



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Entrevista

JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC)

Panorámicas

Nicaragua

Artículo

MARÍA SOLEDAD ARACIL MERÁS. Futura evolución de la Clasificación de Niza

Firma invitada

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS. *La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el "secondary meaning"*

Actividades de la REI en Propiedad Industrial
Eventos y convocatorias

2º Semestre

2011

Número 9



Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Comité de Redacción

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
Redactor Jefe.

AMAYA EZCURRA
Coordinadora temática del área de patentes de la REI. Jefe de Servicio Técnicas Industriales. Oficina Española de Patentes y Marcas. OEPM

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

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

Fundación CEDDET

ELISA LÓPEZ
Coordinadora Área en Propiedad Industrial.

MARÍA SANZ
Gerente del Programa Red de Expertos.

Contactar
redes@ceddet.org

Acceso a la REI
www.ceddet.org

Sumario

EDITORIAL 3

ENTREVISTA
JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC) 4

PANORAMICAS
NICARAGUA
Régimen jurídico del principio de especialidad en la legislación nicaragüense
Roberto Enrique Salvatierra Rivas 7

ARTÍCULO
Futura evolución de la Clasificación de Niza
María Soledad Aracil Merás 11

FIRMA INVITADA
CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
La aptitud distintiva de las marcas.
La vulgarización y el “secondary meaning” 15

ACTIVIDADES DE LA REI 22
EVENTOS Y CONVOCATORIAS 33



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

ISSN: 1989-6646

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

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial
Número 9. 2º Semestre de 2011





editorial

Estamos a pocos días de finalizar el 2011 y el Equipo Coordinador llega una vez más hasta Ustedes para entregarles la Novena Edición de nuestra Revista Digital de la Red de Expertos Iberoamericanos (REI) en Propiedad Industrial donde los profesionales y oficinas ligados al Derecho de la Propiedad Industrial en Iberoamérica compartimos nuestras experiencias y conocimientos.

En primer lugar contamos con una interesante entrevista efectuada a José Luis Londoño Fernández, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República De Colombia (SIC) quien nos informa sobre el nuevo papel que ha adquirido su administración respecto de la promoción de las actividades de innovación, competitividad y emprendimiento, como así también respecto del aprovechamiento efectivo del sistema de propiedad industrial en apoyo de las mencionadas actividades.

En nuestra sección Panorámicas Roberto Enrique Salvatierra Rivas nos ofrece un análisis jurídico acerca del tratamiento que la legislación marcaría nicaragüense efectúa respecto del principio de especialidad.

A continuación María Soledad Aracil Merás, Examinadora de la Oficina de Marcas y Patentes de España nos ofrece una interesante visión sobre la Clasificación de Niza en materia de marcas y su futura evolución.

En la Sección Firmas Invitadas contamos con un artículo redactado por el suscripto donde se analiza la función distintiva de los signos marcarios, presentando además los fenómenos de vulgarización y de distintividad adquirida.

Como siempre cumplimos en agradecer a todos quienes han colaborado y hecho una vez más posible esta nueva edición de la Revista Digital. Los invitamos a seguir participando y colaborando haciéndonos llegar sus artículos y comentarios.

Aprovechamos la ocasión para desearles a todos nuestros lectores y miembros de la REI ¡Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo!

DR. CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
Redactor Jefe



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



Oficina Española de Patentes y Marcas



FUNDACIÓN CEDDET

ENTREVISTA



José Luis Londoño Fernández

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC).

José Luis Londoño Fernández es abogado de la Universidad Externado de Colombia con intensificación en Derecho de la Competencia, especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Ha trabajado como abogado especializado en la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Federación Nacional de Cafeteros y como abogado asociado en la firma Olarte Raisbeck. Su posesión como Superintendente Delegado de Propiedad Industrial se efectuó ante el Superintendente de Industria y Comercio el 1º de octubre de 2010.

A un año de asumir en la Delegatura de la Propiedad Industrial ¿Cuáles son los desafíos relativos a la propiedad industrial que le ha tocado enfrentar?

Los principales desafíos han estado relacionados con la generación de una cultura de aprovechamiento del sistema de propiedad industrial como herramienta de protección de los identificadores comerciales (marcas, nombres y enseñas comerciales, lemas, indicaciones geográficas) y de las invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) en conjunto con aquellos propios de una entidad que debe atender con oportunidad las solicitudes de registro de derechos de Propiedad Industrial.

ENTREVISTA

JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

¿Cuáles son las funciones y qué rol desempeña la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC como órgano rector de la propiedad industrial para el crecimiento de la economía colombiana?

Sus principales funciones son la de administrar el registro de la Propiedad Industrial. No obstante, y en consecuencia con la respuesta anterior, su rol está evolucionando para pasar de esta única función receptiva, a un rol más proactivo de fomento del sistema de propiedad industrial en cumplimiento de las políticas estatales de innovación, emprendimiento y competitividad.

La innovación tecnológica es una herramienta fundamental para obtener altas tasas de crecimiento productivo ¿cómo gestiona su organismo las políticas relativas a innovación tecnológica y qué acciones concretas se han desarrollado en esa área?

En seguimiento de las políticas de apoyo e impulso a la innovación, la SIC ha centrado sus esfuerzos en la capacitación sobre los fundamentos de propiedad industrial y uso del sistema en las mipymes, centros de investigación, Universidades, unidades de emprendimiento y tecnoparques.

Así mismo, la SIC ha implementado acciones de simplificación de trámites y reducción de tiempos de decisión de suerte que se coopera en la reducción de los costos de transacción.

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

Más del 90 por ciento de las solicitudes de patentes recibidas en Colombia son presentadas mediante el PCT. Respecto de su suerte, no se hacen distinciones entre solicitudes presentadas por una vía u otra, pues los requisitos de patentabilidad son los mismos.

A mediados de este año 2011 Colombia ha ratificado el Protocolo de Madrid ¿qué expectativas tiene Usted en relación al denominado Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas tanto en relación con la presencia de marcas colombianas en el exterior como de los titulares extranjeros que designarán a Colombia como país dentro de su solicitud de registro internacional?

Las expectativas son grandes. Nuestros empresarios están abriendo cada vez más sus fronteras tomando decisiones estratégicas internacionales y el Sistema de Madrid es una herramienta útil en la toma de

decisión de protección de sus marcas en los mercados internacionales. Como receptores, consideramos que la incorporación del Protocolo permitiría que Colombia sea más visible para las empresas que desean introducir nuevos productos y servicios.

Háblenos de las denominaciones de origen en Colombia ¿qué visión tiene usted en este tema?

Creemos que las denominaciones de origen van a ser las herramientas que permitirán apalancar el posicionamiento de los productos agro alimenticios colombianos. En efecto, con las denominaciones de origen el colectivo de beneficiarios, que en Colombia son normalmente pequeños agricultores y los artesanos, podrían aumentar su fuerza de negociación, armonizar sus productos con las tendencias del consumidor de hoy que exige más información y, en consecuencia, ayudan a garantizar calidad, lo cual a su turno genera la potencialidad inclusive para superar barreras de entrada a otros mercados.

**He visitado el sitio web oficial de la SIC y he notado que, entre otras iniciativas, han reinstaurado un Premio Nacional al inventor colombiano, que han intervenido junto a algunas cámaras comerciales en el desarrollo del Proyecto Propiedad Intelectual Colombia y que incluso han incorporado contenidos relacionados sobre Propiedad Industrial destinados a los niños ¿qué puede comentarnos acerca de estas iniciativas en particular y de otras estrategias de divulgación de la propiedad industrial que hayan aplicado?**

En efecto, dentro de nuestra estrategia de fomento reactivamos desde la entidad el premio nacional al inventor el cual fue entregado el pasado 21 de octubre. Establecimos diferentes categorías, como la infantil, la estudiantil (universitaria), de investigación y empresarial. Respecto de la categoría infantil, consideramos incluirla, pues como comentábamos, es fundamental crear cultura de protección de la propiedad

ENTREVISTA

JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ



*Premio Nacional del
Inventor Colombiano*

industrial y uso del sistema. En tal sentido, creemos que los niños son precisamente los cimientos de esta cultura, que además es de innovación y emprendimiento, siendo ellos los futuros generadores de empleo y crecimiento económico.

El Premio Nacional del Inventor Colombiano fue creado en el año 1983 como estímulo a la actividad creadora e innovadora a favor del desarrollo industrial y tecnológico del país.

Este premio rinde homenaje a la creatividad de todos los inventores (ciudadanos colombianos, sociedades comerciales y entidades públicas o privadas), cuyos inventos sobresalen por su impacto tecnológico y su contribución al desarrollo económico del país y la mejora de la vida cotidiana de sus ciudadanos.

En esta convocatoria, las entidades organizadoras buscaron, especialmente, fomentar el espíritu investi-

gativo y creativo de los niños y jóvenes escolarizados con el fin de despertar en ellos el interés por el conocimiento científico y difundir las ventajas del sistema de propiedad industrial.

