de todos los expertos e instituciones que han hecho posible la presente edición llega hoy a ustedes nuestra Revista, esperamos que sirva para incrementar el desarrollo del acervo cultural y técnico de cada Miembro de la REI y del público lector en general, solo así podríamos considerar que ha sido útil nuestro trabajo.

**GRELDY HERNÁNDEZ**  
Redactora Jefa

## ENTREVISTA



# Gustavo Valbuena Quiñones

*Superintendente de Industria y Comercio de Colombia*

Resulta difícil presentar al Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, D. Gustavo Valbuena Quiñones, a la vista de su impresionante currículum ante el cual, el espectador no puede por menos que aturdirse sin saber qué faceta resaltar.

Abogado de la Universidad de los Andes, especializado en derecho Administrativo, Universidad Panthéon-Assas París II; Maestría en Derecho Público Interno, Universidad de París I Panthéon-Sorbonne; L.L.M Derecho Europeo e Internacional de Negocios énfasis en Derecho Público Económico, Universidad París II Panthéon-Assas, Institut de Droit Comparé; Doctorado en Curso (Interrumpido), Universidad de París I Panthéon-Sorbonne.

Ha estado vinculado al sector público la mayor parte de su carrera. Fue asesor del Ministerio de Hacienda y gerente jurídico nacional de La Previsora S.A. Formó parte del equipo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y ha sido abogado consultor en temas de derecho público. Actualmente se desempeña como Superintendente de Industria y Comercio.

Se reproduce a continuación el texto íntegro de la entrevista que, tan amablemente, ha contestado para nuestra revista y en la que se alude a temas de gran actualidad en el ámbito de la propiedad industrial.

**Atendiendo a que estamos insertados en un mundo globalizado donde los activos de propiedad industrial necesitan tener amparo en distintos mercados y países nos gustaría conocer el estado actual de protección para estos derechos en Colombia y sus criterios con respecto a algunos de los Tratados Internacionales administrados por la OMPI. ¿Cómo valoraría usted la evolución sufrida por los derechos de propiedad industrial en Colombia en los últimos tiempos?**

Desde el primer reconocimiento internacional del valor de la protección de la propiedad industrial en 1883 con el Convenio de París mucho han crecido en importancia las marcas y patentes como verdaderos bienes mercantiles no obstante su inmaterialidad.

En Colombia, los primeros antecedentes normativos de protección de la propiedad industrial datan de 1848 para patentes y de 1900 para marcas, sin embargo, solo en este siglo ha empezado a reconocerse su verdadera dimensión como herramienta de competitividad.

En efecto, gracias al decidido compromiso del gobierno nacional y con el apoyo de cooperación, se definió desde el más alto nivel una política pública relacionada con la propiedad intelectual. Una política transversal, con objetivos definidos y dirigida hacia la conciliación entre el interés particular y los intereses generales, basada en el respeto a la dignidad de la persona.

En esa medida, percibe nuestro país en el sistema de reconocimiento del valor de la creación humana una herramienta clave para el fomento de la competitividad, el desarrollo tecnológico y la innovación. Esto es, factor especialmente relevante en el propósito de garantizar el crecimiento de la economía nacional.

Es precisamente en el marco de esta finalidad, que el Gobierno Nacional ha hecho especial énfasis en la necesidad de avanzar en la identificación de aquellas herramientas que permitan fortalecer el sistema de patentes, apoyar la inversión en ciencia y tecnología y la protección de la propiedad intelectual. Este ha sido uno de los claros propósitos del documento de política al que me acabo de referir. En el documento CONPES No. 3533 "Bases de un Plan de Acción para la Ade-cuación del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional 2008-2010" se reconoce, entre otros aspectos, que la generación de valor con base en la creación intelectual -la producción de conocimiento- así como el uso del conocimiento disponible, son herramientas fundamentales para producir bienes y servicios innovadores capaces de posicionarse adecuadamente en mercados competitivos,

manteniendo el equilibrio necesario entre los titulares de los derechos y los usuarios de los mismos.

Tal reconocimiento de la propiedad industrial dentro de la política económica del país ha permitido que cada vez más entidades del Gobierno se involucren en su promoción, lo que repercute directamente en el creciente interés de los empresarios por el amparo de sus derechos y creación de nuevos objetos de protección, así como en el desarrollo de cláusulas especiales sobre el tema en los acuerdos internacionales que suscribe el país.

*“El Gobierno Nacional ha hecho especial énfasis en la necesidad de avanzar en la identificación de aquellas herramientas que permitan fortalecer el sistema de patentes, apoyar la inversión en ciencia y tecnología y la protección de la propiedad intelectual”*

**Teniendo en cuenta el momento económico actual, nos gustaría saber si la crisis ha afectado el registro de dichos derechos en su país.**

A partir de las estadísticas de los registros de solicitudes de los diferentes tipos de derechos de propiedad industrial presentados en Colombia, se observa un decrecimiento en el número de solicitudes de 2009 respecto de los años anteriores cuando se había experimentado un constante crecimiento.

En efecto, de manera general las solicitudes de marcas y patentes sufrieron una disminución frente a los años anteriores. Así, las solicitudes de marca durante el 2009 se redujeron en un 10% frente al año inmediatamente anterior, año en el cual ya se había experimentado un decrecimiento del 2.6% frente al

## ENTREVISTA

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

año 2007 donde las solicitudes habían alcanzado las 24.047 luego de varios años de un incremento sostenido.

Por su parte, las solicitudes de patentes también han sufrido un decrecimiento que viene ocurriendo desde el año 2007, si se compara con el año 2006 cuando se presentaron 2.003 solicitudes PCT y 274 solicitudes nacionales

*“En Colombia, los primeros antecedentes normativos de protección de la propiedad industrial datan de 1848 para patentes y de 1900 para marcas, pero sólo en este siglo ha empezado a reconocerse su verdadera dimensión como herramienta de competitividad.”*

**¿Qué beneficios cree que podría tener para su país el ingreso en el Sistema de Madrid? Y según su opinión ¿Qué razones existen para que a la fecha no se haya incorporado a dicho Sistema ningún país de Latinoamérica?**

La adhesión de Colombia al Protocolo de Madrid, el cual establece un único procedimiento de solicitud para la protección de marcas de productos y servicios en los territorios de otros países miembros, implicará sin lugar a dudas, que el país contará con un instrumento internacional idóneo para:

1. Promover las exportaciones: En la medida en que el Protocolo de Madrid simplifica el acceso a la protección de las marcas colombianas en el extranjero, su implementación traerá consigo un aumento de solicitudes de marcas de colombianos en los mercados del exterior lo cual facilitará el acceso de empresarios especialmente de las MIPYMES a los mercados internacionales.

2. Promover la inversión extranjera: La implementación del sistema de registro internacional de marcas en Colombia incentivará a las empresas extranjeras a proteger sus marcas en Colombia. Una simplificación en el sistema de registro de marcas extranjeras en Colombia será una herramienta generadora de inversión extranjera, la cual constituye un instrumento fundamental de desarrollo de la economía del país.

3. Consumidores mayores beneficiarios: En una relación de consumo, el consumidor generalmente parte de una posición más débil frente a los empresarios. Un Sistema de Marcas eficiente le permite a dicho consumidor tomar sus decisiones de compra de forma más informada y racional, con la consecuente protección que ello implica.

Por lo anterior, en beneficio de nuestros exportadores, la Superintendencia, apoyada por el sector empresarial, ha promovido la adhesión a este instrumento internacional que ya ha sido aprobado en dos debates, de cuatro, en el Congreso de la República.

En cuanto a las razones para que a la fecha no se haya incorporado al Sistema ningún país de Latinoamérica lo primero que debo decir es que no obstante esta circunstancia es cierta, está a muy poco tiempo de cambiar, pues Argentina, Brasil, México y Colombia, ya han tomado la iniciativa para adherirse al instrumento que hoy cuenta con 78 estados partes, ubicados en los 5 continentes y con diferentes niveles de desarrollo.

En todo caso, hay que tener en cuenta que el idioma español sólo es lengua oficial de trabajo del Protocolo de Madrid desde 2004, lo cual claramente puede haber influido para que no se haya visto la necesidad de considerar la adhesión a este instrumento, que hoy es latente como resultado de la globalización.

**¿Cómo ha influido el PCT en el desarrollo tecnológico de Colombia?**

La concesión de derechos de patente exclusivos es un incentivo para la inversión en actividades innovadoras y en la producción de conocimiento.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) en la medida que facilita, simplifica y armoniza la presentación de solicitudes de patentes de invención en diferentes partes del mundo implica aumento de solicitudes y con ello un acrecentamiento de la información tecnológica, disponible en el país.

Los documentos divulgados con motivo del PCT no solo de las invenciones sino del estado de la técnica están disponibles en un solo formato, describen la

tecnología en forma exhaustiva y pueden ser clasificados, lo cual los hace una valiosa fuente de información tecnológica y científica y por tanto útil para solucionar problemas y estimular la actividad inventiva. Así, repercute directamente en las inversiones y en la transferencia de tecnología.

### ¿Cuál es la situación actual del road map para la mejora del sistema PCT?

La agenda de trabajo acerca del futuro del PCT ha sido concebida para mejorar el funcionamiento del sistema del PCT, identificar problemas y desafíos que enfrenta el sistema, analizar las causas subyacentes de las dificultades y determinar las posibles opciones para abordar los problemas y evaluar el impacto de las opciones propuestas.

En Colombia se ha empezado a trabajar en la construcción de capacidades, por lo cual se ha propuesto aumentar la ayuda técnica y de personal para la promoción de la propiedad intelectual, poniendo énfasis en las necesidades de las pymes y las instituciones de innovación; así mismo se ha puesto especial empeño en el mejoramiento de la bases de datos de manera que realmente la información contenida en ella sea una fuente de transferencia de tecnología.

Es así que, la SIC siendo consciente de que el sistema debe ser accesible y responder a las necesidades de los solicitantes está trabajando en la adecuación de la Entidad para actuar en calidad de Oficina Receptora, permitiendo que exista un mayor acercamiento con los solicitantes nacionales que quieren efectuar sus solicitudes vía PCT.

Asimismo, para evitar la duplicación de trabajo, que es un punto esencial del road map del PCT, se ha trabajado para que los informes de búsqueda y exámenes preliminares se constituyan en una base importante para el establecimiento del estado de la técnica y el posterior análisis de la patentabilidad, el cual disminuye los tiempos para la decisión final.

### Hemos sabido que, una vez resuelto el problema de las tasas, la Oficina de Colombia ha declarado su deseo de convertirse en Oficina receptora de solicitudes PCT ¿Cuándo comenzará a realizar dichas tareas?

Efectivamente, el objetivo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de convertirse en oficina receptora de solicitudes PCT esta proyectado para el segundo semestre del año 2010, incluido en un proyecto especial.



## FIRMAS INVITADAS



## Ivana B. Lauritsen

*Abogada Consultora de la firma  
Lauritsen & Asociados. Argentina*

# Marca registrada. La protección adicional en Aduana

## RESUMEN

Lamentablemente la piratería es una práctica que crece día a día desde tiempos inmemoriales. Distintas Aduanas, entre las que se cuentan las de Argentina y China, han implementado sistemas de alerta que permiten detectar productos con marcas ilegítimas, con el claro objetivo de frenar la industria del fraude transfronterizo, pudiendo actuar de oficio o a pedido de parte para lo cual es imprescindible contar con el registro de la marca.

## INTRODUCCIÓN

En mayor o menor medida, de uno u otro modo, la piratería ha existido desde antaño en todos los países del mundo y ha sucedido que así como la globalización ha permitido integrar las comunicaciones y negocios de lugares remotos, los piratas no han quedado ajenos a esta realidad.

Ya no se movilizan en galeones sino en sofisticados transportes fluviales o aéreos que facilitan el traslado de cuantiosa mercadería apócrifa que al ingresar en un país causa graves daños al comercio lícito, destruyendo a licenciarios oficiales que no pueden competir con quienes no abonan el canon de la marca ni invierten en publicidad e imagen.

Así como las ciudades coloniales se atrincheraban para repeler el ataque de los corsarios, era imperioso construir un fuerte moderno para evitar que ingresaran a puerto y luego se dispersaran al interior haciendo prácticamente imposible su persecución.

La solución llegó de mano de la tecnología moderna que permitió implementar un sistema basado en el registro marcario el cual permite repeler el ingreso de mercadería ilegítima al asentar los datos en los softwares que administran las aduanas.



## FIRMAS INVITADAS

IVANA B. LAURITSEN

*Marca registrada. La protección adicional en Aduana***LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LA ADUANA**

Embanderada con estos ideales la Aduana Argentina ha colocado un importante freno a la piratería al implementar el "Sistema de Asientos de Alerta" que es el procedimiento creado por AFIP (Administración General de Ingresos Públicos) a través de la Resolución General N° 2216 del Boletín Oficial de fecha 26.02.07 con objetivo de poseer un mayor control contra el fraude marcario.

La Aduana por Nota DGA 53/06 y Res. AFIP 2216/07 controla las marcas de todo producto que ingresa al país y tiene facultades para actuar de oficio o a pedido de parte del siguiente modo:

Cuando ingresa la mercadería a puerto, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, la Aduana puede verificar si la marca impresa o adherida a los productos pertenece al importador o si éste se encuentra autorizado para utilizarla. Si no se dan estas condiciones, frena el despacho a plaza y corre traslado al representante legal del titular de los derechos marcarios a fin de que se expida si autoriza el ingreso de los productos.

Si el notificado autoriza el ingreso, se levanta la medida en forma casi inmediata; pero si manifiesta su voluntad en contrario, debe apersonarse en las oficinas de la División Fraude Marcario a efectos de cumplimentar la denuncia para que Aduana continúe con el procedimiento penal en contra del infractor.

Si sucediera que transcurridos los tres días no se recibe respuesta, las autoridades aduaneras pueden

liberar la mercadería o retenerla a su exclusivo criterio analizando la ilicitud palmaria o no de los productos, resolución que será pasible de recursos administrativos e incluso judiciales pero que en la mayoría de los casos queda en la nada pues los piratas no dan la cara.

Perfeccionando este procedimiento se estableció un registro de importadores autorizados cuya validez es de 2 años renovables.

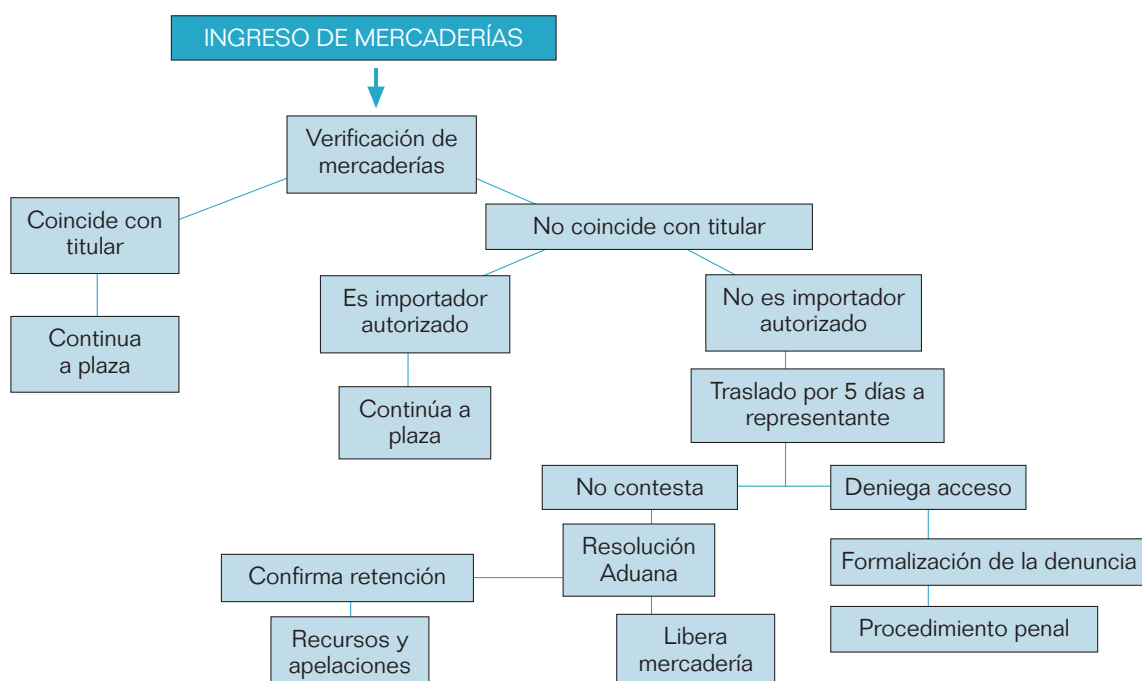
De este modo el titular marcario, informa a la División Fraude Marcario, quienes son las personas físicas o jurídicas autorizadas para importar mercaderías con su marca, detallando no sólo las marcas sino también las aduanas por las que puede ingresarlas, los códigos aduaneros de cada producto, su número de registro de importador y el apoderado que representará legalmente la voluntad del titular de los derechos de marca.

El trámite de registro es un simple asiento, para el cual es imprescindible que la marca esté concedida pues debe acompañarse copia certificada del título de propiedad.

Ahora bien, aún cuando este sistema es optativo, es conveniente proceder al registro de importadores en Aduana a efectos de evitar que se frene mercadería legítima pues debe recordarse que la Aduana puede actuar de oficio, como de hecho lo hace.

Es decir, ya sea con el fin de frenar mercadería pirata, o para que la legítima circule sin inconvenientes, es aconsejable cumplir con el procedimiento de registro de las marca en el "Sistema de Asiento de Alertas en Aduana".

Sintetizando el procedimiento:



# FIRMAS INVITADAS

**IVANA B. LAURITSEN**

*Marca registrada. La protección adicional en Aduana*

Con este procedimiento aduanero el registro de la marca cobra mayor relevancia y es por esta misma razón que no debe descuidarse protegerla, no sólo, en el lugar de destino donde se comercializarán los productos sino también en los lugares de fabricación y tránsito, pues la mayoría de los países cuentan con sistemas aduaneros similares.

Un claro ejemplo es China con la "Regulation of the People's Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights" promulgada por Decreto No. 395, el 2 de Diciembre del 2003 efectiva a partir del 1 de Marzo del 2004, que en su artículo 3º prohíbe la importación y exportación de productos que violen derechos de propiedad intelectual y en el artículo 7º prevé el procedimiento de registro muy similar al argentino. El sistema chino además de poder actuar de oficio (artículo 16º) otorga la posibilidad de presentar directamente en la aduana china una denuncia cuando se tiene conocimiento que ingresarán mercaderías apócrifas previa caución (artículos 12º y siguientes).

China constituye un mercado relevante para inversiones económicas y fabricación de productos pero es sólo citado a modo de ejemplo para que tomemos consciencia que debemos tener en cuenta que una vez que establecemos relaciones comerciales y se autoriza a fabricar con la marca propia a un determinado fabricante local es imperioso registrar la marca objeto. De otra manera se corre un alto riesgo que el producto y marca circule en infracción por más de un mercado, asumiendo riesgos de retención de mercaderías en las Aduanas, tanto en importaciones como exportaciones y tránsito.

Los avances que han llevado a cabo las autoridades contra el fraude marcario son constantes y cada vez se acrecientan e informatizan mejor. Esto ha propiciado altamente la exportación de productos terminados, estimulando el crecimiento económico y generando regímenes de vanguardia para promover la inversión extranjera directa.

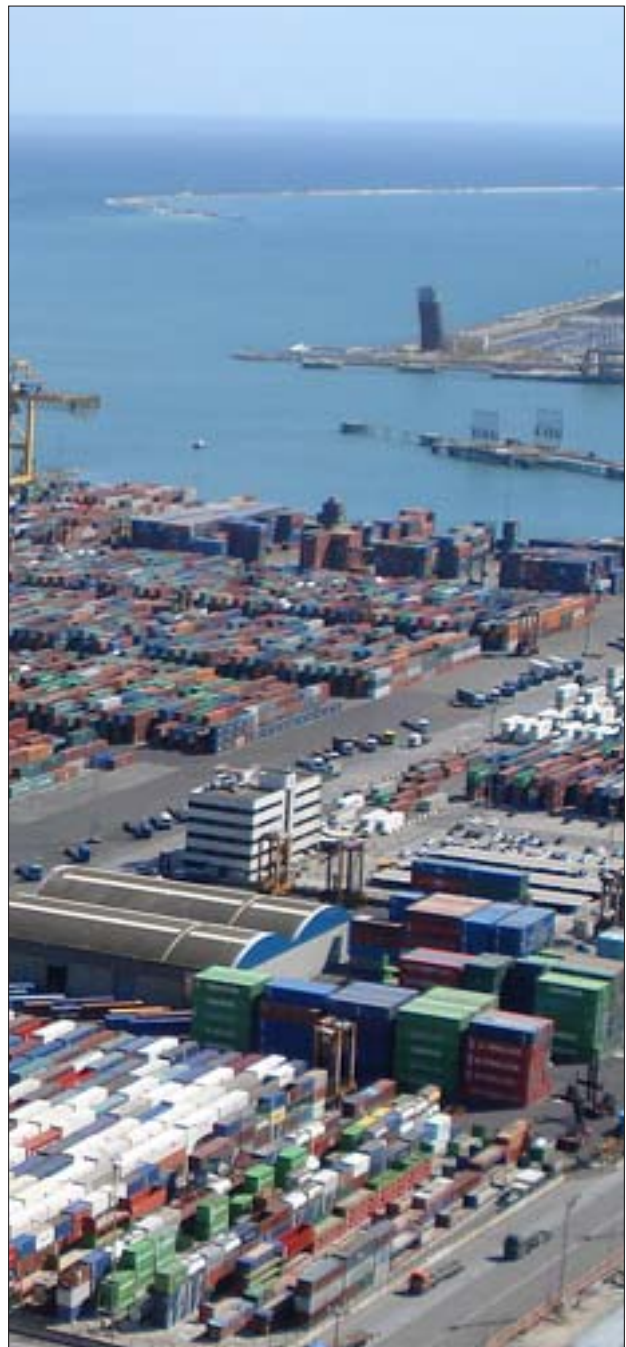
## CONCLUSIÓN

La marca registrada cobra cada vez mayor valor en razón de los grandes avances de las distintas aduanas mundiales para protegerlas contra la piratería. La simple ostentación de título permite decidir la libre circulación de mercaderías.

Por consiguiente, es necesario establecer una estrategia de registro que abarque por un lado a todos los países por los que circulará la marca, ya sea lugar de fabricación, tránsito o destino; y por el otro lado, cumplir con las resoluciones administrativas de las

Aduanas de cada país donde debe informarse a importadores autorizados a efectos de frenar mercaderías ilícitas y favorecer la libre circulación de las propias.

Todas las precauciones son válidas y los registros de marcas son fundamentales para frenar el uso ilícito por otros de la marca propia. A mayor precaución mayor poder de decisión para enfrentar los hechos. Argentina, China o cualquiera que sea el destino la protección es la clave para una empresa exitosa.



# Guatemala

## Panorámicas



MARÍA ALEJANDRA  
DE LEÓN BARRIENTOS

## La Marca Sonora y el Derecho de Autor en Guatemala

### RESUMEN

Cuando en Guatemala se reformó la Ley de Propiedad Industrial, en virtud del Decreto 11-2006 del Congreso de la República, contemplándose en forma expresa la protección a la marca sonora, surgieron dudas al respecto, pues era idea de la mayoría de expertos en el tema que no era necesaria la protección por las normas de Propiedad Industrial, ya que en caso de que se tratase de una melodía se contaba con la protección de la normativa de Derecho de Autor, por un plazo de setenta y cinco años (después de la muerte del autor), mucho mayor al de diez años que se concede a la marca. Sin embargo, no toda marca sonora es una melodía. Además, la legislación Guatemalteca permite la renovación ilimitada de los signos marcarios, por lo que en definitiva puede extenderse mucho más la protección en relación con el plazo de protección que concede el Derecho de Autor.

### PALABRAS CLAVES:

Marca Sonora y Derecho de Autor:

# Guatemala

## *La Marca Sonora y el Derecho de Autor en Guatemala*

### INTRODUCCIÓN

El avance de la tecnología ha permitido que en la actualidad se incorporen sonidos a una gran variedad de productos, y la globalización de los medios de comunicación (radio, televisión, Internet) permite que en todas partes del mundo se escuchen los mismos sonidos que se transmiten a través de ellos. A mediados del siglo XX comenzó la inquietud, por parte de productores de bienes y servicios, de obtener protección legal como marca en aquellos sonidos que sirven para identificar sus productos, ya que fue evidente para ellos que tienen un gran poder de evocación en el consumidor, que inmediatamente realizaba la vinculación mental entre el signo auditivo y el producto que identifica.

De esta manera, en algunos países empezó a protegerse como marca a los sonidos, sin que hubiera alguna facultad expresa para hacerlo; más bien, se basaron en que no se encontraba prohibido por la ley y que la definición de marca era lo suficientemente amplia, es decir, que no restringía la posibilidad de que se resguardara como tal a cualquier clase de signos. En el caso de Guatemala, se dio una situación diferente, puesto que la definición de marca que contemplaba la Ley de Propiedad Industrial era bastante restrictiva ya que establecía como condición, para la protección de un signo como marca, que fuera perceptible por el sentido de la vista. Sin embargo, en virtud de haber contraído el compromiso de realizar importantes reformas en el tema de propiedad intelectual, específicamente en virtud de suscribir el Tratado de Libre Comercio celebrado con República Dominicana,

las Repúblicas de Centroamérica y Estados Unidos de América, se modificó la definición legal y se admite expresamente la protección para la marca sonora.

Sin embargo, surgió la duda sobre la protección de aquellas marcas sonoras que consistieran en melodías, pues el criterio general es que los mismos ya contaban con la protección del Derecho de Autor, estableciéndose el interrogante sobre si habría o no necesidad de protegerlos como marca.

### DESCRIPCIÓN

#### HISTORIA Y UBICACIÓN DE LA MARCA SONORA EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La aparición de signos distintivos diferentes a los visuales es relativamente reciente. Sobre todo en aquellos casos de signos auditivos, puesto que los medios de grabación de sonidos se han desarrollado y evolucionado no hace mucho tiempo. Con el desarrollo y expansión de la industria cinematográfica, la radio, la televisión, la telefonía y el Internet, el mercado mundial reconoce ya la existencia de la marca sonora. En los Estados Unidos de América han sido reconocidas desde hace poco más de medio siglo, en virtud de los sonidos, dichos o slogans y notas musicales en combinación, que se utilizan en este tipo de industria. Los primeros ejemplos son la tonada de Merry Melodies, que acompañaba a los dibujos animados y el grito de Tarzán<sup>1</sup>.

Es evidente que en los últimos años, sobre todo en las décadas finales del siglo XX, y en los primeros años del siglo XXI, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados,

especialmente en relación a la industria del cine y de los fonogramas, en sus diferentes formas. Es así, que los sonidos o melodías tienen en la actualidad una gran fuerza evocativa, y el oído se ha convertido en un elemento de identificación muy importante para los consumidores, casi tanto como la vista.

Algunos autores incluso afirman que las marcas sonoras pueden ser más exitosas que los signos tradicionales, ya que son más perceptibles que las visuales, y se fijan mejor en la memoria del público, por la posibilidad de ser más entretenidas e insistentes. Sobre todo, teniendo en cuenta que el uso del sonido ha sido estudiado como condicionante de las acciones humanas. Por tal motivo, los productores de bienes y servicios, así como los estudiosos del mercado, cada vez acuden más a signos considerados como "no tradicionales"; y para evitar la competencia desleal ha sido necesario que se reconozca en los diferentes sistemas jurídicos una adecuada protección a los mismos, mucho más específica que la de competencia desleal.

Como marcas auditivas, en otros países, se han empleado muchas clases de sonidos, que van desde una pequeña partitura, hasta el sonido propio de un animal. Sin embargo, como en la actualidad en la mayoría de convenios y leyes nacionales, las definiciones de marcas no incluyen a los sonidos, o en el mejor de los casos, no los excluyen como tales, muchas de las marcas auditivas han llegado a ser marcas mucho tiempo después de ser famosas. Recientemente la tendencia mundial está evolucionando, en el sentido de que las marcas

<sup>1</sup> Eguía, Javier. 2007. La Marca sonora en Argentina. Consultado en: <http://www.egua.com.ar>

# Guatemala

## Panorámicas

sonoras deben ser registrables y susceptibles de protección marcario. Pocos países han establecido de manera específica los requisitos y normas para obtener la inscripción de una marca sonora. Estas normas se han basado usualmente en litigios o conflictos que han surgido en relación a su uso, pero el número de casos ha sido limitado. Como requisitos para la inscripción de una marca sonora se ha exigido que sea presentada en forma gráfica, reforzando la descripción con algún medio de prueba adicional, para lograr demostrar su distintividad.