Con esto en mente se crearon cuatro categorías, así:

- Categoría infantil, en la que participaron niños de 6 a 11 años y jóvenes escolarizados de 12 a 16 años;
- Categoría juvenil, abierta para jóvenes universitarios;
- Categoría de investigación, en la que participaron estudiantes de posgrado, investigadores y docentes; y por último
- Categoría industria, abierta para emprendedores y empresarios de mipymes, centros de investigación e incubadoras de empresas.



www.sic.gov.co

www.sic.gov.co

Nicaragua

Panorámicas



**ROBERTO ENRIQUE
SALVATIERRA RIVAS**

Abogado del Despacho “Raúl
González Galán Abogados”.

Máster en Diplomacia,

Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales.

Miembro de la REI.

Régimen jurídico del principio de especialidad en la legislación nicaragüense

RESUMEN ANALÍTICO

El presente artículo es un análisis jurídico acerca del tratamiento que la legislación marcaria nicaragüense efectúa sobre el principio de especialidad. La problemática se presenta ante la imposibilidad de conciliar las posturas de la doctrina y la jurisprudencia nacional sobre la ubicación de este principio en el ordenamiento jurídico aplicable, lo que muchas veces desemboca en fallos distantes de los criterios que revisten esta materia.

PALABRAS CLAVE

Principio Especialidad, Marca Renombrada, Ley de Marcas.

INTRODUCCIÓN

El principio de especialidad plantea que dos marcas idénticas o similares pueden coexistir siempre y cuando no generen riesgo de confusión o de asociación, circunstancia que sólo es posible cuando dichos signos protegen productos diferentes. Este criterio no es absoluto, sino que tiene excepciones: los productos similares y la marca renombrada.

En el primer caso, la inaplicación del principio se justifica porque frente a productos similares siempre es posible generar estos riesgos, ya que aunque los bienes sean físicamente diferentes estos pueden ser sustitutivos (leche, soja;

Nicaragua

Régimen jurídico del principio de especialidad en la legislación nicaragüense

vino, cerveza, etc.) o bien, pertenecer a un mismo sector comercial o cadena de producción (zapatos, ropa, bolsos; medicamentos, servicios médicos, seguros; etc.).

En el segundo caso, se produce el quebrantamiento por excelencia de la regla de la especialidad. Se conoce que la marca renombrada trasciende los límites tradicionales de la marca. Su fama es tan amplia que sin estar registrada puede impedir la inscripción de otra marca idéntica o similar, ya pretenda amparar mercancías o servicios idénticos, similares o diferentes, pues en cualquier caso se generaría riesgo de confusión o asociación al consumidor, y con ello, serios perjuicios a su titular.

CUERPO LEGAL APLICABLE

Son varias las normas en materia marcaria aplicables en el ámbito doméstico. Sin embargo, para este estudio únicamente analizaremos tres de estas: el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (CCPPI)¹, la Ley N° 380, "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos" (Ley n° 380) en la que se incluye la Ley N° 580, "Ley de reforma y Adiciones a la Ley de Marcas" (Ley n° 580), y el Decreto 83-2001, "Reglamento de la Ley de Marcas" (Decreto 83-2001). Otra disposición a consi-

derar es el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de la cual se auxilia la Ley n° 380².

LOS DILEMAS DE LA REGLA DE ESPECIALIDAD

En su momento, se tuvo la idea de que el principio de especialidad se encontraba en el artículo 23 del CCPPI³. Sin embargo, no faltaban voces divergentes que alegaban contradicción entre esta disposición y los acápites o) y p) del art. 10 del mismo Convenio⁴.

Esta discrepancia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El planteamiento expuesto, sostenía que dos marcas iguales - o similares - que tutelaran productos diferentes pertenecientes a la misma clase no podían registrarse de conformidad a los acápites o) y p) del art. 10 CCPPI, pero sí conforme al art. 23, ya que la propiedad de una marca sólo se adquiere para los productos o servicios que ha sido solicitada.

En mi opinión, estas normas no eran contradictorias, sino complementarias: ante la solicitud de una marca similar a otra registrada pero para diferentes productos, el examinador no podía impedir la inscripción conforme el art. 10, al contrario podía permitir su registro en

base al principio de especialidad contenido en el art. 23.

La CSJ resolvió la disputa mediante Consulta de 10 de Junio de 1985, señalando que no existía tal contradicción. Que los acápites del art. 10 se referían a las solicitudes que hicieran terceras personas en intento de registrar sus signos de conformidad con tales normas, y que el art. 23 aplicaba a la solicitud que hiciera un titular sobre un signo que ya tenía registrado, pero para proteger nuevas mercancías o servicios, siempre dentro de una misma clase. La respuesta de la CSJ no identificaba el art. 23 con el principio de especialidad, por lo cual había que determinar su localización.

TRATAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

CCPPI

Descartado el art. 23, la regla de especialidad se aprecia de forma tácita en los acápites o) y p) del artículo 10. En el primero se prohíbe la inscripción de una marca que ya está registrada siempre que la solicitud sea para la misma clase; en el segundo se impide la inscripción de un signo idéntico al registrado también para mercancías de la misma clase. En ambos supuestos la prohibición no impide regis-

¹ El CCPPI fue derogado por la Ley de Marcas, pero mantiene su vigencia sobre las solicitudes de marcas tramitadas durante su vigencia que a la fecha carecen de Sentencia firme.

² El CCPPI durante su vigencia utilizó como Nomenclador una clasificación propia (arts. 154, 155, 156 y 157) diferente a la que planteaba el Arreglo de Niza.

³ Art. 23 La propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere en relación con los productos, mercancías o servicios para lo que se hubiera solicitado que estén comprendidos en una misma clase. Toda Petición para que una marca ya registrada distinga productos, mercancías o servicios adicionales, cualquiera que sea la clase a que productos, mercancías o servicios pertenezcan, se tramitará como si se refiriera a una marca completamente nueva.

⁴ Art. 10. No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: o) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase; p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética e ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas, o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase;

Nicaragua

Panorámicas

trar una marca idéntica o similar a la inscrita para productos de otras clases (diferentes), facultando la aplicación del principio de especialidad, y con ello que dos marcas idénticas o semejantes coexistan en el mercado sin generar confusión.

No obstante lo anterior, estos acápites plantean un problema en relación a la clasificación de productos. El Convenio entiende que son similares entre sí los productos que pertenecen a una misma clase, y descarta el hecho de que la clasificación es imperfecta, dado que existen productos similares (o relacionados) que pertenecen a clases diferentes. Por ejemplo, si se encuentra registrada la marca FER para vehículos (clase 12), otra persona podría solicitar e inscribirla sin problemas para alimentos o vestido, pero no para aceites (clase 4), ya que aunque no son los mismos productos ni la misma clase, estos comparten el círculo comercial y pueden inducir a riesgo de confusión o asociación al consumidor. Similar situación ocurriría de coincidir una misma marca de diferentes titulares para las clases 29 y 30, o 32 y 33, o 5 y 10.

Ley N° 380 y Ley N° 580

Esta disposición también desarrolla el principio de especialidad de forma indirecta, a través de los acápites a) y b) del artículo 8⁵, normas que regulan las prohibiciones registro por razones extrínsecas. En el primero se requiere que exista

El principio de especialidad plantea que dos marcas idénticas o similares pueden coexistir siempre y cuando no generen riesgo de confusión o de asociación, circunstancia que sólo es posible cuando dichos signos protegen productos diferentes.

identidad entre el signo registrado y el solicitado y entre los bienes a distinguir. La carencia de uno sólo

de estos supuestos permitiría el registro del signo solicitado y con ello la aplicación de la regla de la especialidad.

Diferente es el segundo, el cual exige la concurrencia de cuatro circunstancias: 1) que la marca se encuentre registrada o en proceso de inscripción (derecho de prelación), 2) que el signo solicitado sea idéntico o similar, 3) la solicitud debe comprender productos idénticos o diferentes a los utilizados por la marca registrada o en trámite, y 4) estas tres situaciones deben generar riesgo de confusión o de asociación.

Nótese que la ausencia de la cuarta circunstancia abre la puerta a la aplicación del principio de especialidad. Sin embargo, lo más llamativo de este acápite es que la tutela se extiende a los productos diferentes, lo cual no es otra cosa que la protección del quebrantamiento de este principio: la marca renombrada, en tanto sólo ésta tiene protección "universal".

Por otra parte, al igual que el CCPPI, la ley n° 380 tiene un inconveniente, y es que no incluyen dentro de las prohibiciones extrínsecas el registro de marcas idénticas o similares que protejan productos o servicios semejantes a los utilizados por el signo registrado o en trámite de registro. La única referencia a productos semejantes se encuentra en el art. 26 que señala la facultad que tiene el titular del signo registrado para impedir que terceros usen en el comercio su marca u otra simi-

⁵ Art. 8. No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos: a) El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios. b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso pudiere causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca.

Nicaragua

Régimen jurídico del principio de especialidad en la legislación nicaragüense

lar para los mismos productos u otros relacionados. Con la Ley nº 580 este artículo fue reformado, pero sin aportar soluciones a este problema, ya que esta disposición sigue refiriéndose a la tutela jurídica del titular en el mercado y no en la fase de inscripción.

Cabe señalar, que los productos similares son una excepción a la regla de la especialidad.

Decreto 83-2001

En esta disposición los artículos a destacar son el 12 y 13⁶, los cuales tienen especial similitud con los dos párrafos del art. 23 del CCPPI, debido a que se pretendió incluir por esta vía una referencia directa del principio de especialidad.

Sin embargo, esta inclusión no está ajena a la incertidumbre: por una parte, se puede pensar que partiendo de su similitud con el "extinto" art. 23, la consulta del 10 de Junio de 1985 podría serle aplicable, y por otra, dado que la ley no hace referencia directa al principio, como tampoco incluye los productos similares como supuesto a tener en cuenta a la hora del examen, queda sobre la mesa la interrogante de si ¿es posible que estos artículos puedan ser considerados inconstitucionales por extralimitarse al suplir los vacíos jurídicos de la ley?

Partiendo de los principios básicos del derecho, se conoce que los reglamentos tienen un propósito procedimental y que están destina-

dos a poner en práctica la ley. En este sentido, es totalmente contradictorio pretender modificar o mejorar una ley vía reglamento. De modo que, de este Decreto no se debe esperar -como tampoco forzar- la corrección de los vacíos jurídicos de la ley. En cualquier caso, queda abierta la posibilidad de que estos artículos sean declarados inconstitucionales.

CONCLUSIONES

Señalar que, con independencia de la interpretación que la CSJ hizo en 1985, el art. 23 del CCPPI constituía la base jurídica del principio de especialidad y complementaba los acápites o) y p) del art. 10. Esta lectura ha caracterizado la inestabilidad jurídica de este principio, pues a partir de ahí, sólo se aprecian referencias indirectas al mismo, no exentas de problemas importantes.

Destacar los avances alcanzados en la Ley nº 380, especialmente el referido a la protección de la marca renombrada.

Subrayar la valentía -y si se quiere audacia- de los redactores del Decreto 83-2001 por incluir mejoras importantes a la protección marcaria, sobre todo en relación al principio de Especialidad, mismas que por las razones ya expuestas, no están exentas de varios retos, primero en relación a su interpretación, y segundo, respecto al control constitucional al que están sometidos por ley.

Queda esperar que a través de la doctrina especializada, de las sentencias de la CSJ, las resoluciones administrativas y/o de la reforma legislativa, se reconozca de forma directa la relevancia del principio de especialidad dentro del derecho marcario nacional.

BIBLIOGRAFÍA

— Salvatierra R., Roberto. 2007. El Principio de Especialidad en el Derecho Marcario Nicaragüense. Memoria de Fin de Carrera - Universidad Centroamericana (UCA).

— Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (CCPPI). 1968

— Decreto 83-2001, Reglamento de la Ley Nº. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Disponible en: <http://www.tramitesnicaragua.org/media/decreto%20no.%2083-2001.pdf>

— Ley Nº 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Disponible en: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$All\)/C09393B5D2310F98062570A100581156?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/C09393B5D2310F98062570A100581156?OpenDocument)

— Ley Nº 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Nº 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Disponible en: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$All\)/92C44A600ACE6D350625755B007541D9?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/92C44A600ACE6D350625755B007541D9?OpenDocument)

⁶ Art. 12. *La propiedad de un signo y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos, mercancías o servicios para los que se hubiere solicitado o para aquellos que sean similares respecto a los solicitados, sea que estén o no comprendidos en una misma clase, siempre y cuando puedan producir riesgo de confusión y/o asociación al consumidor, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley. Art. 13. Toda solicitud posterior para que un signo ya registrado distinga productos, mercancías o servicios distintos a los ya inscritos, cualesquiera que sea la clase a que estos pertenezcan, se tramitará como si se refiriera a un signo completamente nuevo, siempre y cuando no integre ni los mismos productos y/o servicios, ni similares respecto al registrado, debiendo estar primeramente en concordancia con el artículo 26 de la ley y el artículo 12 de este reglamento, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Ley;*

ARTÍCULO



**MARÍA SOLEDAD
ARACIL MERÁS**
Examinadora de Marcas.
Oficina Española de Patentes y
Marcas.

Futura evolución de la Clasificación de Niza

RESUMEN ANALÍTICO

El 1 de enero de 2012 entrará en vigor la nueva edición de la Clasificación de Niza. La modificación del Reglamento del Arreglo por el Comité de Expertos, sobre incorporación de cambios de forma anual en lugar de cada 5 años, así como la nueva forma de publicación supondrá para oficinas y usuarios cambios importantes que mejorarán su aplicación y la dotarán de agilidad, respondiendo de manera más eficiente a las necesidades de los solicitantes.

PALABRAS CLAVE

Contenido, Criterios, Nuevas Ediciones, Soporte, Jerarquía.

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se constituyó en 1957 una Unión Particular, formalizada en el Arreglo de Niza, cuyos países firmantes adoptaron una Clasificación común de Productos y Servicios para el registro de sus marcas.

Esta Clasificación, conocida internacionalmente como la Clasificación de Niza, es obligatoria para cada país que forma parte del Arreglo, ya sea como sistema principal o bien como sistema auxiliar, y obliga igualmente a hacer constar, tanto en documentos como en publicaciones oficiales, el número de la(s) clase(s) de la Clasificación a la que pertenezcan los productos y/o servicios para los que se registren las marcas.

Además de los países que forman parte del Arreglo de Niza, actualmente más de 80, también se utiliza esta Clasificación para el Registro Internacional de Marcas efectuado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a dicho Arreglo. Asimismo, es obligatoria para el registro

ARTÍCULO

MARÍA SOLEDAD ARACIL MERÁS

Futura evolución de la Clasificación de Niza

de marcas efectuado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

También hay un numeroso grupo de países (más de 65) que no forman parte del Arreglo de Niza pero cuyas Oficinas Nacionales aplican la Clasificación de Niza para el registro de sus marcas.

CONTENIDO DE LA CLASIFICACIÓN

El contenido de la Clasificación no varía en lo que se refiere a su estructura. La Clasificación comprende, en primer lugar, una lista de clases con su enunciado general, acompañada de notas explicativas.

Estos enunciados indican, de manera general, los sectores a que pertenecen en principio los productos o servicios.

De las actuales 45 clases, las clases 01 a 34 corresponden a Productos y las clases 35 a 45, a Servicios.

En segundo lugar, incluye una lista alfabética de productos y servicios con indicación del número de clase al que corresponde, un número base y dos números de orden (uno para el idioma francés y, en nuestro caso, otro para el español).

Esta lista alfabética tiene, aproximadamente, unas 10.000 entradas para productos y alrededor de 1.000 para servicios.

Por otro lado, a lo largo de las diversas revisiones y actualizaciones que se han realizado según lo estipulado en el texto del Arreglo, el contenido ha ido variando e incorporándose modificaciones y nuevas posiciones.

En la actualidad, la edición vigente es la Novena, que entró en vigor en enero del año 2007.

Creemos muy importante resaltar que la Clasificación de Niza es, a efectos del registro de marcas, un medio de trabajo, una herramienta. La Clasificación no obliga a los países en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca.

Cada Oficina Nacional tiene autonomía y competencia para decidir el ámbito de la Clasificación, según lo estipulado en el art. 2 del Arreglo de Niza.

Asimismo, conviene recordar que, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (TLT):

- a) Los productos o servicios no podrán considerarse similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza.
- b) Los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de Niza.

La Clasificación de Niza es obligatoria para cada país que forma parte del Arreglo, ya sea como sistema principal o bien como sistema auxiliar.

Por último, queremos poner de manifiesto el inmenso reto que supone para los responsables que intervienen en este área de la Propiedad Industrial la incesante demanda de que nuevos productos y servicios han de ser clasificados, a tenor de la vertiginosa velocidad con que las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones lanzan productos y actividades, inexistentes hace sólo unas semanas.

Esta realidad, que se impone en el quehacer diario de cada Oficina, habrá de ser trasladada necesariamente a la tarea de actualización de la Clasificación, a través de las reuniones del Comité de Expertos.

Sin embargo con motivo de los últimos acuerdos adoptados por el Comité de Expertos y en vista de la modificación de los artículos 3 y 7 del Reglamento Interior de dicho Comité, serán necesarios algunos cambios en lo que concierne a la publicación de la clasificación.

NUEVAS EDICIONES DE LA CLASIFICACIÓN.

Hasta el presente la OMPI ha publicado una nueva edición de la clasificación sobre papel, en CD-ROM y en línea, en principio cada cinco años. Cada nueva edición se indica bajo la forma de una cifra árabe entre paréntesis después de la abreviación NCL (por ejemplo NCL (9)). Debatir y eventualmente adoptar anualmente los cambios en la clasificación a través del foro electrónico requiere un enfoque más flexible y más práctico en cuanto a la periodicidad y al soporte de la publicación.