Dentro de las principales dificultades que se han encontrado para el registro de sonidos como marca, y para que las mismas gocen del beneficio de inscripción en el registro, se encuentran: su representación gráfica y la fijación de la marca. En cuanto a la representación se busca la manera de hacerla clara y articulada con el objeto de lograr una correcta interpretación, búsqueda y calificación, es decir, que pueda presentarse de tal forma que para el calificador del registro resulte que la misma cumple con el principio de distintividad, propio de toda marca registrable. El requisito de fijación es uno de los que mayores complicaciones presentaba puesto que no existían anteriormente los avances tecnológicos que permitieran que un artículo o mercadería tuviera añadido un sonido o una melodía, lo que actualmente ha sido superado en gran parte, por ejemplo, al utilizar un teléfono celular o una computadora. Sin duda, es la nueva tecnología la que ha provisto de oportunidades crecientes a los potenciales titulares de marcas sonoras. En realidad, lo importante en este caso es el elemento psicológico o la

*Con el desarrollo y expansión de la industria cinematográfica, la radio, la televisión, la telefonía y el Internet, el mercado mundial reconoce ya la existencia de la marca sonora*

unión mental que hace el consumidor, en relación al producto y, como es evidente, la capacidad evocativa de un sonido, es muy fuerte, por lo que en realidad es necesaria su protección, en igual forma que las marcas tradicionales.

Tomando en consideración que la mayoría de marcas que se usan y protegen en el mundo, son visuales las marcas sonoras son ubicadas dentro de las marcas no tradicionales. Hasta entrar en vigencia el Decreto No. 11-2006 del Congreso de la República, que reformó la Ley de Propiedad Industrial, las marcas sonoras en Guatemala eran consideradas como atípicas, puesto que no estaba regulada su protección. Al contrario, estaban totalmente excluidas, por la exigencia legal que el signo tenía que ser percibido por el sentido de la vista.

Actualmente en Guatemala se ha convertido en una marca típica, siguiendo así la tendencia mundial en cuanto a que las marcas sonoras sean registrables y protegidas como tales. Anteriormente a la vigencia del Decreto No. 11-2006 del Congreso de la República, era posible proteger un sonido únicamente mediante las normas de competencia desleal y se protegía como un anuncio o señal de publicidad. Actualmente la legislación guatemalteca adopta el sistema intermedio en cuanto a los signos que pueden protegerse como marcas, ya que enumera los que pueden considerarse como tales, es decir, que no deja posibilidad para que se trate de "cualquier signo". Dentro de los signos enumerados se encuentran los auditivos o sonoros.

### CLASES DE MARCA SONORA

- **En relación al bien que la marca identifica:**

Pueden ser marcas sonoras de producto o marcas de servicios.

- **Según la composición de la marca:**

La marca sonora puede consistir en diferentes tipos de signos y puede representarse a través de diferentes sistemas. En las leyes relativas al tema de marcas algunos países exigen que se trate de una melodía; en el mejor de los casos no establecen esta exigencia y dejan abierta la posibilidad de que se trate de cualquier tipo de sonido, aunque no pueda ser representado mediante las notas del pentagrama, lo cual no es obstáculo para presentar otros tipos de representaciones gráficas, tal es el caso de mostrarlo mediante números, curvas o espectrogramas o en

# Guatemala

## La Marca Sonora y el Derecho de Autor en Guatemala

todo caso con una descripción escrita del sonido. En consecuencia las marcas sonoras se clasifican por su forma de representación o por el tipo de sonido.

### 1. Por su forma de representación:

- a. Representables por medio de las notas del pentagrama musical.
- b. Representables por medio de números o curvas.
- c. Representables por medio de espectrogramas.
- d. Representables por medio de una descripción escrita o un relato explicativo del sonido.

### 2. Por el tipo de sonido:

a. Melodías: Aquí, la marca sonora puede ser desde temas musicales completos, hasta pequeñas piezas compuestas por muy pocas notas. Como ejemplo del primer caso, se han protegido en otros países temas musicales de programas de televisión; y como ejemplos del segundo, la protección en Estados Unidos en 1951 como marca sonora a la cadencia de tres notas de la National Broadcasting Corporation; el tono inicial de Nokia Corporation, o la melodía de dieciocho notas que compone el tema de los Looney Tunes, como marca de Warner Entertainment Group, para los dibujos animados.

b. Marcas sonoras no melódicas: En el caso de no tratarse de melodías el signo puede consistir en: Vocalizaciones, sonidos de instrumentos musicales, sonidos de la

naturaleza, sonidos simples, sin aparente significación, tonos, ruidos.

### RELACIÓN ENTRE DERECHO MARCARIO Y DERECHO DE AUTOR

Entre el derecho sobre los signos distintivos -derecho marcario- y el derecho de autor, existen algunas coincidencias, ya que tienen de común el ingenio, la originalidad y el reconocimiento para su protección; pero también existen diferencias muy importantes, por ejemplo en el carácter temporal del Derecho de Autor y por el carácter meramente declarativo de su inscripción Registral. Otra diferencia se encuentra en que "...conforme a muchas legislaciones, el derecho exclusivo sobre la marca sólo se adquiere en relación con la clase de productos, actividades o empresas para las cuales haya sido registrada, de acuerdo con la clasificación oficial, de manera que pueden coexistir titulares sobre el mismo signo pero para identificar bienes diferentes o servicios de distinta naturaleza"<sup>2</sup>.

Existen "zonas fronterizas" entre el derecho marcario y el derecho de autor. Algunas legislaciones disponen que los derechos de autor y derecho marcario son independientes y compatibles con los de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra<sup>3</sup>. La frontera entre la disciplina marcaria y la autoral se ubica en varios aspectos, a saber:

1. Que la figura o los dibujos, o la melodía, por ejemplo, constituyan per se una manifestación artística, caso en el cual puede coexistir la doble protección -como marca y como obra estética-, aunque si la legislación marcaria aplicable exige el requisito de la novedad se le podría negar la tutela por ésta última -aunque no por la autoral-, si la obra fue divulgada con anterioridad.

2. Que se pretenda registrar como marca una obra artística que pertenece a otro -sea mediante plagio servil o por plagio "elaborado"- supuesto en el cual el titular del derecho de autor puede oponerse a la inscripción de la marca, sin perjuicio de las acciones que ejerza en el ámbito de la ley autoral, por explotación ilícita y usurpación de paternidad.

3. Que se presente la solicitud de una marca constituida por un vocablo o combinación de palabras, en forma idéntica o similar al título de una obra del ingenio protegida, de manera que dicho uso pretenda aprovecharse del prestigio de la obra preexistente o crear confusión en el público entre dicha creación y el producto o servicio que se aspira identificar con título.

### LA MARCA SONORA, EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Cuando la marca sonora es una partitura musical o una melodía, y no un sonido o algunas notas musicales, es necesario contar con autorización del compositor, ya que

<sup>2</sup> Antequera Parilli, Ricardo. 1998. La Propiedad Intelectual. Implicaciones Culturales, Sociales y su Importancia Económica. Seminario regional de la OMPI sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Acuerdo sobre los ADPIC para los países del Istmo Centroamericano. Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conjuntamente con el Ministerio de Economía de Guatemala, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y el Centro Regional para el Fomento del libro en América Latina y el Caribe. Guatemala. Pág. 11 y 12.

<sup>3</sup> Ibidem.

# Guatemala

## Panorámicas

en caso contrario estaría cometién- dose infracción contra los derechos de autor.

Dentro de los casos de marcas inadmisibles por derechos de terceros se establecen todos aquellos casos que puedan afectar las prácticas de la sana competencia. La Ley de Propiedad Industrial Guatemalteca registra en el artículo 21 estos casos de inadmisibilidad. El inciso g) dice que no podrá ser registrado el signo que infrinja un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

Sin embargo, el Derecho Marcario y el Derecho de Autor, conforme la legislación guatemalteca, pueden coexistir. El artículo 3 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece el sistema de doble protección o régimen de superposición o acumulación. Indica que el goce y ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos reconocidos en esta ley no están supeditados a la formalidad de registro o cualquier otra y son independientes y compatibles entre sí, así como en relación con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto el soporte material a la que esté incorporada la obra, la interpretación artística, la producción fonográfica o con los derechos de propiedad industrial. Además, señala el artículo citado que las obras de arte creadas para fines industriales también estarán protegidas por esta ley en cuanto a su contenido artístico.

De esta manera se protege al autor de la melodía, al intérprete y al signo, que al convertirse en una marca sonora y estar debidamente registrada, también estará protegida por la legislación de propiedad industrial. Es de hacer notar que el plazo de protección para el autor de una melodía, de confor-



midad con la Ley de Derecho de Autor y Derechos conexos, de setenta y cinco años, es mucho mayor a los diez años de protección que como marca puede darse a la misma, al tenor de la Ley de Propiedad Industrial. En todo caso lo mejor es contar con la doble protección: tanto de derechos de autor, como de propiedad industrial. La protección a la melodía se obtiene desde el momento de su creación, en cambio para protegerla como marca es necesaria su inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual.

### CONCLUSIONES

- En cuanto obra artística, la melodía que se proteja como marca sonora contará, por el sólo hecho de su creación, con la protección de las leyes sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- Resultará una ventaja para el titular contar con una protección adicional a la del derecho de autor,

que sería la protección como marca del sonido en cuestión.

- Por contarse con posibilidad ilimitada de renovación de la marca a la larga puede conservarse la marca sonora en forma permanente y por un plazo mayor a setenta y cinco años, que es el plazo de protección como obra artística.

### BIBLIOGRAFÍA

- ANTEQUERA PARILLI, RICARDO. 1998. La Propiedad Intelectual. Implicaciones Culturales, Sociales y su Importancia Económica. Guatemala.
- EGUIA, JAVIER. 2007. La Marca sonora en Argentina. Consultado en: <http://www.egui.com.ar>.
- INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION. 1997. A report on the protection of Sound Trademarks.
- Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- Ley de Propiedad Industrial.

# México

## Panorámicas



JOSÉ MANUEL MAGAÑA

## La protección de la marca renombrada en México

### RESUMEN

Es indudable que en el tráfico mercantil existen marcas que gracias a diversos factores, como son la calidad, antigüedad y publicidad, son reconocidas por la generalidad del público consumidor y, por ende, son catalogadas como "marcas renombradas". El presente estudio pretende analizar la protección jurídica concedida a la marca renombrada en México, tanto si se encuentra inscrita ante la Oficina de Marcas (IMPI), como si no lo está.

El artículo es fruto de los estudios doctorales realizados por el autor en España (Universidad Complutense de Madrid), así como su experiencia profesional y docente en México.

### INTRODUCCIÓN

La marca renombrada es un tema de innegable actualidad en el marco del Derecho de la Propiedad Industrial, toda vez que cada día es mayor el número de empresas titulares de marcas renombradas que demandan la protección de tales signos distintivos, no sólo en el ámbito local, sino internacional. La marca renombrada posee una alta distintividad fruto de la imagen positiva que irradia en el público consumidor. Así las cosas, el elevado prestigio o goodwill, fruto del alto nivel en la calidad de los bienes o servicios distinguidos con la marca renombrada, es un bien valioso para el empresario y un indicador de confianza para el público consumidor. Por esta razón, el prestigio o goodwill que posee la



# México

## Panorámicas

marca renombrada debe ser protegido frente a los intentos de aprovechamiento o menoscabo por parte de terceros.

Ahora bien, la protección jurídica otorgada por el sistema tradicional de marcas se encuentra constreñida por los principios de registro, especialidad y confusión; no obstante, la tutela de estos principios generales resulta insuficiente cuando se aplica a la marca renombrada. En efecto, el punto de referencia para una tutela ampliada a este tipo de signo viene constituido por la especial fuerza distintiva que posee.

En el ámbito internacional, a partir de la singular protección otorgada a la marca notoria en el CUP, ha sido planteada la necesidad de conceder también especial tutela a la marca renombrada más allá de la regla de la especialidad. Tal inquietud ha dado frutos en la Unión Europea, a través de la primera Directiva (89/104/) del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas, formando el primer ordenamiento comunitario que otorga una protección especial a la marca renombrada. Tal tutela ha sido también plasmada en el Reglamento 40/94 del

Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Sin embargo, a pesar de que es casi unánime la convicción de conceder tutela especial a la marca renombrada, actualmente impera una gran confusión sobre su naturaleza, semejanzas y diferencias con la marca notoria, por ende, es preciso fijar el alcance de la protección que se debe otorgar a cada una de estas figuras. Tal confusión ha motivado que muchos Ordenamientos nacionales equiparen la marca notoria con la marca renombrada, concediendo de este modo una protección exorbitante a la marca notoria. Por el contrario, otras Leyes de marcas consideran la marca renombrada como una marca notoria, y, por ende, la protección concedida no es suficiente para tutelar adecuadamente la marca renombrada contra conductas lesivas de su distintividad o renombre.

México ha diferenciado la marca renombrada de la notoria. Sin embargo, la tutela concedida a la marca renombrada es insuficiente para proteger a su titular del uso indebido de la marca por parte de un tercero, así como de conductas que afectan su distintividad y renombre.

## DESARROLLO

### 1. CONCEPTO LEGAL

La marca renombrada se denomina "famosa" en México<sup>1</sup>. No obstante, para efectos del presente estudio, seguiremos refiriéndonos a ella como marca renombrada. Así, el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) dispone que una marca es renombrada en México cuando es conocida por la mayoría del público consumidor<sup>2</sup>. Sin embargo, a nuestro entender, es más acertado que el conocimiento de la marca renombrada se determine en función de la generalidad del público consumidor y no en función de su mayoría como preceptúa la LPI. En efecto, el conocimiento de una marca por la mayoría del público consumidor implica acreditar cuantitativamente que más del 50 % de los consumidores conocen la marca<sup>3</sup>. En tanto que acreditar el conocimiento de la marca por la generalidad del público no refiere a un dato cuantitativo, sino cualitativo, que no implica el conocimiento del signo por la mayoría del público, sino más bien, el conocimiento generalizado en diversos sectores del mercado (Vgr. por segmentos del público: amas de casa, estudiantes, profe-

<sup>1</sup> La inclusión de la marca renombrada en el Derecho Mexicano es fruto de las reformas de la LPI en el año 2005 (Cfr. Diario Oficial de la Federación de 16 de junio de 2005). En este sentido, consideramos un acierto que México acreciente su cultura en materia de propiedad industrial, adoptando en su legislación la figura de la marca renombrada. De la misma opinión Santoyo S. "Famous trademarks, clear rules, established for well-known marks", *Ipworld*, sep/05, pp. 6 y ss. Vid. Internet: [ipworldonline.com](http://ipworldonline.com). No obstante se han mostrado contrarios a la separación entre marca notoria y renombrada algunos autores como Velázquez García López A. ("México, sistema de declaratoria de notoriedad y diferencia entre marcas notorias y marcas famosas", *Affinitas*, no.1, feb/2006, p. 7. Vid. Internet: [www.bmalaw.com.br/pt/docs/aliancas/Newsletter\\_Affinitas\\_PI\\_Febrero\\_2006.pdf](http://www.bmalaw.com.br/pt/docs/aliancas/Newsletter_Affinitas_PI_Febrero_2006.pdf)) y Hernández Domínguez B. "Certificado de marcas notoria y famosa, comentario" Vid. Internet: [www.baudelio.com.mx/doc1.html](http://www.baudelio.com.mx/doc1.html).