Tomando en consideración que las modificaciones (transferencias de productos y servicios y nuevas clases) a incorporar en la clasificación continuarían en principio siendo adoptadas al final de un periodo de cinco años, mientras que los otros cambios (nuevas

ARTÍCULO

MARÍA SOLEDAD ARACIL MERÁS
Futura evolución de la Clasificación de Niza

WIPO REOURCES

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS establecida en virtud del Arreglo de Niza Novena edición

Clase 1 Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Nº de orden	Producto o servicio	Nº de base (in.)	Nº de orden (in.)	Nº de orden (fr.)
A0003	abatanado (productos de —) para la industria textil	010312	F0532	F0370
A0004	abatanar (materias para —)	010313	F0531	F0373
A0010	ablandadores de carne para uso industrial	010545	M0186	V0226
A0012	ablandar el agua (productos para —)	010023	W0142	A0120
A0014	ablandar (productos para —) [metalurgia]	010393	M0233	M0317
A0015	abonos orgánicos	010622	C0754	C1099
A0016	abonos para las tierras	010271	F0099	E0326
A0019	abrasivos (fluidos auxiliares para —)	010004	A0505	F0309
A0037	absorber aceites (materias sintéticas para —)	010620	A0016	A0015
A0050	accedera (sal de —)	010410	S0673	S0181
A0077	aceite (masillas al —)	010655	O0022	M0194
A0082	aceites (aditivos químicos para —)	010654	C0370	A0098
A0083	aceites (agentes para eliminar —)	010352	O0025	H0143
A0089	aceites curtientes	010350	O0047	H0163
A0104	aceites (materias sintéticas para absorber —)	010620	A0016	A0015
A0105	aceites para conservar alimentos	010348	O0048	H0158
A0107	aceites para endurecer el cuero	010601	O0042	H0164
A0110	aceites para preparar el cuero	010349	O0045	H0166
A0114	aceites (productos para blanquear —)	010353	O0033	H0168
A0115	aceites (productos para purificar —)	010354	O0036	P1038
A0116	aceites (productos químicos para separar —)	010233	O0054	H0169

Actual sitio de búsqueda de la clasificación de NIZA de la OMPI que se puede ubicar en el siguiente link <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=ES#>

indicaciones, supresiones, cambios en la redacción de indicaciones de productos o servicios y cambios de los títulos de las clases y sus notas explicativas) lo serían anualmente, la OMPI recomienda indicar entre paréntesis después de la abreviatura NCL, la edición de la publicación bajo la forma de una cifra árabe seguida de un guión y el año de entrada en vigor de la nueva versión, como sigue: NCL(10-2012), lo que significa "clasificación de Niza, décima edición, versión en vigor desde el 1 de enero de 2012".

Cada nueva versión incluiría todos los cambios adoptados por el Comité de Expertos desde la adopción de la última versión, mientras que cada nueva edición comprendería todos los cambios y modificaciones adoptados por el comité de expertos durante todo el periodo de revisión de cinco años.

Las listas de cambios adoptadas en cada versión serán puestas a disposición de las administraciones a fin de que ellas puedan actualizar sus publicaciones nacionales.

SOPORTE DE PUBLICACIÓN

Las nuevas versiones de la clasificación serán publicadas únicamente en línea (es decir, la lista alfabética en línea sería puesta al día cada año, en lo que con-

cieme a las nuevas indicaciones, las supresiones y los cambios en la redacción de las indicaciones). Las nuevas ediciones serán igualmente publicadas en línea, siendo la décima la última en ser publicada en papel. Así la versión papel y la publicación en CD-ROM serán suprimidas. Una clasificación de Niza descargable y ficheros PDF serán publicados en su lugar. Los ficheros principales estarán disponibles gratuitamente para todas las administraciones que deseen incluir la publicación en su intranet.

La publicación en línea sufriría cambios en su formato, en la presentación del resultado de búsqueda y su contenido.

a) Formato

La publicación de NIVILOC-CLASS en línea será suprimida y las clasificaciones (Niza, Viena y Locarno) que contienen serán publicadas separadamente. La presentación de la página de inicio del sitio OMPI de la clasificación de Niza sería modificada a fin de ser más amigable.

b) Resultado de la búsqueda

Actualmente, el resultado de la búsqueda se presenta por clases y por números de orden. Es neces-

ARTÍCULO

MARÍA SOLEDAD ARACIL MERÁS

Futura evolución de la Clasificación de Niza

rio clicar sobre el número de orden para acceder, individualmente, a cada indicación de producto o servicio conteniendo el término buscado. En la nueva edición, el resultado de una búsqueda de texto sería directamente fijado, por ejemplo, en una ventana separada conteniendo la indicación, la clase, los números de orden y de base. Un solo clic sobre el número de base permitiría al usuario ver todas las indicaciones relacionadas con ello, en francés en inglés o en las dos lenguas. Además otras versiones lingüísticas serían accesibles gracias a la creación de un enlace.

c) Contenido

La OMPI estudia la posibilidad de mejorar el contenido de la clasificación completando la lista alfabética con informaciones complementarias con indicaciones precisas, por ejemplo, con definiciones de términos relativos a la clase e ilustraciones si fuera necesario y con notas sobre los criterios aplicados para la clasificación de algunos productos o servicios. Además, se podrían crear enlaces entre la lista alfabética y otras bases de datos de productos y servicios.

ESTRUCTURA DE LA LISTA ALFABÉTICA.

La OMPI maneja la posibilidad de crear una jerarquía bajo cada clase de la clasificación. Establecer un orden jerárquico tal que permitiera presentar la lista de productos y servicios de Niza de una manera más organizada y relacionar los grupos similares de productos o servicios a través de las clases. Esto permitiría también la integración sistemática de productos y de servicios provenientes de otras bases de datos (por ejemplo la lista trilateral) que están cubiertas por las indicaciones de la lista de Niza. Con ello se puede mejorar el resultado de una búsqueda de marcas y se aportaría también al usuario una información importante en cuanto al alcance de protección que podría tener su marca. El orden jerárquico de productos o servicios dentro de una clase sería utilizado como útil administrativo auxiliar o como fuente de referencia. Su aplicación no sería obligatoria y no obligaría de ninguna manera a los países de la Unión de Niza.

El orden jerárquico de productos y servicios no modificaría las prácticas de clasificación, el número total de clases o su contenido. Cualquier diferencia o falta de claridad de los títulos de las clases encontra-

das durante este ejercicio serían llevadas al Comité de Expertos.

Si un desarrollo más avanzado de estas sugerencias se viera interesante por el comité, la OMPI presentaría una proposición más detallada a fin de que sea debatida en el foro electrónico y aprobada en las próximas reuniones del Comité de Expertos.

CONCLUSIONES

Los cambios que se avecinan supondrán un gran avance para usuarios y oficinas ya que permitirán al usuario tener la seguridad de que la clasificación que se halla en estas bases de datos es correcta y en los casos en que se incluya información adicional le proporcionará idea sobre el alcance de protección de lo solicitado.

Otro cambio significativo que supondrá esta novedad es la agilidad que adquirirá la Clasificación al incorporar nuevas posiciones anualmente, no siendo necesario esperar un periodo de cinco años como viene siendo hasta ahora, respondiendo de esta manera más fielmente a las necesidades de los mercados en cuanto a la inclusión rápida de nuevos productos o servicios.

Todo ello supondrá un ahorro en tiempo y recursos tanto para usuarios y oficinas puesto que si ahora mismo, el índice de suspensos en las solicitudes supera el 50%, utilizando este nuevo soporte es de suponer que los motivos de suspensión de tramitaciones decaigan de forma significativa.



FIRMA INVITADA

Claudio Marcelo Albarelos

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



La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el “secondary meaning”

RESUMEN ANALÍTICO

Sin duda la principal característica que debe tener un signo que pretende constituirse en una marca es su capacidad distintiva. Dicha aptitud distintiva es esencial a la marca y puede perderse (vulgarización) o bien adquirirse en el caso de signos que nacieron sin capacidad distintiva y luego la adquirieron a través de su uso (“secondary meaning”).

PALABRAS CLAVE

Marcas, capacidad distintiva, vulgarización, secondary meaning.

LA CAPACIDAD DISTINTIVA

El artículo 1 de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22362 de Argentina establece que: “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de

FIRMA INVITADA

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

La aptitud distintiva de las marcas

los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

Los signos marcarios desempeñan diferentes funciones en la economías modernas (entre ellas: la función de identificación de bienes y servicios, la función de garantía de calidad, la función publicitaria, la función competitiva y la función de protección del titular de la marca) “no todas ellas tienen igual significación desde el punto de vista jurídico, y, en particular del Derecho de marcas...Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que carecen de la marca, esta deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente. Desde el punto de vista lógico, la marca y sus restantes funciones dependen de su capacidad distintiva, pues sin ella no existiría el signo marcario”¹.

El Dr. Jorge Otamendi en su libro *Derecho de Marcas* menciona que “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante. Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede suceder, como dije antes, que la marca esté formada por el nombre del fabricante.

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca”².

El artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC - 1994) establece que puede

“...constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras”.

El requisito de la distintividad lo podemos encontrar en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 6 quinquies que establece, en relación con los países miembros del Convenio, la posibilidad de negar las marcas cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, aunque se soliciten invocando un registro en el país de origen, y solicitando el depósito y protección de la marca, en aplicación de la “cláusula tal cual es”.

Como vemos, a este requisito esencial que debe poseer una marca para ser tal se lo denomina como capacidad distintiva o carácter distintivo, tal vez las denominaciones más utilizadas por la legislación en la materia mientras que en la doctrina y jurisprudencia hallamos otras denominaciones similares como aptitud, función o fuerza distintiva.

Debe considerarse suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo. La aplicación concreta de este criterio tiene que ser necesariamente polémica y discutible en algunos supuestos. El nivel exigido tiene que ser el mínimo necesario e imprescindible para que la marca opere normalmente en el mercado.

Con relación a su consideración el carácter distintivo debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos solicitados. De este modo, el mismo signo puede tener carácter distintivo en relación con unos productos pero carecer de dicho requisito en relación con otros. Debe tenerse en cuenta además la percepción del público al que se dirige el producto, constituido por el consumidor de tales productos o servicios. Generalmente debe partirse de la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

La mayor o menor fuerza distintiva juega un papel determinante al momento de evaluar si existe, o no, riesgo de confusión o asociación con otras marcas, y también puede ser decisiva al analizar si una marca debe gozar de mayor o menor protección, esto se da en el caso de las marcas denominadas notorias.

A lo largo de la existencia de una marca esta capacidad o fuerza distintiva, puede sufrir cambios en virtud de diversas circunstancias, especialmente como con-

¹ Bertone Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas Guillermo, *Derecho de Marcas Tomo I, Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales*, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág.27.

² OTAMENDI, Jorge. *DERECHO DE MARCAS*, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2003, pág. 8 y 9.

FIRMA INVITADA

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
La aptitud distintiva de las marcas

secuencia del uso que se haga de ella, así una marca que nace con capacidad distintiva puede perderla produciéndose el proceso conocido como vulgarización de una marca o bien un signo que nace sin capacidad distintiva o con una débil fuerza distintiva puede adquirirla para el público consumidor a través del uso, publicidad, etc. que de ella se haga. Este proceso inverso u opuesto a la vulgarización se lo conoce como “secondary meaning” por su denominación inglesa o bien como capacidad distintiva o distintividad sobrevenida o adquirida según su denominación hispana.

“SECONDARY MEANING”: CAPACIDAD DISTINTIVA ADQUIRIDA

Como se ha mencionado en el párrafo precedente, se reconoce legalmente de esta manera a un proceso de los efectos fundamentalmente psicológicos que los signos del mercado producen en la mente de los consumidores. Justamente la teoría del “secondary meaning”, reconoce un significado posterior al que originalmente tenía un signo en el mercado adquiriendo la función distintiva y, por ende, la posibilidad de constituirse en marca.

Así, en ciertos casos, a raíz de una amplia e intensa promoción y campañas publicitarias y de un uso en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, que no permitía identificar los productos o servicios a los que se refería con un origen empresarial determinado, podía adquirir para el público un “significado secundario”, o sea un significado especial que fuera más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente poseía ese signo.

Este reconocimiento de la posibilidad de adquisición posterior de la fuerza distintiva no está previsto específicamente en las leyes marcarias de varios países Latinoamericanos (entre ellos Argentina, Brasil, México, etc.). La incorporación de la teoría del “secondary meaning” se ha dado por vía de la ratificación del ADPIC (Acuerdo de sobre Derechos de Propiedad Intelectual suscrito en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, ahora Organización Mundial de Comercio) que en su artículo 15 prevé: “cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso”. Si bien esta norma se refiere a la posibilidad de registrar un signo, antes genérico, habilita para defender la validez de una marca que, antes irregistrable, adquirió poder distintivo por el uso.

En otros países como España, la Ley 17/2001 de Marcas se refiere específicamente al “secondary meaning” en el artículo 5.2 que dice: “Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma, también en el artículo 51.3 se contempla el “secondary meaning”: “La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento”. En este caso a la hora de instarse una acción de nulidad, el juez a la vista de las circunstancias lo que hará será convalidar la marca como consecuencia del carácter distintivo que hubiera adquirido.

En Cuba, por ejemplo, el Artículo 16.1, apartado segundo del Decreto-Ley 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que, no obstante lo previsto en los incisos a y c del apartado primero, un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en el país y por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente capacidad distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la Comunidad Andina el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagró la posibilidad que los signos genéricos, descriptivos o denominaciones usuales, con el uso adquieran distintividad, y puedan ser registrados como marca.

En Uruguay, la Ley de Marcas No. 17.011 contempla en artículo 8º que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º, 10º, 11º y 12º (signos genéricos o descriptivos) del art. 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios”. El Decreto Reglamentario de dicha ley, No. 34/999 de fecha 3/2/99, en su art. 11º dice que “se entiende por fuerza distintiva el hecho de que el signo haya perdido su significado literal en la mente del

FIRMA INVITADA

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

La aptitud distintiva de las marcas

público, asociándose instantáneamente con el producto o servicio del solicitante, ya sea porque se haya usado públicamente durante un largo tiempo o porque se haya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hipótesis”.

Varios son los elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar si realmente el signo adquirió la distintividad suficiente para poder cumplir con sus funciones como marca, entre ellos podemos mencionar:

- el uso de la marca, condición indispensable para que la prohibición sea superada dado a que la distintividad sobrevenida descansa precisamente sobre este presupuesto, existiendo discrepancias doctrinales en cuanto al análisis de la intensidad de aquel, pues están quienes indican que el uso debe ser solo prolongado y quienes consideran que si bien es favorable el uso prolongado de una marca, no debe descartarse en modo alguno la eficacia de un uso intenso aunque su duración no sea prolongada en el tiempo.
- la cuota de mercado que posee la marca, elemento que indica que realmente el público consumidor ha dado un nuevo significado, esta vez como marca, al signo que se pretende registrar, siendo la cuota de mercado alcanzada un indicador de peso a la hora de formar convicción en el examinador, quien debe tener la certeza de que realmente dicha cuota, es el resultado del reconocimiento por parte del público consumidor de las aptitudes distintivas del signo.
- la importancia de las inversiones hechas en promoción y publicidad, evidencia de que el consumidor ha recibido información suficiente por cualquier vía que refuerza el nuevo contenido ideológico del signo.
- la proporción de los sectores que identifican el producto o servicio, atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca, no cabe dudas que es este un elemento determinante a la hora de decidir el examinador con relación al registro o no del signo como marca, pues una vez que este logre indicar el origen empresarial de los productos que distingue con claridad, estaría demostrando que sin duda alguna adquirió la distintividad exigida por ley, y necesaria además para que pueda cumplir sus

funciones como marca sin que sea objetiva por tanto, el mantenimiento de la negativa de registro.

Otros criterios que pueden tenerse en cuenta son los dictámenes de organismos e instituciones relacionadas con el sector del comercio o la industria implicados, así como, sondeos efectuados a especialistas y consumidores del producto distinguido por el signo.

Con relación a estos elementos se puede decir que tienen una gran interrelación partiendo siempre del uso del signo y buscando como objetivo supremo la demostración de la distintividad alcanzada³.

EL SECONDARY MEANING EN LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA

La Jurisprudencia en Argentina ha tratado este tema en pocas oportunidades siendo alguno de los casos más conocidos el resuelto por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 11 de Abril de 1989 en Causa No 5680, "Listas Argentinas c/ Guía de la Industria s/ Nulidad de marcas", donde se estableció la capacidad distintiva adquirida de la marca Guía de la Industria.

Más recientemente, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 1 de Julio de 2010, ha reconocido la posibilidad de que determinados signos puedan adquirir un significado secundario sobre la base de su uso. En la causa No 1135 "Unilever N.V. y otro c/Laboratorio Cuenca S.A. s/cese de uso de marca" se discutió entre otros temas la capacidad distintiva y la posibilidad de registro de la marca "SUAVE" para distinguir productos de la clase 3 internacional, la



³ En cuanto a los criterios que podrá usar un Tribunal para determinar si se ha adquirido ese secondary meaning, puede consultarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso "Caso Windsurfing Chiemsee", 4 de mayo de 1999 (Asuntos acumulados c-108/97; c-109/97) sobre prueba del secondary meaning. Esta Sentencia y todas las de los Organismos jurisdiccionales de la UE están disponibles en la dirección <http://curia.europa.eu/jurispl/cgi-bin/form.pl?lang=es>

FIRMA INVITADA

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
La aptitud distintiva de las marcas

Cámara concluyó que la marca "SUAVE" de Unilever N.V. había adquirido un significado secundario en relación con "champú".