<sup>2</sup> Este criterio es seguido por la Ley española 17/2001 de marcas. En efecto, el citado Ordenamiento dispone en el artículo 8.3: "Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades".

<sup>3</sup> Acreditar que una marca es conocida por la mayoría del público puede ser una tarea compleja. En efecto, en el caso de México, con una población consumidora de más de 100 millones de habitantes, el titular de una marca -a efectos de acreditar que es conocida por la mayoría del público consumidor-, tendría que demostrar el conocimiento de su signo en más de 50 millones de habitantes.

# México

## La protección de la marca renombrada en México

sionales, personas de la tercera edad, menores, etc.; por actividades: deportivas, intelectuales, lúdicas, etc.; por industrias: textil, joyería, mobiliaria, etc.)<sup>4</sup>.

Por otro lado, cabe señalar que la LPI no aclara -a diferencia de la definición de marca notoria- si el conocimiento de la marca renombrada por el público consumidor se circunscribe exclusivamente al territorio mexicano. En nuestra opinión, en consonancia con la exégesis de la LPI<sup>5</sup>, el conocimiento de la marca renombrada debe acreditarse exclusivamente en México, aunque para tal fin pueden aceptarse pruebas provenientes del extranjero.

Por último, el artículo 90 fracción XV bis LPI establece dos supuestos en los que una marca es considerada renombrada en nuestro país. El primero concierne a la facultad discrecional del IMPI para estimar un signo como renombrado. El segundo hace alusión al procedimiento de declaración de

marca renombrada previsto en los artículos 98 bis 1 a 98 bis 9 LPI. Sin embargo, en el caso de la marca renombrada no inscrita en México, sólo es aplicable el primer supuesto relativo a la discrecionalidad del IMPI para declarar la marca como renombrada. En efecto, el segundo supuesto concerniente al procedimiento de declaratoria de marca renombrada requiere necesariamente un registro de marca en México para su tramitación<sup>6</sup>.

## 2. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA NO REGISTRADA EN MÉXICO

La tutela de la marca renombrada no registrada en México se plasma en el artículo 90 fracción XV bis LPI<sup>7</sup>. En efecto, el citado precepto declara que no se otorgará registro de marca a un tercero que pretenda inscribir un signo idéntico o semejante al renombrado. Esta protección abarca cualquier clase de productos o servicios. De modo

que la marca renombrada no inscrita es protegida contra el registro indebido, realizado por una persona ajena a su titular.

Sin embargo, la tutela otorgada a la marca renombrada no inscrita en México es parcial. En efecto, el titular de un signo renombrado debe obtener necesariamente el registro de su marca en nuestro país, a efectos de gozar de la facultad de impedir el uso indebido de su marca por un tercero.

En nuestra opinión, es criticable que la marca renombrada no inscrita se encuentre desprovista de protección contra del uso indebido realizado por un tercero<sup>8</sup>. Consideramos que, a efectos de atacar frontalmente la piratería en nuestro país, una de las prioridades en la próxima reforma de la LPI debe ser establecer sanciones contra los usuarios no autorizados de marcas renombradas, que por razones diversas -generalmente de logística comercial- aún no han sido inscri-

<sup>4</sup> Coincidimos con la opinión de Fernández-Novoa C., ("El relieve jurídico de la notoriedad de la marca (con especial referencia al riesgo de la confusión)" en RDM, núm. 112, abr.-jun., 1969, Madrid, p. 177), en el sentido de que la marca renombrada presupone la difusión del signo en el público en general.

<sup>5</sup> En tomo a la interpretación jurídica de un precepto dentro de un contexto legal general Vid. Larenz K., Metodología de la ciencia del Derecho, Barcelona, 2001, pp. 192 y ss., Engisch K. Introducción al pensamiento jurídico, Granada, 2001, pp. 47 y ss. y Peczenik A. Derecho y razón, México D.F., 2003, pp. 25 y ss.

<sup>6</sup> Cfr. arts. 98 bis-1 y 98 bis-4 II LPI.

<sup>7</sup> El artículo 90 fracción XV bis LPI dispone: "No serán registrables como marca: las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa."

<sup>8</sup> En el mismo sentido, la Ley española de marcas 17/2001 en su artículo 34.2 c) precisa la inscripción de la marca renombrada para otorgarle tutela más allá de la regla de la especialidad contra el uso indebido realizado por un tercero. Vid. Bercovitz A. Apuntes de Derecho Mercantil, Aranzadi, Navarra, 2006, p. 494; Espina D. La marca notoria no registrada, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 95 y ss.; Alonso Espinosa J. "Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas" en RDM, núm. 245, pp. 1186 y s. y González-Bueno C. Marcas Notorias y Renombradas (en la Ley y la Jurisprudencia), La Ley, Madrid, 2005, pp. 219 y ss. Ahora bien, en opinión de Bercovitz A. (Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico, Aranzadi, Navarra, 2002. p.177), la marca renombrada no registrada es protegida por la Ley de competencia desleal (LCD) de 10 de enero de 1991. En efecto, esta Ley codifica como actos de confusión, aquellos que suscitan un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación (Cfr. art. 6 LCD). Asimismo la LCD prohíbe el aprovechamiento indebido de la reputación ajena (Cfr. art. 12 LCD). De la misma opinión Fernández de la Gándara L. "La tutela jurídica de las marcas renombradas en el proceso de reforma del derecho español: evolución y perspectivas", en Las marcas renombradas españolas, Mc Graw Hill, Madrid 2001, pp. 408 y s.). En punto a la protección de la marca renombrada en la Ley de marcas española 17/2001 Vid. Fernández-Nóvoa C. (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Barcelona, 2004, pp. 408 y ss.).

# México

## Panorámicas

tas en México<sup>9</sup>. A tales efectos, se debe modificar el procedimiento de declaración de marca renombrada, con la finalidad de que no se requiera la inscripción de la marca en México como requisito sine qua non para iniciar tal procedimiento<sup>10</sup>.

### 3. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA REGISTRADA EN MÉXICO

La LPI no concede una protección específica a la marca renombrada inscrita en México. No obstante, el beneficio de registrar la marca renombrada en nuestro país, radica en que su titular tendrá facultad para solicitar la declaración de renombre por parte del IMPI, a los efectos de que tal Instituto certifique que la marca registrada es considerada renombrada en territorio mexicano<sup>11</sup>.

Por otro lado, independientemente del procedimiento de declaración de renombre ante el IMPI, el titular de la marca renombrada registrada en nuestro país goza de

la tutela general concedida a la marca registrada en México<sup>12</sup>. Esta protección, dirigida a tutelar la naturaleza de la marca renombrada presenta las siguientes características. En primer lugar, según la fracción IX del artículo 213 LPI, el titular de la marca renombrada inscrita en México puede impedir el uso de la marca por un tercero para designar cualquier clase de productos o servicios, si es así que tal uso causa confusión, error o engaño en el público consumidor. Esto es, le hace pensar infundadamente que existe una relación o asociación entre el titular de la marca registrada renombrada y el tercero.

En segundo lugar, conforme al precepto antes citado, el titular de la marca renombrada registrada en México también puede impedir el uso de su marca por un tercero para diferenciar cualquier clase de productos o servicios, si tal uso induce al público a pensar que existe una licencia o autorización de

uso, concedida por el titular de la marca registrada renombrada<sup>13</sup>.

Y, en tercer lugar, de acuerdo con el artículo 213 fracción X LPI, el titular de la marca renombrada inscrita en México puede impedir el uso de la marca por un tercero para diferenciar cualquier clase de productos o servicios, si tal uso se dirige a desprestigiar la marca renombrada inscrita, o a su titular<sup>14</sup>.

Por último, si la marca renombrada registrada en México es calificada como tal por el IMPI -sea de modo discrecional o a través del procedimiento de declaración de marca renombrada-, además de la tutela antes señalada, de acuerdo al artículo 90 fracción XV bis LPI se negará a un tercero el registro de una marca idéntica o similar a la marca renombrada, para distinguir cualquier clase de productos o servicios.

### CONCLUSIONES

**PRIMERA:** El artículo 98 bis LPI dispone que una marca es renombrada en México, cuando es cono-

<sup>9</sup> Pese a que diversos ordenamientos en el ámbito mundial, exigen el registro de la marca renombrada para concederle protección más allá de la regla de la especialidad (Cfr. entre otros art. 16.3 ADPIC; Vid. Curto Polo M. "Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados" en Comentarios a la Ley de Marcas, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2003, p. 244), coincidimos con Monteagudo M. (La protección de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995, pp. 93 y s.) en el sentido de que la tutela efectiva del renombre de la marca ha de construirse superando las limitaciones de los sistemas de marcas tradicionales. En efecto, la trascendencia económica de la capacidad traslativa de la reputación de la marca renombrada para productos o servicios distintos a los que originalmente dirige su oferta, requiere necesariamente la prohibición a terceros del uso indebido de la marca renombrada, independientemente de su inscripción.

<sup>10</sup> De este modo, el titular de una marca renombrada no inscrita en México podría acreditar -a través del procedimiento de declaración de marca renombrada- que su marca posee tal carácter en nuestro país y gozar así de la tutela especial conferida por la LPI.

<sup>11</sup> De acuerdo con el artículo 98 bis-1 LPI la declaración de renombre que expide el IMPI requiere de un registro previo de la marca en México.

<sup>12</sup> En punto a los derechos, obligaciones y limitaciones de la marca registrada en México Vid. Magaña Rufino J.M. (Análisis de la propiedad industrial en México, Clave empresarial, México D.F., 2002, pp. 55 y ss.).

<sup>13</sup> Referente a las licencias de uso de marca y transmisión de derechos de marca en México Vid. Jalife Daher M. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2009, pp. 371 y ss.

<sup>14</sup> De acuerdo con la Jurisprudencia de los Tribunales mexicanos, la marca tiende esencialmente a proteger el prestigio de su titular. Cfr. Sentencias del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito de 16 de marzo de 1976 (Amparo en revisión 21/76, Johnson & Johnson); de 1 de marzo de 1977 (Amparo en revisión 707/76, Dresser industries inc.); de 12 de abril de 1977 (Amparo en revisión 131/77, American cyanamyd company); de 21 de junio de 1977 (Amparo en revisión 291/77, Laboratorios Infan, S.A.); de 9 de agosto de 1977 (Amparo en revisión 347/77, Central exportadora nacional); Vid. Semanario Judicial de la Federación, 7ª. Época, 1995, tomo III 2ª. Parte; pp. 509 y ss.

# México

*La protección de la marca renombrada en México*

## la marca renombrada México marca de Protección

marcas  
concedida jurídica  
IMPI

cida por la mayoría del público consumidor. No obstante, consideramos más acertado que el conocimiento de la marca renombrada debe determinarse en función de la generalidad de los consumidores, y no en función de su mayoría como preceptúa la LPI. En este sentido, acreditar el conocimiento de la marca por la generalidad del público no debe presentar tan solo un aspecto cuantitativo, sino también cualitativo: el conocimiento del signo en diversos sectores del mercado.

**SEGUNDA:** La tutela de la marca renombrada no registrada en México se plasma en el artículo 90 fracción XV bis LPI. Esta protección impide el registro de la marca por parte de un tercero, para diferenciar cualquier clase de productos o servicios. De suerte que la marca renombrada no inscrita es protegida adecuadamente contra el registro indebido, realizado por una per-

sona ajena a su titular. Sin embargo, el titular de un signo renombrado debe obtener necesariamente el registro de su marca en nuestro país, a los efectos de gozar de la facultad de impedir el uso indebido de su marca por un tercero.

**TERCERA:** La LPI no concede una protección específica a la marca renombrada inscrita en México, aunque -obviamente- tiene la misma protección que la marca renombrada no registrada. A pesar de lo expuesto, el beneficio de registrar la marca renombrada en nuestro país es importante: su titular tendrá la facultad de solicitar la declaración de renombre por parte del IMPI, a los efectos de que tal Instituto certifique que la marca registrada es considerada renombrada en territorio mexicano.

### BIBLIOGRAFÍA

#### 1. Obras monográficas y de carácter general:

- Bercovitz A. 2006. Apuntes de Derecho Mercantil. Aranzadi, Navarra.
- 2002. Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico. Aranzadi, Navarra.
- Engisch K. 2001. Introducción al pensamiento jurídico. Comares, Granada.
- Espina D. 2005. La marca notoria no registrada. Tirant lo Blanch, Valencia.
- Fernández-Nóvoa C. 2004. Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons, Barcelona.
- González-Bueno C. 2005. Marcas Notorias y Renombradas (en la Ley y la Jurisprudencia). la Ley, Madrid.
- Jalife Daher M. 2009. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Porrúa, México.

- Larenz K. 2001. Metodología de la ciencia del Derecho. Ariel, Barcelona.

- Magaña Rufino J.M. 2002. Análisis de la propiedad industrial en México. Clave empresarial, México D.F.

- Monteagudo M. 1995. La protección de la marca renombrada. Civitas, Madrid.

- Peczenik A. 2003. Derecho y razón. Fontamara, México D.F.

#### 2. Artículos doctrinales:

- Alonso Espinosa J. Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en RDM, núm. 245, Madrid.

- Curto M. 2003. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados, en Comentarios a la Ley de Marcas, Thomson Aranzadi, Pamplona.

- Fernández de la Gándara L. 2001. La tutela jurídica de las marcas renombradas en el proceso de reforma del derecho español: evolución y perspectivas, en Las marcas renombradas españolas. Mc Graw Hill, Madrid.

- Fernández-Nóvoa C., El relieve jurídico de la notoriedad de la marca (con especial referencia al riesgo de la confusión), en RDM, núm. 112, Madrid.

- Hernández Domínguez B., Certificado de marcas notoria y famosa, comentario, Internet: [www.baudelio.com.mx/doc1.html](http://www.baudelio.com.mx/doc1.html).

- Santoyo S. Famous trademarks, clear rules, established for well-known marks, Ipworlworld, sep/05, pp. 6 y ss., Internet: [ipworldonline.com](http://ipworldonline.com).

- Velázquez García López A. México, sistema de declaratoria de notoriedad y diferencia entre marcas notorias y marcas famosas, en Affinitas, núm. 1, feb/2006, Madrid.

# República Dominicana

## Panorámicas



NARCIS TEJADA

## Experiencia de la República Dominicana en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes-PCT

### RESUMEN

Con el trabajo "Experiencia de la República Dominicana en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes-PCT" se muestra el comportamiento observado en el país luego de la ratificación del referido Tratado, tanto en las solicitudes de patentes nacionales como en la presentación de solicitudes PCT que han utilizado al país como Oficina Receptora.

### PALABRAS CLAVES

PCT, patentes, Oficina Receptora, Tratado, OMPI.

### INTRODUCCIÓN

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un acuerdo internacional para la presentación múltiple simplificada de solicitudes de Patentes, con un total de 141 países signatarios hasta la fecha. Usualmente se considera que desde la adopción del Convenio de París marca el progreso más notable realizado en la cooperación internacional en este ámbito. Este Tratado

# República Dominicana

*Experiencia de la República Dominicana en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes-PCT*

está destinado a sistematizar la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de Patentes, así como la divulgación del contenido de las mismas.

## DESARROLLO

### ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL PCT

La adhesión de la República Dominicana al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se deriva de una obligación contraída por el país en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA por sus siglas en inglés.

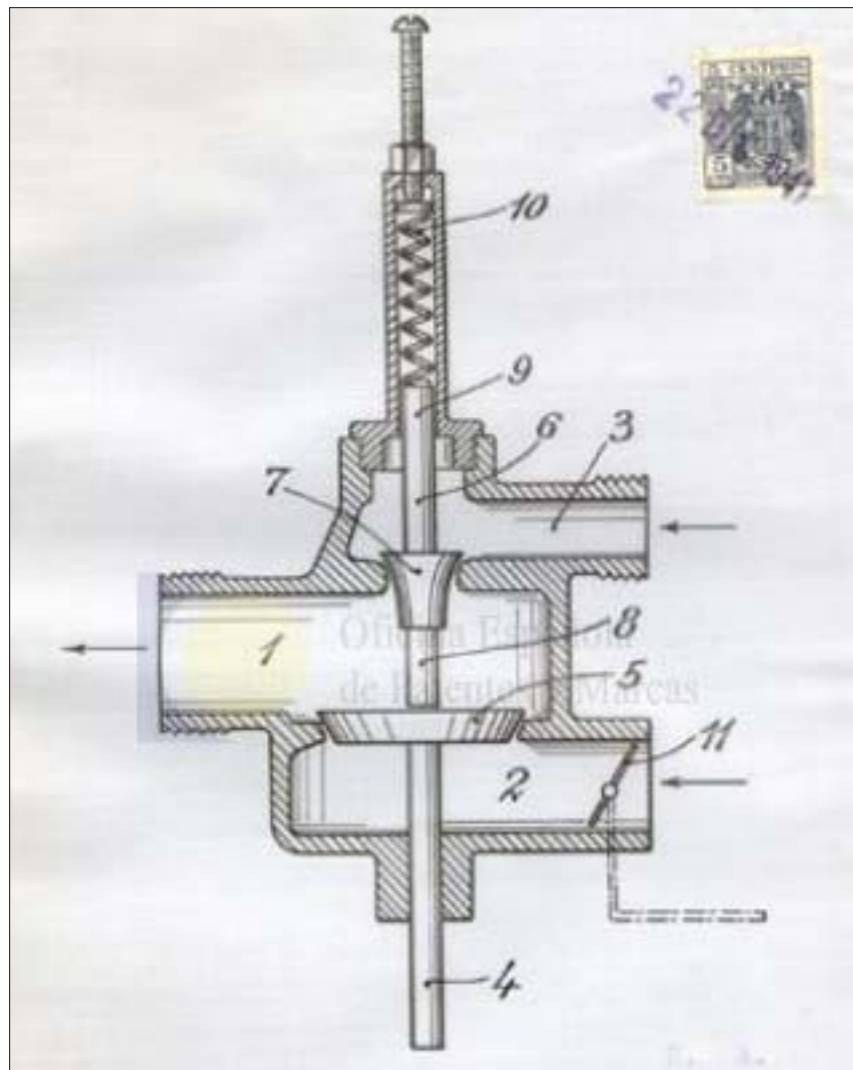
Es así como, el 28 de febrero de 2007, y tras depositar en la OMPI su instrumento de adhesión, la República Dominicana pasó a ser el 137 Estado Contratante del PCT, que entró en vigor para el país el 28 de mayo de 2007. Esta adhesión significa que la República Dominicana será designada automáticamente en toda solicitud internacional presentada a partir de esa fecha, y nuestros nacionales tendrán derecho a presentar solicitudes en virtud del PCT.

### ¿POR QUÉ UTILIZAR EL PCT?

El PCT ofrece múltiples ventajas a los usuarios del sistema de Patentes, especialmente a aquellos que tienen por objetivo obtener protección para sus invenciones en un gran número de países. Dentro de estas se pueden citar:

#### • Presentación de una única solicitud:

El PCT permite la presentación de una única solicitud internacional, presentada en un solo idioma y ante una única oficina, lo que sustituye múltiples presentaciones en



diferentes países hasta la entrada en fase nacional.

#### • Fecha de presentación:

La fecha de presentación internacional, que otorga la Oficina Receptora, despliega sus efectos a las oficinas designadas.

#### • Uniformidad de requisitos formales:

El solicitante tiene la garantía de que, si su solicitud internacional se ajusta a la forma establecida por el PCT, no podrá ser rechazada por

razones de forma por ninguna de las oficinas designadas durante la fase nacional de la tramitación de la solicitud.

#### • Tiempo y costo:

Como es conocido el sistema tradicional de Patentes exige la presentación de solicitudes de Patente individuales para cada país en el que se desee protección, no obstante cualquier solicitud posterior deberá presentarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera soli-

# República Dominicana

## Panorámicas

cidad. Con el PCT el solicitante dispone de hasta 18 meses más para hacer sus presentaciones en el extranjero, lo que permite, además de la obvia ventaja del tiempo, una mejor planificación de los costos en cuanto a traducciones, honorarios, y tasas nacionales.

### • Búsqueda y examen:

El Tratado dispone de “una búsqueda y un examen internacional”; sobre la base de los cuales el solicitante puede forjarse un concepto razonable sobre la patentabilidad de su invención, conocer el estado de la técnica anterior relevante a ese respecto; además, se puede valorar con mayor convicción la trascendencia económica y comercial de su invención, teniendo la oportunidad de retirarse si los informes le son desfavorables. Asimismo, tiene la posibilidad de modificar su solicitud para ponerla en orden antes de su tramitación por las oficinas designadas.

### COMPORTAMIENTO DE LAS SOLICITUDES EN REPÚBLICA DOMINICANA, LUEGO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PCT

En el año 2007 y principios del 2008 las solicitudes de Patentes presentadas en la República Dominicana mostraron una disminución, en vista de que los solicitantes extranjeros en lugar de presentar sus solicitudes reivindicando prioridad, en virtud del convenio de París, obviamente prefirieron esperar los 30 meses que otorga el Tratado y beneficiarse de las bondades que ofrece el mismo, lo que significa que los solicitantes han tomado en cuenta la República Dominicana para obtener protección para sus invenciones. Esto se ha evidenciado en el incremento de las solicitudes nuevamente a finales de 2008 y los meses corrientes del año 2009, hasta el momento de realización del presente artículo, cuando ya se cumplen 30 meses contados desde la fecha de prioridad de aquellas

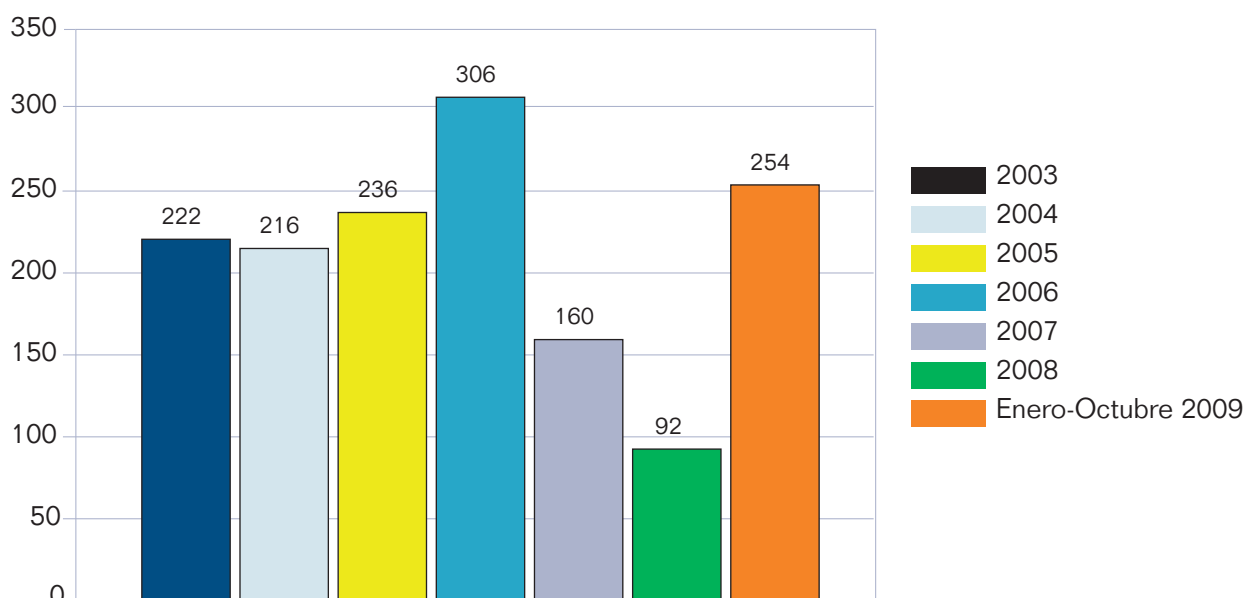
solicitudes cuya presentación internacional fue hecha después de la entrada en vigencia del PCT a la República Dominicana.

Como puede apreciarse, las solicitudes presentadas hasta octubre del presente año 2009, han experimentado un incremento importante con relación al año 2008. En este sentido tenemos la expectativa de que en el año 2009 se tenga, gracias al PCT -pues la mayoría de las solicitudes son entradas en fase nacional-, un comportamiento de solicitudes recibidas muy superior al promedio de los años 2002 al 2009 (Gráfico 1).

### VENTAJAS PARA LOS NACIONALES

Los nacionales de nuestro país ya han hecho uso de los beneficios que ofrece el PCT, presentando solicitudes de Patentes Internacionales en el marco del PCT, actuando la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) como Oficina Receptora.

GRÁFICO 1. SOLICITUDES DE PATENTES REPÚBLICA DOMINICANA (2003-2009)



# República Dominicana

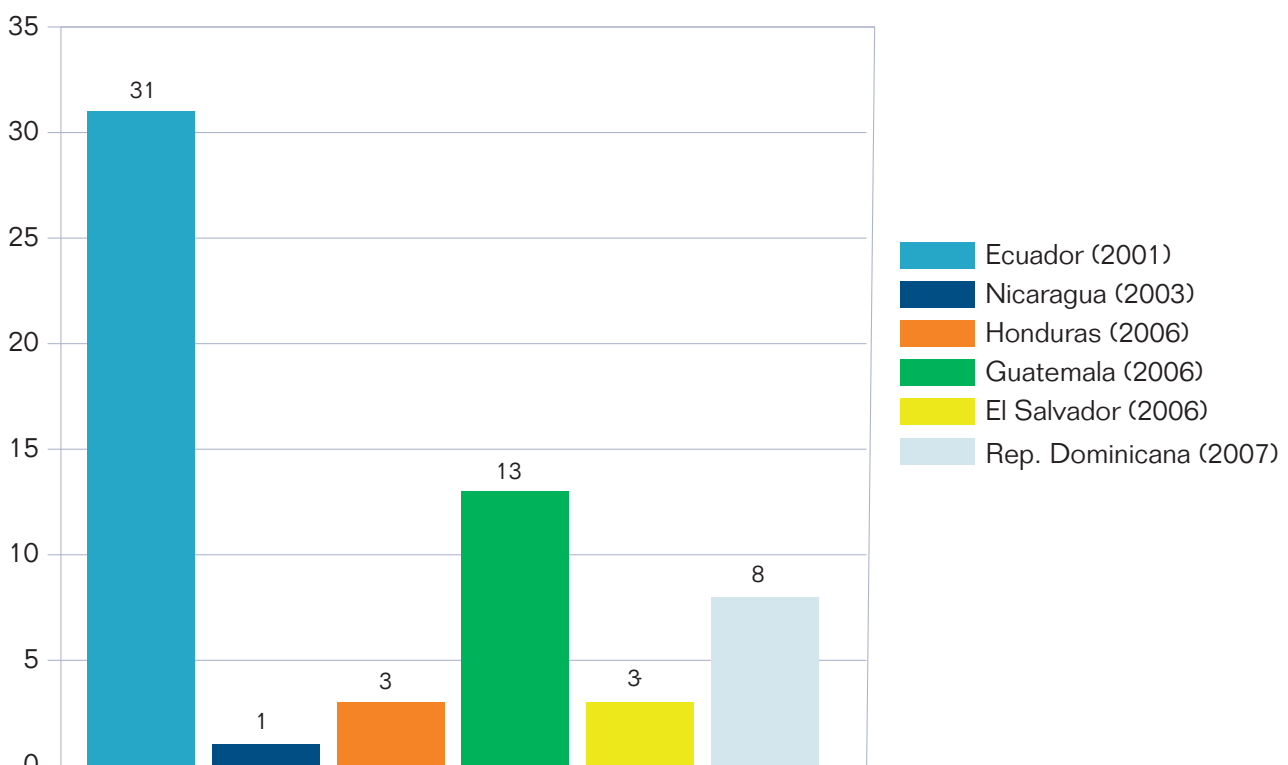
*Experiencia de la República Dominicana en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes-PCT*

En la gráfica a continuación se muestra el número de solicitudes PCT que se han presentando en algunos países de la región, actuando como Oficinas Receptoras, desde el año en que suscribieron el

tratado hasta la fecha. Se aprecia que hemos tenido un buen comienzo, cuyos resultados se esperan puedan mejorarse una vez se logre una mayor concientización en el innovador nacional acerca de la

importancia de la protección de los resultados de sus investigaciones y las ventajas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) cuando se pretenda proteger en otros países (Gráfico 2).

**GRÁFICO 2. SOLICITUDES PCT. PAÍSES DE LA REGIÓN**



## CONCLUSIONES

La disminución en el número de solicitudes en los años 2007 (luego de la entrada en vigor del Tratado) y durante gran parte del 2008 se comportó conforme a lo esperado, pues los solicitantes consideraron aprovechar las ventajas del PCT y entrar a los 30 meses desde la presentación y no limitarse a los 12 de la prioridad del Convenio de París.

Ha ocurrido un aumento en el número de solicitudes nacionales durante el año 2009 (según el

comportamiento que se venía experimentando en el país antes del PCT) que en su gran mayoría son solicitudes que han tenido una fase internacional PCT y entran en Fase Nacional a nuestro país. Lo anterior demuestra que hemos sido de interés comercial para algunas compañías que quizás en los 12 meses de prioridad les hubiera sido difícil determinar si económica y/o estratégicamente les era conveniente solicitar registros en este país.

La adhesión de la República Dominicana al PCT ha presentado múltiples ventajas para los usuarios nacionales del sistema de Patentes, para quienes, además de beneficiarse de las ventajas del Tratado, representa un estímulo a la investigación, innovación y protección de sus invenciones, haciendo que lo que parecía imposible pueda llevarse a cabo gracias a las grandes facilidades que promete el hacer uso de este acuerdo.