Para ello, la Cámara tuvo por acreditado que Unilever y su filial local Unilever de Argentina S.A. comenzaron a utilizar la marca "SUAVE" para identificar champú en junio de 1999, que sus canales de venta son las grandes cadenas de supermercados y que la marca se encontraba bien posicionada en el mercado y que así era percibida por el público consumidor.

Sobre la base de estas circunstancias, sostuvo que era correcto proteger a aquellos signos que habían adquirido carácter distintivo mediante su uso. En conclusión, la sentencia reconoce la posibilidad de que determinados signos que carecen de capacidad distintiva, puedan adquirirla mediante su uso, en cuyo caso, su registro como marca no se encuentra prohibido.

VULGARIZACIÓN DE UNA MARCA: PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DISTINTIVA

La situación inversa y opuesta a la adquisición sobrevenida de distintividad o "secondary meaning" que he descrito en los párrafos anteriores se presenta con la pérdida de la aptitud distintiva que sufren muchas marcas. Este proceso se denomina "vulgarización" o "generecidad sobrevenida" de una marca y se verifica cuando el signo que inicialmente identificaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos y servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio inicial.

En efecto, pueden existir marcas que teniendo fantasía se transformen en signos de uso común, pasando a designar o describir el producto o servicio, perdiendo totalmente su aptitud distintiva.

Dicho de otro modo, la marca murió y fue enterrada en el "cementerio de marcas" como lo expresa Timothy J. Lockhart en uno de sus artículos publicado en un Boletín del INTA de diciembre de 2008: "El cementerio de hecho existe; se denomina diccionario, y es donde una antigua marca puede aparecer oficialmente como nombre genérico. Efectivamente, en la 22ª edición del Diccionario usual de la lengua española, de la Real Academia Española de la Lengua, figura

que la palabra "curitas", con el significado de "Tira adhesiva por una cara, en cuyo centro tiene un apósito esterilizado que se coloca sobre heridas pequeñas para protegerlas", tiene su origen en una marca registrada, CURITAS.

En ese diccionario también puede verse que "termo", desde hace mucho tiempo declarado nom-



bre genérico en los Estados Unidos para referirse a contenedores aislados al vacío, originalmente era una marca registrada, THERMOS. Sin embargo, los derechos sobre las marcas varían de un país a otro, de manera que THERMOS sigue recibiendo protección como marca en algunas jurisdicciones, como por ejemplo en el Reino Unido. Del mismo modo, en el Canadá todavía se considera que YO-YO es la marca que designa el conocido disco giratorio doble sujeto a una cuerda por su eje, pese a que un tribunal estadounidense lo declaró nombre genérico para este tipo de juguetes hace más de 40 años⁴.

Las acciones del titular de la marca para evitar la vulgarización son en general:

- entablar las acciones correspondientes contra los competidores que utilicen la marca como denominación genérica del producto,
- en caso de que sean los consumidores quienes empleen el signo como genérico, puede realizar, entre otras, campañas publicitarias, especificación

⁴ Boletín de la INTA, Vol. 63, Nº. 923, Timothy J. Lockhart, de Willcox & Savage P.C. y miembro del INTA Bulletin Features – Policy & Practice Subcommittee. Asociación Internacional de Marcas, 15 de diciembre de 2008.

FIRMA INVITADA

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS

La aptitud distintiva de las marcas

que la utilización del signo, en envases y etiquetas, es a título de marca y no como designación del producto,

- evitar el uso de la marca como término genérico en diccionarios y enciclopedias, dirigiéndose para ello al editor a fin de que se especifique que se trata de una marca registrada. Por ejemplo Google Inc. parece determinada a no dejar que GOOGLE entre en el cementerio, pese a que la marca se utiliza con frecuencia, al menos informalmente en el ámbito angloparlante, como expresión genérica para la realización de una búsqueda en Internet. En 2006, el diccionario Merriam-Webster empezaba definiendo "google" como un verbo que significa "utilizar el motor de búsqueda Google para obtener información (como de una persona) en la red mundial de Internet", y el Oxford English Dictionary también incluye el verbo, si bien en mayúsculas⁵.



El Diccionario de la Real Academia, indica en su parte primera en relación con las marcas registradas en la sección "Advertencias para el uso de este Diccionario", lo siguiente: 2.8. Marcas registradas. Las marcas registradas cuyo empleo como sustantivos comunes así lo recomienda se recogen en el Diccionario haciendo constar su condición de tales, de acuerdo con la legislación vigente, en el paréntesis etimológico. Si alguna entrada correspondiente a una marca registrada no presentara esta información, la empresa que la comercializa podrá dirigirse a la Real Academia Española para solicitar el cambio oportuno en la próxima edición del Diccionario.

- asegurarse de que ya existe un nombre genérico para el producto o servicio para el que se crea la marca en cuestión, incluso si el nombre tiene que inventárselo el titular de la marca, que muy bien podría ser el caso de un nuevo producto único. Ejemplos de

ello puede ser el de "líquido corrector" para productos líquidos WITE-OUT y "patines en línea" (es decir, con las ruedas una detrás de la otra) para productos ROLLERBLADE. De hecho, en Wikipedia para ROLLERBLADE se señala que es un tipo de patín en línea y que el nombre es una marca registrada.



- utilizar sistemáticamente la palabra "marca" entre el nombre de la marca y la denominación genérica, por ejemplo, pañuelos de papel marca KLEENEX o apósitos protectores BAND-AID.




Paradójicamente, el éxito de una marca puede significar su caducidad, ya que son las marcas renombradas las más expuestas a la vulgarización.

En España, donde es posible plantear la caducidad por vulgarización, la Ley de Marcas permite también la subsanación de la marca en el caso de que, con anterioridad a la Sentencia declarativa de la caducidad, el titular de la marca lleve a cabo un uso que le permita recobrar el carácter distintivo. Cabe señalar que en España existe también la posibilidad de declarar la caducidad parcial de la marca, en el caso de que la vulgarización haya tenido lugar únicamente para uno o varios productos o servicios, pero no para todos los designados por la marca.

RECAPTURA DE MARCAS

En los Estados Unidos se dio un interesante caso donde Singer Manufacturing Co. titular de la marca SINGER recobró el carácter distintivo de la misma

⁵ Boletín de la INTA, Vol. 63, Nº. 923, Timothy J. Lockhart, de Willcox & Savage P.C. y miembro del INTA Bulletin Features – Policy & Practice Subcommittee. Asociación Internacional de Marcas, 15 de diciembre de 2008.

FIRMA INVITADA

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
La aptitud distintiva de las marcas

luego de perder los derechos sobre dicha marca que identificaba máquinas de coser, porque el público consumidor designaba genéricamente dichas máquinas como "singers".

Singer comenzó a hacer máquinas de coser en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo en 1896 el nombre SINGER pasó a indicar para el público a las máquinas de coser y se convirtió en un término genérico y en consecuencia no susceptible de ser protegido como marca. En esa época incluso la firma competidora MASON usaba la marca y se refería al producto como "MASON BRAND SINGER". En la segunda mitad del siglo XX, la denominación SINGER perdió su significado genérico y volvió a identificar a los productos con un origen empresarial determinado, precisamente la empresa SINGER que logró así obtener a través de una decisión de 1953 del Quinto Circuito Federal nuevamente derechos exclusivos sobre dicho término, "recapturando" su marca⁶. Del mismo modo, la compañía de neumáticos GOODYEAR fue capaz de recuperar su marca que había quedado expuesta a la vulgarización⁷.



CONCLUSIONES

La principal función de una marca es su aptitud distintiva o diferenciadora, es esencial para el titular marcario que ante la adquisición de fama de su signo marcario evite que el mismo pase a designar o describir el producto o servicio perdiendo su aptitud distintiva por vulgarización. Asimismo, para que se verifique el "secondary meaning" si un signo nace sin aptitud distintiva para que la prohibición de registro sea superada deberá adquirirse al momento de la solicitud de registro de marca (en un sistema de registro constitutivo como el Argentino) esa aptitud o capacidad distintiva como consecuencia de fundamentalmente de un uso intenso, con promoción y campañas publicitarias que logren una cuota de mercado importante.

BIBLIOGRAFÍA

— BERTONE Luis Eduardo y CABANELLAS de las Cuevas Guillermo, DERECHO DE MARCAS TOMO I, MARCAS, DESIGNACIONES Y NOMBRES COMERCIALES, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, Año 1989.

— GONZÁLEZ, Silvia Navares. CURSO PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES 1 ED. MÓDULO 2: SIGNOS DISTINTIVOS. Oficina Española de Patentes y Marcas y Fundación CEDET, Noviembre 2009.

— LEVY, MARK C., FROM GENERICISM TO TRADEMARK SIGNIFICANCE: DECONSTRUCTING THE DE FACTO SECONDARY MEANING DOCTRINE, The Trademark Reporter, Official Journal of the International Trademark Association, Vol. 95, Noviembre-Diciembre 2005.