# Perú

## Panorámicas



ELIZABETH VIOLETA  
DÁVILA MAGUIÑA

Estudio de potenciabilidad de patente de las tesis desarrolladas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú), enero-diciembre 2008

### RESUMEN

En el presente trabajo se analizaron los requisitos de patentabilidad de las tesis publicadas en un año (2008) para determinar cuántas de éstas constituyen posibles patentes si se presentaran ante la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Perú (DIN-INDECOPI). Se tomó una muestra-población de 53 tesis aprobadas y publicadas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se excluyeron las tesis que no son consideradas invenciones de acuerdo al artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las tesis que no son patentables de acuerdo al artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Mediante un cuadro comparativo, se analizaron las tesis con

# Perú

*Estudio de potenciabilidad de patente de las tesis desarrolladas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú), enero-diciembre 2008*

su antecedente más cercano encontrado. Se puede concluir que en la Facultad de Farmacia y Bioquímica existen tesis que pueden constituir patentes de invención relacionadas al campo de la salud.

## INTRODUCCIÓN

En la actualidad el desarrollo sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los desafíos más complejos a los que debe hacer frente la comunidad internacional. La importancia que reviste éste desafío ha sido ampliamente corroborada en diversos foros internacionales del más alto nivel. La innovación tecnológica, la ciencia y la actividad creativa en general se reconocen apropiadamente como fuentes importantes de progreso material y bienestar. Sin embargo, pese a las promesas y a los importantes avances científicos y tecnológicos del siglo XX y principios del siglo XXI las naciones ricas y las pobres siguen separadas en muchos aspectos por las significativas disparidades existentes en materia de conocimientos y por la "brecha digital".

Las universidades son las primeras fuentes de investigación y desarrollo de un país, por lo que los trabajos que desarrollan los profesores y las denominadas tesis pueden ser consideradas como "INVENTOS" y ser concretizados por medio de una patente, lo cual promueve el desarrollo científico y el prestigio mundial tanto de los investigadores como de las universidades. Una muestra de ello son los países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Por ejemplo: España presenta alrededor de 3000 patentes Nacionales por año, de las cuales aproximada-

mente 120 pertenecen a universidades. Si éstos datos los comparamos con las solicitudes presentadas en la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, Perú, tenemos en promedio 1300 solicitudes de patentes por año, tanto Nacionales como extranjeras, de las cuales 1 ó 2 pertenecen a Universidades.

Resulta entonces necesario informar e incentivar a la comunidad científica sobre las ventajas de las patentes así como de la información tecnológica que dispone dicho sistema en su base de datos abierta al acceso mundial.

## METODOLOGÍA

- De la muestra en estudio (53 tesis), Anexo 1, se seleccionaron 11 tesis "INVENTO", de acuerdo a los requisitos de patentabilidad (artículo 14 y 15).
- Se realizó un resumen de cada una de la tesis "INVENTO" encontradas y se comparó con lo obtenido en la búsqueda de antecedentes. Anexo 1.

## DISCUSIÓN

Se determinó que 4 tesis pertenecen a extractos naturales, de las cuales no se encontraron, en la base de datos de patentes, ninguna composición farmacéutica que contenga dichos extractos, éstos son:

- "Actividad antimicótica in Vitro y elucidación estructural del aceite esencial de las hojas de *Minthostachys mollis* "mollis".
- "Efecto del extracto etanólico de hojas de *Anona muricata* L. (guanábana) sobre la hiperglicemia inducida con aloxano en ratas"
- "Efecto del extracto etanólico de *Lepidium meyenii* Walp. (maca) sobre la espermatogénesis de ratones machos jóvenes".



- "Estudio de los flavonoides aislados de las hojas de *Smallanthus sonchifolius* (yacón) y determinación de su actividad antioxidante e inmunológica".

Esto nos indica que posiblemente existe en nuestra diversidad plantas con actividad terapéutica que no tienen patentes a nivel mundial. Si se desarrollaran composiciones farmacéuticas definidas claramente en porcentajes y proporciones a partir de éstos extractos probablemente podríamos obtener patentes desarrolladas por la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

En el caso de la tesis referida al extracto etanólico de maca existen documentos de trabajos de investigación referentes a la actividad espermatogénica, por lo que, si se presentara una patente de la composición farmacéutica de maca, habría que sustentar el efecto inesperado que produciría con respecto a los trabajos desarrollados en la literatura.

Se determinó 1 tesis correspondiente a un derivado de grasa animal (iguana) con propiedades cicatrizantes que no tiene anteceden-

## ANEXO 1

Nº	TÍTULO	RESUMEN	ANTECEDENTES
1	"OBTENCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE UNA FORMA FARMACÉUTICA SEMISÓLIDA (UNGÜENTO) A BASE DE QUITOSANO CON EFECTO CICATRIZANTE."	Obtención de quitosano a partir de quitina con NaOH 50% y Tº 120 con agitación constante por período de 3 días por intervalo de tiempo de 8 horas c/u lavado con abundante agua hasta neutralidad y finalmente secado en estufa a tº de 60°C x 24 horas.	US2005/0042265. Referida a una composición hidromel con efecto cicatrizante que comprende quitosano con un grado de acetilación comprendido entre 2 y 6%. Dicha composición está contenida en un apósito o parche.
2	"APLICACIÓN DE MÉTODOS DE BIOINGENIERÍA CUTÁNEA EN LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UNA FORMULACIÓN DERMOCOSMÉTICA ELABORADA A BASE DE ACEITE DE AMARANTHUS CAUDATUS L. "KIWICHA."	Composición farmacéutica que contiene: a) una fase acuosa; b) fase oleosa; c) kiwicha 5% extraído por el método de soxhlet usando N-hexano, propilenglicol, fenoxietanol, clorfenesina, metilparabeno 1%.	JP19940168674. Referida a una formulación que contiene un extracto de Kiwicha, que tiene acción contra la formación de melanina e inhibe la actividad de la tirosina quinasa. Dicha composición contiene entre 0,01-10%w/w del extracto extraído con un solvente tal como etanol o por extracción a reflujo.
3	"EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE TABLETAS DE CLORFENAMINA POR COMPRESIÓN DIRECTA."	La formulación de clorfenamina por compresión directa mejora las propiedades farmacocinéticas.	NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
4	"ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA IN VITRO Y ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL ACEITE ESENCIAL DE LAS HOJAS DE MINTHOTHACHYS MOLLIS "MOLLIS".	EXTRACTO-PLANTA Se refiere a un aceite esencial derivado de la muña, la cual es extraída por el método de arrastre de vapor y se hace análisis confrontándola con candida albicans, obteniendo una actividad antifúngica.	NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
5	"EFECTO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE HOJAS DE ANONA MURICATA L. (GUANÁBANA) SOBRE LA HIPERGLICEMIA INDUCIDA CON ALOXANO EN RATAS."	EXTRACTO-PLANTA alcohólico al 95% para el tratamiento de diabetes. Se observa mayor efecto que la glibenclamida.	NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
6	"ESTUDIO QUÍMICO-ANALÍTICO DE LA GRASA DE IGUANA VERDE (IGUANA-IGUANA) EFECTO CICATRIZANTE Y ANTIINFLAMATORIO SOBRE LESIONES INDUCIDAS EN RATAS."	GRASA-ANIMAL Se extrae grasa de iguana grávida. Se observa su efecto cicatrizante, antiinflamatorio y antibacteriano en ratas.	NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
7	"EFECTO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LEPIDIUM MEYENII WALP. (MACA) SOBRE LA ESPERMATOGÉNESIS DE RATONES MACHOS JÓVENES."	EXTRACTO-PLANTA de maca, evidenciándose aumento de la espermatogénesis en ratones jóvenes.	JP20040123438; Asian J Androl. 2003 Dec;5(4):349-52. Effect of alcoholic extract of Lepidium meyenii (Maca) on testicular function in male rats.
8	"DISEÑO Y FORMULACIÓN DE UNA FORMA FARMACÉUTICA SÓLIDA A PARTIR DEL EXTRACTO DE GERANIUM DIELSANUM KNUT "PASUCHACA."	Se muestran varias formulaciones para las formas orales y métodos pero no se indican las concentraciones de cada uno de ellos ni la actividad.	NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
9	"DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA FORMULACIÓN POR COMPRESIÓN DIRECTA PARA TABLETAS DE DILTIAZEM 60MG."	La formulación de diltiazem por compresión directa mejora las propiedades farmacocinéticas.	EP0288732, US5578321. Se proveen diferentes formulaciones, entre ellas Diltiazem, las cuales son comprimidas dentro de la tableta, para modificar la liberación.
10	"ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD CICATRIZANTE Y ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO DE LAS HOJAS DE SENNA RETICULATA (WILD) H. IRULIN & BERNEBY (RETAMA)."	Extracto etanólico soluble en metanol y etanol se formula una crema para observar el efecto antiinflamatorio en comparación con diclofenaco al 1%, encontrándose mayor poder antiinflamatorio que el diclofenaco.	NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.
11	"ESTUDIO DE LOS FLAVONIODES AISLADOS DE LAS HOJAS DE SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS (YACÓN) Y DETERMINACIÓN DE SU ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE E INMUNOLÓGICA."	EXTRACCIÓN-PLANTA hidroalcohólica con etanol al 80% y separación de la fracción de acetato de etilo. Con ésta fracción se hacen los ensayos biológicos para observar su actividad inmunológica.	NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES.

# Perú

*Estudio de potenciabilidad de patente de las tesis desarrolladas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú), enero-diciembre 2008*

tes en la base de datos. La tesis no ha desarrollado una composición farmacéutica a partir de ésta grasa, pero si se ha demostrado el efecto terapéutica que se deriva de ella.

Se encontraron 3 tesis correspondientes a composiciones farmacéuticas las cuales son:

- "Aplicación de métodos de bioingeniería cutánea en la evaluación de la eficacia de una formulación dermocosmética elaborada a base de aceite de *Amaranthus caudatus* L. "KIWICHA";

- "Estudio de la actividad cicatrizante y antiinflamatoria del extracto alcohólico de las hojas de *Senna reticulata* (Wild) h. irulin & berneby (RETAMA)";

- "Diseño y formulación de una forma farmacéutica sólida a partir del extracto de geranium dielsianum knut "PASUCHACA".

En las 2 primeras tesis se divulgan las composiciones y se especifican las concentraciones de los ingredientes, así como se sustenta la actividad farmacológica de las mismas, lo que merece resaltar que son documentos que pueden obtener patente, es más, no se encontraron antecedentes que destruyan la novedad del invento.

La tercera tesis sólo desarrolla diferentes tipos de formulaciones y tecnologías aplicadas a partir de pasuchaca y no se especifican concentraciones ni excipientes utilizados, por lo que no se pudo realizar un examen de patentabilidad al no conocer su actividad farmacológica. Si se desarrolla una de las composiciones que se presentan en la tesis y se define la actividad farmacológica ésta podría convertirse en una patente, ya que en el estado de la técnica no se encuentran composiciones farmacéuticas que contengan pasuchaca.

Se encontraron 3 tesis referentes a composiciones farmacéuticas donde se encontraron antecedentes similares:

- "Obtención, caracterización y diseño de una forma farmacéutica semisólida (ungüento) a base de quitosano con efecto cicatrizante". Se encontró 1 patente referida a un apósito o parche que contiene en su interior quitosano, lo que queda definir es el efecto terapéutico que produciría un gel en comparación con el apósito de la patente encontrada.

- "Evaluación de las propiedades farmacocinéticas en el diseño y formulación de tabletas de clorfenamina por compresión directa"; y

- "Diseño y desarrollo de una formulación por compresión directa para tabletas de diltiazem 60mg".

Estas últimas son dos tipos de formulaciones caracterizadas por una tecnología de compresión directa. En los antecedentes encontrados se divulgan las ventajas de la compresión directa en términos de biodisponibilidad, tal como la sustentan las 2 tesis desarrolladas. Si bien no se han encontrado antecedentes que específicamente desarrollen composiciones farmacéuticas por compresión directa de dichos principios activos será necesario sustentar el efecto inesperado de usar dicha tecnología (compresión directa) en estos principios activos con respecto a lo desarrollado en los antecedentes.

## CONCLUSIÓN

En la facultad de Farmacia y Bioquímica UNMSM existe un 13,2 % (7 tesis) de potenciales patentes; de estos el 57% (4) se refieren a extractos de plantas y derivados de animal que constituyen trabajos previos para la realización de un producto farmacéutico.

## BIBLIOGRAFÍA

— Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial el 19 de setiembre de 2000.

— Documentos COTEC: Los Informes Tecnológicos de Patentes. Primera Edición, Octubre 2007- Disponible en World Wide Web <http://www.oei.es/salactsi/patentes.pdf>

— Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI.

— Base de datos de patentes Española. Disponible en World Wide Web:

[http://www.oepm.es/internet/bases\\_datos/inven.htm](http://www.oepm.es/internet/bases_datos/inven.htm)

— Base de datos de patentes de Estados Unidos. Disponible en World Wide Web:

<http://www.uspto.gov/patft/index.html>

— Free Patents. Disponible en World Wide Web <http://www.free-patentsonline.com>

— US Biblioteca Nacional de Medicina-PUBMED. Disponible en World Wide Web:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Pager&db=pubmed>

— Base de datos de la Oficina de Patentes japonesa. Disponible en World Wide Web:

<http://www.jpo.go.jp>

— Base de Datos de la Oficina Europea de Patentes. Disponible en World Wide Web:

<http://www.epoline.org/portal/public/registerplus>

— Base de datos de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, INDECOPI. Disponible en World Wide Web <http://www.indecopi.gob.pe/destacado-proplnteficinas-SPI-pres.jsp>

# Brasil

## Nuestras Oficinas



GISELA NOGUEIRA

## La evolución de Brasil en el Sistema PCT

### RESUMEN

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Brasil, tanto en el ámbito jurídico como en el administrativo y educacional, permitieron que los diversos segmentos envueltos con esta materia invirtiesen y se desarrollasen, teniendo como resultado el fortalecimiento del sistema de patentes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Entre las medidas que han influido en este desarrollo podemos citar: la reestructuración administrativa, técnica e institucional del INPI/Brasil; la Ley de la Innovación<sup>1</sup> y la Ley del Bien<sup>2</sup>, que contribuyen al desarrollo científico y tecnológico y al fomento a la innovación. Como resultado, entre otras cosas, ocurrió la modernización y la automatización de diversas actividades en el INPI/Brasil; la participación efectiva del INPI/Brasil en debates y seminarios nacionales e internacionales, tanto en materia de propiedad intelectual.

<sup>1</sup> Ley Nº 10.973/2004.

<sup>2</sup> Ley Nº 11.196/2005

# Brasil

*La evolución de Brasil en el Sistema PCT*

tual como de manera más completa en materia de tecnología y desenvolvimiento productivo; realización de cursos y conferencias de difusión de la materia de propiedad industrial por todo el país, en especial en los Núcleos de Innovación Tecnológica - NIT- en las universidades.

Es en este escenario que, dentro del sistema PCT<sup>3</sup>, ocurrió la aprobación del portugués como idioma de publicación y que el INPI/BR inició sus actividades como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) y de Examen Preliminar Internacional (IPEA).

## REFERENCIA HISTÓRICA DEL SISTEMA DE PATENTES EN BRASIL

En 1809, D. João VI, creó la licencia para que fuera tomada las iniciativas en favor de las invenciones de nuevas máquinas que podrían agilizar la economía.

En 1824, la Constitución del Imperio garantizó a los inventores el derecho sobre sus invenciones.

En 1830, la ley concedió privilegio a las personas que descubran, inventen o mejoren una industria útil y un premio a las que introduzcan una industria extranjera.

En 1881, fue instituido el examen de las invenciones, después de la concesión de la patente.

En 1882, la Ley 3.129 reguló la concesión de patentes a los autores de una invención o un descubrimiento industrial.

En 1883, Brasil es uno de los 14 miembros signatarios originales de la Convención de la Unión de París.

En 1923, fue creado el Departamento Nacional de la Propiedad Industrial y fue instituido el examen previo de las invenciones.

En 1934, la Ley 24.507 reguló la concesión de patente de diseño o modelo industrial, el registro de

un nombre comercial y la represión a la competencia desleal.

En 1945, fue creado el primer Código de la Propiedad Industrial.

En 1967, el Gobierno Militar instituyó un nuevo Código de la Propiedad Industrial.

En 1970, la Ley 5.648 creó el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y Brasil es un miembro fundador del PCT.

En 1971, un nuevo Código de la Propiedad Industrial fue creado.

En 1995, entró en vigor en Brasil el Acuerdo TRIPS.

En 1996, la Ley 9,279, Ley de la Propiedad Industrial, regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial. Esta ley entró en vigor el 15 de mayo de 1997.

## INTRODUCCIÓN

La Ley 9279/76, definió la misión del INPI en su artículo 240, "El INPI tiene por finalidad principal ejecutar, en el ámbito nacional, las normas que regulan la propiedad industrial, teniendo en cuenta su función social, económica, jurídica y técnica, así como también pronunciarse en cuanto a la conveniencia de firma, ratificación y denuncia de convenciones, tratados, conve-

nios y acuerdos sobre propiedad industrial".

La reestructuración del INPI tuvo inicio en 2004 con el objetivo de utilizar el sistema de propiedad industrial no solamente como un medio de protección de la propiedad intelectual, pero también como una herramienta de la formación y la competitividad, condiciones básicas para el desarrollo tecnológico y socioeconómico del país. Algunas acciones ya implementadas, como por ejemplo, la creación de la Dirección de la Articulación e Información Tecnológica (DART), unidad responsable por la promoción y coordinación de acciones de capacitación, difusión de informaciones tecnológicas, investigación, educación, entre otras actividades; la creación de la Oydoría, para atender al público externo e interno; la modernización administrativa y operacional, posibilitó una Oficina más actuante y consecuentemente el país con un sistema de patentes más fortalecido.

## LA EVOLUCIÓN DE BRASIL EN EL SISTEMA PCT

El 1 de junio de 1978 el INPI/Brasil empezó sus actividades como Oficina Receptora

<sup>3</sup> Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

# Brasil

## Nuestras Oficinas



(RO/BR) de solicitudes internacionales del PCT, presentadas por solicitantes brasileños o residentes en Brasil. Las presentaciones de las solicitudes internacionales pueden ser en formato papel, en la cual todos los documentos que componen la solicitud internacional se presentan en papel, o del modo electrónico PCT-EASY, en esta última el solicitante presenta un disquete que contiene los datos esenciales de la solicitud, introducidos al generar el petitorio, y el texto del resumen anexo en un fichero de formato \*.txt.

Además, Brasil puede ser designado en las solicitudes internacionales del PCT que se presenten en cualquier Estado miembro del Tratado.

En el año 2007 la Asamblea de la Unión del PCT en su trigésimo sexto período de sesiones (16º ordinario) aprobó la adopción del portugués como idioma de publicación de los documentos de patentes y la indicación del INPI/BR para obtener la condición de Administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

Esta nueva actividad tiene como objetivo fomentar la utilización del sistema de propiedad industrial en el plano nacional y regional para América Latina y el Caribe.

Actualmente trabajan en nuestra Oficina alrededor de 400 examinadores, distribuidos en las diversas áreas tecnológicas; tienen acceso a la documentación

mínima exigida por el PCT; utilizan las bases de datos nacionales: SINPI<sup>4</sup> y CAPES<sup>5</sup>; las bases de datos internacionales, como por ejemplo: Epoque, Dialog, PatentScope, Espacenet, Latipat y los sitios de las oficinas de otros países. INPI/Brasil tiene investigadores capaces de realizar la búsqueda en los tres idiomas aceptados para la presentación internacional, español e inglés, además del portugués.

Complementando la Coordinación General de Calidad y el sector de Control Técnico del examen de patentes se han implementado medidas como: herramientas electrónicas para estrategias de búsqueda de patentes y documentos de la familia de patentes, formularios oficiales automatizados, captura automática de datos bibliográficos, implantación de cláusulas tipo y directrices del PCT.

En agosto de 2009 el INPI/Brasil empezó sus actividades como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) y del Examen Preliminar Internacional (IPEA).

### PERFIL DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES EN EL SISTEMA PCT/BR<sup>6</sup>

- las presentaciones de solicitudes internacionales aumentaron más del 10% al año (2003-2008);
- las presentaciones en la fase nacional Brasil aumentaron 20,66% (2003-2006);
- la mayoría de las presentaciones en la fase nacional, 89%, son de solicitantes no residentes;

<sup>4</sup> Sistema Integrado de la Propiedad Industrial, banco de patentes brasileñas, [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br).

<sup>5</sup> Coordinación del Mejoramiento de la Educación Superior, base de datos de documentos, artículos y textos científicos, [www.capes.gov.br](http://www.capes.gov.br) y [www.periodicos.capes.gov.br](http://www.periodicos.capes.gov.br).

<sup>6</sup> [wipo\\_pub\\_941](http://wipo_pub_941), [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

# Brasil

## La evolución de Brasil en el Sistema PCT

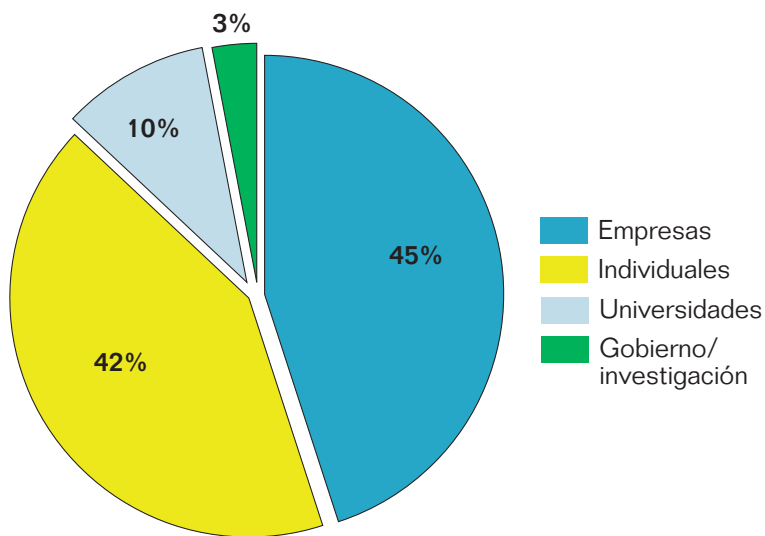
- con respecto al tipo de solicitante: 42% de las presentaciones son de solicitantes individuales (figura 1);
- la mayoría de las familias de patente brasileñas contienen sólo una oficina de patente;
- entre los países emergentes, Brasil es la que más concedió

patentes en 2006, fueron 2465 (233 de residentes y 2232 de no residentes);

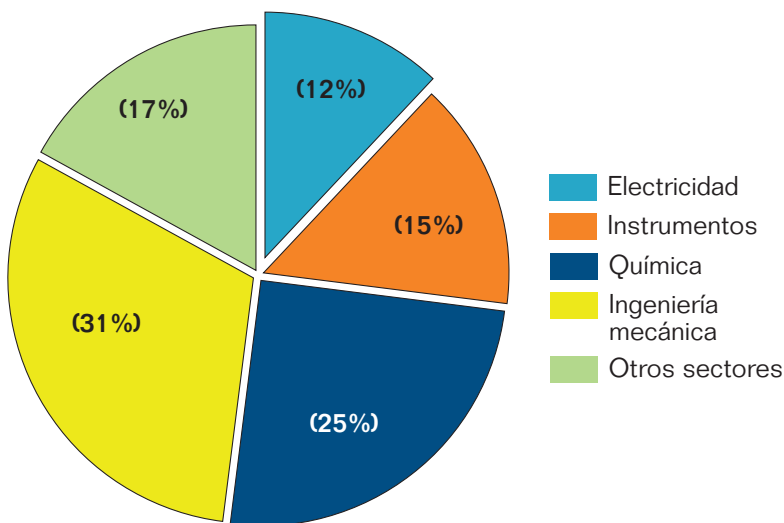
- con respecto al sector tecnológico: la mayoría de las patentes presentadas son de ingeniería mecánica, 31% (figura 2);
- las presentaciones de las solicitudes de modelo de utilidad

son en la mayoría de solicitantes residentes, siendo solo 1,6% de no residentes;

- las principales universidades y empresas brasileñas hacen sus presentaciones de solicitudes de otro modo que no es el PCT (figuras 3 y 4);
- las solicitudes brasileñas presentadas en el sistema PCT, son en la mayoría hechas en otro país y no en el Brasil.



**FIGURA 1**  
Solicitudes presentadas/tipo de solicitante - 2008



**FIGURA 2**  
Solicitudes presentadas/sector de la tecnología - 2008

### LAS ACTIVIDADES COMO ISA/IPEA

- Angola y Santo Tomé y Príncipe, además de Brasil, declararon al INPI-BR como Administración competente de búsqueda y examen preliminar para las solicitudes internacionales presentadas en sus oficinas receptoras;
- Las tasas de transmisión, búsqueda y examen internacional son reducidas un 60% para las personas físicas, micro y pequeñas empresas, instituciones educativas y de investigación, sin fines de lucro y agencias del gobierno;
- Con dos meses de actividades, la oficina brasileña recibió 15 solicitudes internacionales eligiendo el INPI-BR como ISA;
- La mayoría de las solicitudes internacionales fueron presentadas en el idioma portugués;
- El 50% de las solicitudes internacionales presentadas son de universidades brasileñas.

### PROYECTOS

- **Sistema de cooperación de los aspectos de la información y Propiedad Industrial.** Está en desarrollo conjuntamente con otros nueve países de América del Sur, a saber: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay. El proyecto permite a las oficinas compartir el uso de una base



# Brasil

## Nuestras Oficinas

de datos integrada y la información en tiempo real acerca de los exámenes y las decisiones finales con respecto a las solicitudes de patentes. Recientemente la idea ha avanzado con acuerdos que incluyen la participación de México y da la posibilidad de extender a todos los países del continente latinoamericano.

- **Portal de la Propiedad Intelectual para los Países de Lengua Portuguesa** - acuerdos bilaterales de cooperación con el INPI de Portugal. Este proyecto permite a las dos instituciones compartir los documentos de patentes en portugués que existen, no sólo en ambos países sino que también incluye a todos los demás países de habla portugués en el mundo, principalmente los africanos.

### CONCLUSIONES

Brasil vive actualmente un gran momento con respecto a la materia de Propiedad Industrial, más especialmente en los temas de patentes y las materias relacionadas, habiendo sido la participación del INPI/Brasil trascendental en este desarrollo.

El trabajo del INPI/Brasil junto a las universidades, a través de los Núcleos de Innovación Tecnológica -NIT-, ha posibilitado la difusión de la cultura de la innovación y de la protección de sus resultados, con el consecuente aumento del número de las presentaciones de solicitudes nacionales.

Para los solicitantes brasileños y de América Latina la aceptación de las solicitudes en portugués o español es una gran ventaja. En el sistema PCT se facilita no sólo la presentación sino también las correcciones y modificaciones, según los Artículos 19 (ISA) y 34 (IPEA). Además, la posibilidad de obtener un informe de búsqueda internacional y una opinión

escrita en el plazo de 18 meses es otro punto importante para la presentación en la fase nacional.

La actuación del INPI/Brasil como ISA/IPEA, es una herramienta

importante para el desarrollo del sistema internacional de patentes, especialmente el sistema PCT, en el ámbito nacional y de los países latinos.

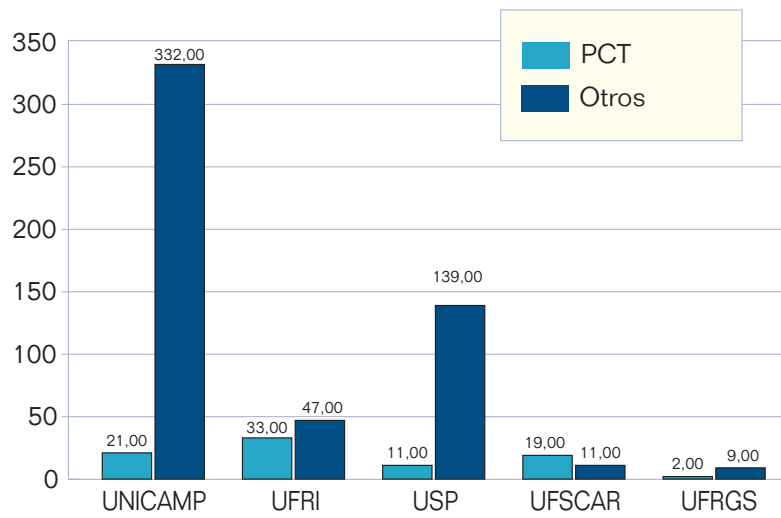


FIGURA 3  
Solicitudes de universidades brasileñas (2000-2006)

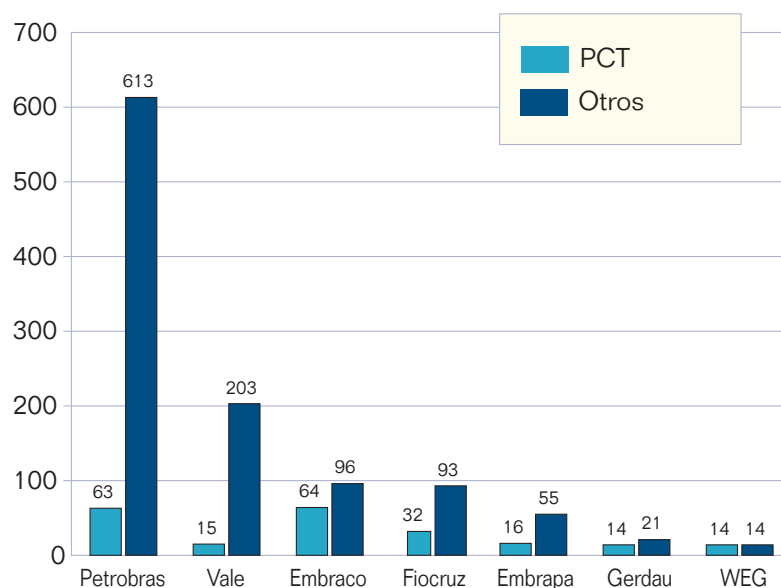


FIGURA 4  
Solicitudes de empresas brasileñas (2000-2006)

# Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

NOVEDADES PROGRAMA "REDES DE EXPERTOS"

## Nueva Red CEDDET Renovada REI en Propiedad Industrial

### LANZAMIENTO DEFINITIVO

Como ya les veníamos anunciando en la edición pasada, 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, ha lanzado en noviembre de 2009 una nueva Red general de carácter transversal en la que han sido invitados a participar todos los antiguos participantes del programa de formación de CEDDET.