— LOCKHART, Timothy J. (de Willcox & Savage P.C. y miembro del INTA Bulletin Features – Policy & Practice Subcommittee) BOLETÍN DE LA INTA, Vol. 63, N°. 923, Asociación Internacional de Marcas, 15 de diciembre de 2008.

— OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2003.

⁶ *Singer Mfg. Co. v. Briley*, 207 F.2d 519 (5th Cir. 1953).

⁷ *Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U.S. 598 (1888); *Goodyear Tire & Rubber Co. v. H. Rosenthal Co.*, 246 F. Supp. 724 (D. Minn. 1965).

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

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

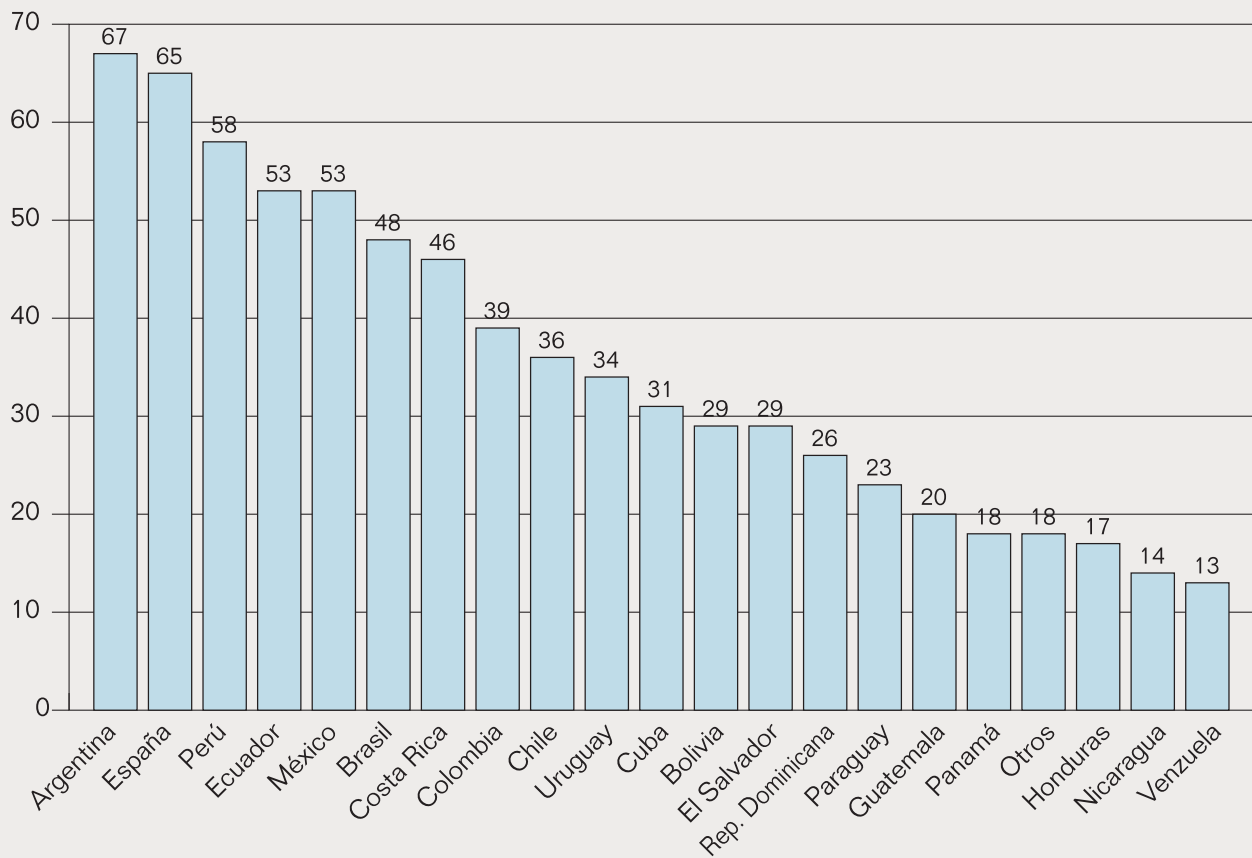
ción, los cuales se articularon en un Plan de Actividades semestral conformado por la realización de foros coordinados por expertos internacionales, cursos cortos de actualización, foros temáticos dirigidos por los coordinadores de la REI y la publicación de dos números de la Revista Digital.

A punto de finalizar el año 2011, la REI en Propiedad Industrial concluye con éxito la realización de todas las actividades programadas para este año.

La REI de Propiedad Industrial ya cuenta con 737 profesionales que, a lo largo del año, han estado compartiendo y transfiriendo conocimiento y experiencias.

Actualmente, el Equipo Coordinador de la REI de Propiedad Industrial está trabajando en el diseño del Plan de Actividades 2012, por lo que esperamos vuestras recomendaciones y sugerencias para la mejora de nuestras actividades del año 2012.

**Al día de hoy hay 737 participantes en la REI.
Se distribuyen según el siguiente gráfico:**



Informe Foro Temático

Las expresiones culturales tradicionales, los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos en relación con la propiedad industrial



MODERADORA: VICTORIA DAFAUCE MENÉNDEZ

Jefe de Servicio RRII OMPI-OAMI. Oficina Española de Patentes y Marcas..

Fechas: del 16 al 29 de Mayo

Número de participantes en el foro: 5

Número de aportaciones: 21

Países participantes:

Argentina, Costa Rica, España, México y Uruguay.

DESCRIPCIÓN

El Foro realizado del 16 al 29 de mayo de 2011 trató sobre la protección de los conocimientos tradicionales en sentido amplio, parece despertar bastante interés a tenor del elevado número de visitas que se han registrado; sin embargo, también parece ser un tanto desconocido entre los integrantes de la comunidad de propiedad industrial de la REI, a juzgar por los pocos participantes que han realizado aportaciones.

A pesar de lo anterior, de las distintas intervenciones, se ha podido obtener una muestra bastante representativa de la protección jurídica actual de los mencionados conocimientos tradicionales en los países de América Latina y en el entorno internacional.

Con la estructura del foro se ha intentado dar una idea general de las distintas formas de manifestación de los conocimientos tradicio-

nales, su relación con los derechos de propiedad industrial y las diferentes aproximaciones que existen en la actualidad para su protección a nivel nacional e internacional.

NOMBRES Y PAISES DE LOS PARTICIPANTES

- Claudio Marcelo Albarellos, Argentina
- Leonardo Villavicencio Cedeño, Costa Rica
- Victoria Dafaúce Menéndez, España
- Daniel Ochoa González, México
- Adriana Lloret Durañona, Uruguay

CONCLUSIONES

Las expresiones culturales tradicionales constituyen las costumbres, tradicionales, formas de expresión artística, conocimientos, creencias, productos y procesos de producción arraigados en un gran número de comunidades distribuidas por todo el mundo.

Los conocimientos tradicionales en sentido estricto, pueden entenderse como las ideas desarrolladas por comunidades tradicionales y pueblos indígenas, de una manera tradicional e informal, en respuesta a las necesidades impuestas por

sus entornos físicos y culturales y que sirven de medios para su identificación cultural; en consecuencia, el ámbito técnico de esas ideas es vasto y abarca todos los campos de la aplicación técnica.

Desde hace mucho tiempo las comunidades poseedoras de tales conocimientos intentan que los mismos se respeten y protejan por los integrantes de todas las culturas, es por ello que en el contexto internacional, en octubre de 2000, la Asamblea General de la OMPI creó el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore con el mandato de desarrollar textos de carácter internacional dedicados a la protección de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales desde el punto de vista de la propiedad intelectual en sentido amplio. Dichos textos se están negociando en la actualidad.

A grandes rasgos, los objetivos que se persiguen son los siguientes:

Protección preventiva para asegurar que los derechos de propiedad intelectual sobre las expresiones culturales y los conocimientos tradicionales en general no se atribuyan

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

buyan a quienes no sean sus titulares consuetudinarios

Protección positiva, mediante la creación de derechos específicos que reconozcan el valor, fomenten el respeto e impidan el uso y la apropiación indebida de dichas expresiones culturales y conocimientos tradicionales

Estos temas son igualmente objeto de otros foros internacionales; así, la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos se encuentra también en el Convenio de la Diversidad Biológica (CBD), desarrollado en lo que respecta al acceso y al reparto equitativo de beneficios por el Protocolo de Nagoya.

Por otra parte cabe señalar que por algunos países ya se han desarrollado legislaciones sui generis para la protección de estos derechos.

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES

En México ha habido iniciativas de protección de expresiones culturales de comunidades indígenas, tales como el nombre y sus artesanías mediante marcas. En algunos casos se han utilizado marcas individuales y en otros marcas colectivas, habiéndose observado, en ambos casos, deficiencias en la protección de las citadas expresiones debido a la especial naturaleza y función de las mismas que va más allá de la mera diferenciación de unos productos o servicios frente a otros o de la indicación del origen empresarial en el tráfico comercial, propias de las marcas.