Esta Red se convierte en el nexo de unión entre los antiguos participantes de los cursos y cuenta con un directorio de más de 7.000 participantes de 21 países. En ella se

desarrollarán actividades de carácter transversal que puedan ser de interés para todas las personas que trabajan en la gestión de las administraciones públicas iberoamericanas. Asimismo, este lanzamiento ha coincidido con la puesta en marcha de una nueva plataforma virtual, más acorde con las peticiones de muchos de los actuales miembros de las redes que llevaban 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 puede 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.

Todo el equipo de la Fundación CEDDET confía en que este cambio sea del agrado de todos los participantes de la REI en Propiedad Industrial y que redunde en una mayor generación de conocimiento en red y refuerzo de los vínculos ya establecidos entre todos.

Les animamos a conocerlo y a participar con la publicación de contenidos en los distintos recursos, 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. 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 conocimientos 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:

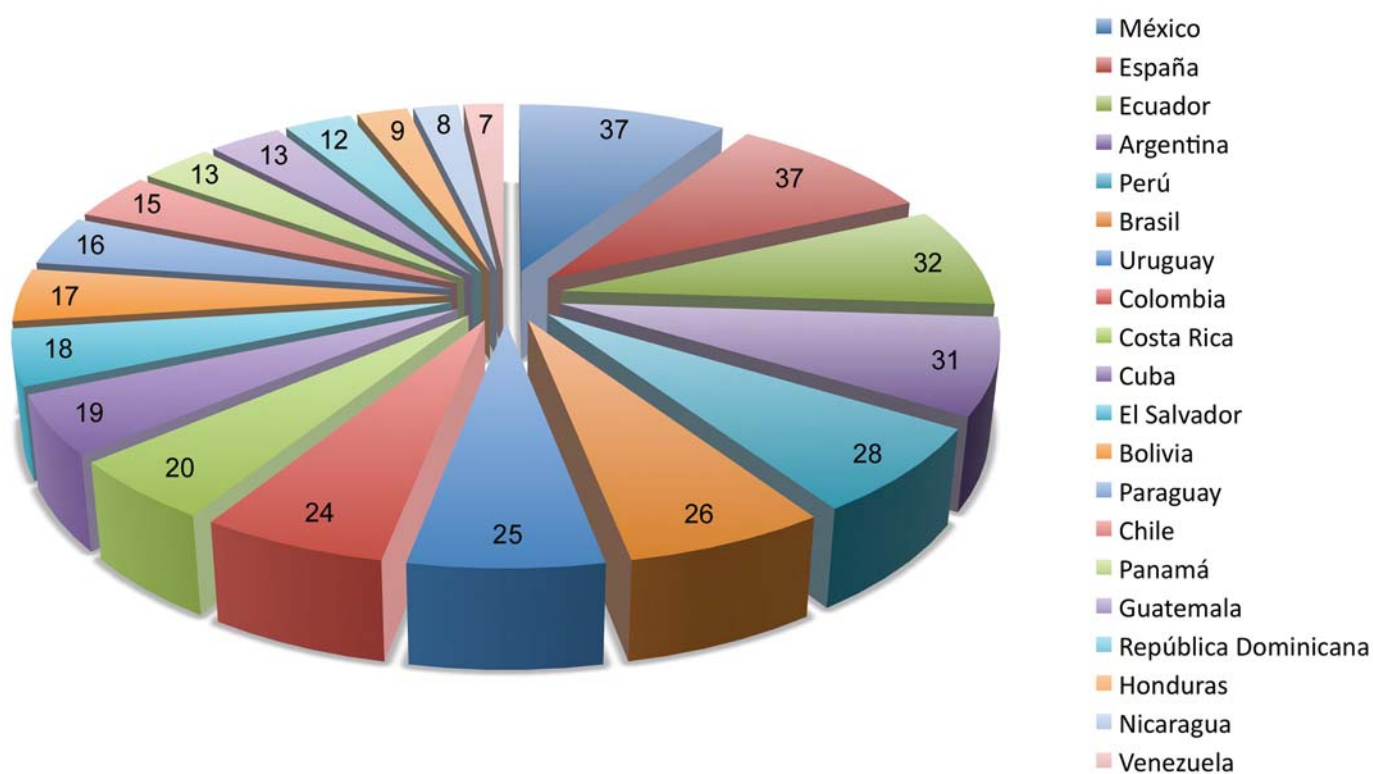
<http://www.ceddet.org/asp/redesdeexpertos/programaredes.asp>

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](mailto:redes@ceddet.org) y señalando sus datos personales (incluyendo su institución y país), así como el título de la revista o revistas

## Distribución por Países de la REI en Propiedad Industrial



## EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

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



**GRELDY HERNÁNDEZ**  
*Redactora Jefa.  
República Dominicana.*



**JOSÉ ANTONIO CORRALES**  
*Coordinador temático España  
OEPM. Letrado del área de  
Coordinación Jurídica y  
Relaciones Internacionales.*



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



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



**CRISTINA BALARI**  
*Gerente. Programa Red  
de Expertos.  
FUNDACIÓN CEDET.*



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

## Reseña de los foros celebrados durante el segundo semestre de actividad del año 2009 en la REI

Durante el segundo semestre del año 2009 muchos han sido los temas de interés tratados en los foros temáticos administrados por nuestros coordinadores, cuya reseña adjuntamos a continuación.

### Del 28 de octubre al 8 de noviembre tuvo lugar el FORO SOBRE MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA

El foro coordinado temático de marcas estuvo dedicado al tratamiento de las marcas colectivas y de garantía tratando cuestiones como la legitimación para solicitar dichas marcas, las reglas que rigen su uso y, finalmente, las limitaciones y particularidades en lo relativo al régimen de transmisión y licencia.

#### CONCLUSIONES

El foro de marcas colectivas y de garantía nos permitió averiguar que las legislaciones de los países participantes son semejantes en muchos aspectos de su regulación.

### Del 21 de septiembre al 4 de octubre estuvo abierto el FORO “EL TRATADO DE DERECHO SUBSTANTIVO EN MATERIA DE PATENTES Y VALORACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PAÍSES DE LA REI”

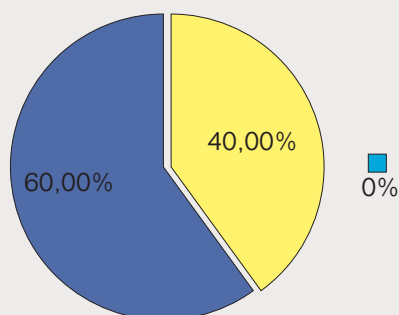
#### CONCLUSIONES

(Ver gráficos página siguiente)

# Actividades REI en Propiedad Industrial

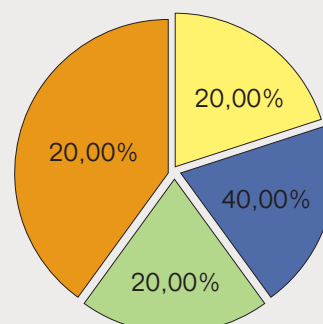
RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

## EL RECONOCIMIENTO DE UN SISTEMA DE PATENTES HOMOGÉNEO



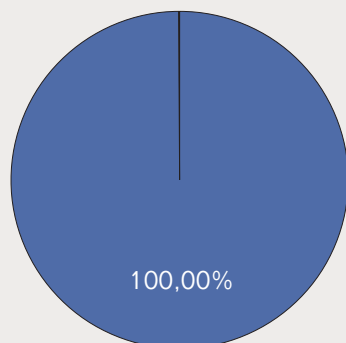
- ... será Beneficioso a largo plazo
- ... es una iniciativa que debería abandonarse definitivamente
- ... es un objetivo deseable a largo plazo cuando exista mayor igualdad entre países

## ALGUNAS CUESTIONES IRRECONCILIABLES EN LA NEGOCIACIÓN



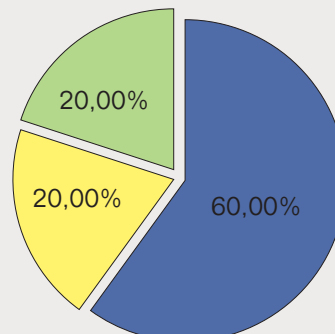
- Segundos usos farmacéuticos
- Sustitución "aplicación industrial" por "utilidad" y "solución" por "solución técnica"
- Atentado a la soberanía nacional y eliminación flexibilidad que permita legislar lo más adecuado
- Declaración del Origen de los Recursos

## ¿QUÉ FORO SERÍA EL MÁS ADECUADO PARA RETOMAR LAS NEGOCIACIONES?



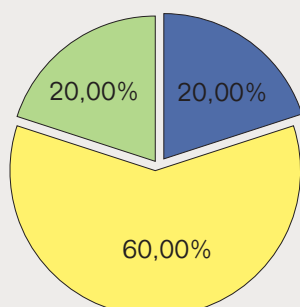
- a) Permanecer sistema OMPI
- b) Trasladar el Debate a otros organismos
- c) Seguir avanzando mediante acuerdos bilaterales

## ¿CÓMO AFECTARÁ LA CRISIS A LOS SISTEMAS DE PATENTES?



- Sólo disminuirán las solicitudes presentadas
- Debilitaría paulatinamente los sistemas de patentes
- Incrementaría las diferencias y retrasaría un posible acuerdo en torno a un "Tratado"

## EN EL CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA ¿QUÉ EFECTOS TENDRÍA LA ADOPCIÓN DE UNA NORMA HOMOGÉNEA DE DERECHOS SUSTANTIVO EN MATERIA DE PATENTES?



- Se produciría la reactivación de los países en vías de desarrollo de la mano de los países desarrollados
- Se eliminaría el marco actual de flexibilidades haciendo imposible que los países en vías de desarrollo se mantengan dentro del sistema de patentes
- Los países en vías de desarrollo tendrían más posibilidades de "explotar"

# Actividades REI en Propiedad Industrial

## RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

### *Del 16 al 29 de noviembre se celebró el FORO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO*

Dicho foro tuvo como principal objetivo discutir la importancia de la propiedad industrial en las negociaciones comerciales pudiendo, a tal fin, compartir las experiencias que, en dichas negociaciones, hubieran tenido los miembros de la REI y analizando los compromisos adquiridos por los distintos países participantes.

#### **CONCLUSIONES**

Como conclusión del foro puede afirmarse que la negociación en materia de propiedad intelectual lleva a compromisos que deben aplicarse territorialmente quedando condicionado el resultado de dichas negociaciones por la capacidad y conocimiento de quienes negocian a fin de lograr acuerdos beneficiosos que no comprometan sus intereses.

---

### *Del 7 al 20 de diciembre estuvo abierto el FORO SOBRE PATENTABILIDAD DE INVENCIONES DE SEGUNDO USO*

Su principal interés era compartir el tratamiento y la opinión relativas a la posibilidad de proteger sucesivas aplicaciones nuevas de productos o compuestos conocidos.



# EVENTOS Y CONVOCATORIAS

## CURSOS ONLINE DE FUNDACIÓN CEDDET Y OEPM

Del 22 al 28 de marzo  
**CURSO CORTO SOBRE APRECIACIÓN DE NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA EN EL EXAMEN DE PATENTES (4ª EDICIÓN)**

**Plazo de matrícula:**

Hasta el 7 de marzo

**Inscripción:** [www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)

Del 21 al 27 de junio  
**CURSO CORTO SOBRE SISTEMA PCT (3ª EDICIÓN)**

**Plazo de matrícula:**

Hasta el 20 de junio

**Inscripción:** [www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)

Del 19 de abril al 13 de junio, 1er semestre 2010.  
**CURSO ON-LINE CURSO LARGO GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PATENTES. (7ª EDICIÓN)**

**Plazo de matrícula:**

Hasta el 5 de abril

**Inscripción:** [www.ceddet.org](http://www.ceddet.org)

## CONFERENCIAS, REUNIONES, CURSOS Y SEMINARIOS

Viena, 22 y 23 de abril  
**EAST MEETS WEST**

**Más información:**

[www.epo.org/topic/ip-events](http://www.epo.org/topic/ip-events)

Madrid y Barcelona, España  
 19 y 20 de abril

**ABRIL 2010: "COURSE ON JAPANESE PATENT SYSTEM: LAW, CASE-LAW AND PRACTICE ON JP PATENTS"**

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

Madrid, España  
 28 y 29 de abril  
**EUROPEAN PATENT FORUM 2010**

**Más información:** [www.epo.org](http://www.epo.org)

Dresden, Germany  
 31 de mayo al 2 de junio  
**PATLIB2010. PATENT INFORMATION A BUSINESS TOOL**

**Más información:** [www.epo.org](http://www.epo.org)

La Habana, Cuba  
 Del 23 al 25 de junio  
**CURSO PRECONGRESO INTERNACIONAL "UNA VISIÓN ESTRATÉGICA A PARTIR DE LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO"**

**Más información:**

<http://www.congresocniccuba.com>



## Números anteriores

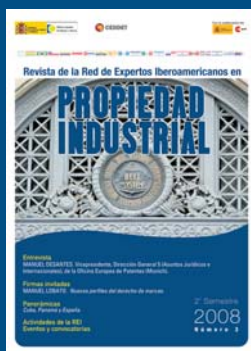
Pulse en la imagen para descargarse Revista en formato .pdf



Número 1  
2º Semestre 2007



Número 2  
1º Semestre 2008



Número 3  
2º Semestre 2008



Número 4  
1º Semestre 2009

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

### Número 5 2º Semestre de 2009

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

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

Publicación elaborada con el patrocinio de:



VICEPRESIDENCIA PARA  
AMÉRICA LATINA Y  
EL CARIBE DEL  
BANCO MUNDIAL