En Argentina es posible proteger los productos artesanales de las comunidades indígenas median-

te marca colectiva, siempre y cuando la colectividad se configure en un agrupamiento, forma asociativa o entidad de la economía social como una cooperativa de grupos de productores, artistas o artesanos locales, pero siempre con el fin de comercializar sus productos y en tanto la denominación solicitada no sea una indicación geográfica o denominación de origen reconocida previamente por el Estado.

En Costa Rica disponen de una prohibición de registro como marca para el caso de que el signo solicitado afecte algún derecho de terceros. En concreto el Art. 8 g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº7978) establece dicha prohibición "si el uso del signo afecta al derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento de la autoridad competente de esa colectividad".

Mediante la misma se ofrece una protección al derecho al nombre, imagen o prestigio de pueblos indígenas en tanto les afecte negativamente, pero no en su conjunto como tales derechos culturales de estas comunidades.

En los países de la Comunidad Andina, la Decisión 486 otorga protección preventiva a las expresiones culturales tradicionales mediante la prohibición de registro como marca en el Art. 136, g) de "aque- llos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ... consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales o las denominaciones, las palabras, las letras, los caracteres o los signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su

cultura o práctica salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso".

LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS TRADICIONALES

En Panamá encontramos un ejemplo de protección del diseño tradicional a través de la Ley 20 de Régimen Especial de la PI sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas. Se trata de una ley especial para la protección positiva de las expresiones culturales y los conocimientos tradicionales de estos pueblos por su propia naturaleza y de una protección preventiva mediante la prohibición de la apropiación, por parte de terceros no autorizados de tales expresiones culturales o conocimientos tradicionales mediante el derecho de autor o las distintas modalidades de propiedad industrial.

En su artículo 1 establece como finalidad la de "proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre sus creaciones, tales como invenciones, modelos, dibujos y diseños, innovaciones contenidas en las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, petroglifos y otros detalles; además, los elementos culturales de su historia, música, arte y expresiones artísticas tradicionales, susceptibles de un uso comercial, a través de un sistema especial de registro, promoción y comercialización de sus derechos, a fin de resaltar los valores socioculturales de las culturas indígenas y hacerles justicia social.

Se reconocen los objetos susceptibles de protección como las vestimentas, música, danzas, expresiones orales, instrumentos de música, instrumentos de trabajo,

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

técnicas de confección o artesanías; se crea un registro especial para los Derechos Colectivos; se establecen las formas de promoción de las Artes y Expresiones Culturales Indígenas por parte del Estado Panameño; los derechos de uso y comercialización así como prohibiciones y sanciones.

En Costa Rica se contempla una protección preventiva de los diseños tradicionales mediante la posibilidad de oposición al registro de diseños faltos de novedad en caso de imitación de un diseño tradicional ya existente.

En el plano internacional se está elaborando una legislación especial para la protección de las expresiones culturales tradicionales en todas sus manifestaciones. El texto se encuentra muy avanzado e incluye objetivos de política general, principios rectores generales y artículos. Los objetivos políticos tratan de conseguir un régimen jurídico de protección de las expresiones culturales tradicionales que permita alcanzar los objetivos y las aspiraciones de los pueblos poseedores de aquellas y fomentar estos objetivos políticos a escala regional, nacional e internacional. Entre los mismos se encuentran: Reconocer su valor, promover su respeto, impedir su apropiación, uso indebido y concesión de derechos de PI no autorizados, promover la innovación y la creatividad entre las comunidades así como promover la libertad intelectual artística, la investigación y el intercambio cultural en condiciones equitativas.

LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Según los trabajos efectuados en el Comité Intergubernamental

sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, se consideran conocimientos tradicionales en sentido estricto:

“El contenido o el fundamento de los conocimientos relativos a la actividad intelectual en un contexto tradicional, en particular, los conocimientos especializados, capacidades, innovaciones, prácticas y enseñanzas que forman parte de los sistemas de conocimientos tradicionales y los conocimientos que entrañan el modo de vida tradicional de un pueblo o comunidad o que están contenidos en sistemas codificados de conocimientos transmitidos de una generación a otra”.

Asimismo se entiende que las características que han de poseer los mismos para ser objeto de protección jurídica son:

a) Que se creen y preserven en un contexto tradicional y se transmitan de una generación a otra

b) Que estén particularmente vinculados a un pueblo o comunidad indígena o tradicional que los preserve y transmita de una generación a otra y

c) Sean parte integrante de la identidad cultural de un pueblo o comunidad indígena o tradicional que es reconocido como su poseedor porque sobre ellos ejerce su custodia, conservación, posesión colectiva o responsabilidad cultural. Esta relación podría expresarse oficial u oficiosamente en las prácticas, protocolos o leyes consuetudinarios o tradicionales.

La protección de los conocimientos tradicionales mediante patentes requiere que las invenciones nacidas en ese contexto posean novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Pero existen conocimientos tradicionales que no

pueden considerarse nuevos porque han sido divulgados públicamente o se consideran evidentes incluso para los expertos competentes en la materia, como los especialistas o los titulares de los mismos, en tanto que personas expertas en la materia en cuestión, con referencia a otros conocimientos ya disponibles para el público correspondiente.

En el plano internacional el Convenio sobre la Diversidad Biológica se ocupa de la conservación y salvaguardia de los conocimientos tradicionales, estableciendo en su art. 8 que cada Estado parte “respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación mas amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.

A su vez, el Tratado Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura establece que cada Estado parte “deberá, según proceda y con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los Derechos del agricultor, en particular; a) la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura...”

En Brasil se creó un régimen sui generis sobre la materia con la

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

Medida Provisional Nº 2186-16, de 23 de agosto de 2001, que rige los conocimientos tradicionales en el contexto del acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos.

La materia que regula es el acceso al patrimonio genético en Brasil, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, para fines de investigación científica, desarrollo tecnológico o bioprospección; el acceso a los conocimientos tradicionales relacionados con el patrimonio genético y pertinente a la conservación de la diversidad biológica, la integridad del patrimonio genético del país y la utilización de sus componentes; la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la explotación del patrimonio genético y los conocimientos tradicionales conexos; el acceso a la tecnología y la transferencia de tecnología para la conservación y la utilización de la diversidad biológica.

Se protegen los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales relativas al patrimonio genético contra la utilización y explotación ilegítima y demás actos perjudiciales o no autorizados por el Consejo de Gestión del Patrimonio Genético de Brasil de tales conocimientos.

Los titulares son las comunidades indígenas y las comunidades locales que crean, desarrollan, poseen o conservan los conocimientos tradicionales vinculados al patrimonio genético.

Se les reconoce y garantiza el derecho a:

I. Hacer constar el origen del acceso a los conocimientos tradicionales en todas las publicaciones, utilidades, investigaciones y divulgaciones;

II. Impedir que terceros no autorizados:

a) Utilicen realicen pruebas e investigaciones en relación con los conocimientos tradicionales conexos;

b) Divulguen, transmitan o retransmitan datos o informaciones que constituyen los conocimientos tradicionales conexos o forman parte de ellos

III. Obtener beneficios de la explotación económica por terceros, directa o indirectamente, de los conocimientos tradicionales conexos, cuyos derechos les pertencen en los términos de esta Medida Provisional.

IV. Los titulares también están facultados para ceder sus derechos y celebrar contratos de licencia.

LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y LAS PATENTES

Para las oficinas de patentes resulta muy difícil acceder a dichos conocimientos para tenerlos en cuenta como parte del estado de la técnica en el momento de hacer el examen de las solicitudes de patentes.

Según la actual legislación internacional, para posibilitar la protección preventiva de los conocimientos tradicionales o recursos genéticos, con el fin de impedir la adquisición de derechos de propiedad industrial sobre los mismos por parte de terceros, que no sean sus custodios consuetudinarios, se dispone de los siguientes instrumentos:

1. Derecho del inventor de ser mencionado como tal en la patente, tal como establece el Convenio de París. A este respecto, en el examen de solicitudes de patentes se deberían tener en cuenta las prue-

bas evidentes que apunten a que el titular de un conocimiento tradicional no esté reconocido como inventor en esa solicitud o a que el derecho del solicitante a solicitar una patente no deriva necesariamente del titular de los conocimientos tradicionales que fueron el punto de partida de la invención.

2. Ampliación de la documentación mínima del PCT, para incluir publicaciones sobre conocimientos tradicionales con el fin de asegurar que una gran cantidad de conocimientos tradicionales publicados puedan tenerse en cuenta en los informes internacionales de búsquedas en el examen de patentes, incluso antes de que la solicitud pase a la fase nacional, como por ejemplo la introducción en 2003 en la parte dedicada a la literatura distinta de la de patentes de la Documentación mínima del PCT de "Indian Journal of Traditional Knowledge" y "Korean Journal of Traditional Knowledge".

3. Revisión de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) en 2006, para ampliar su alcance y abarcar tipos específicos de materia relacionada con los conocimientos tradicionales con el fin de aumentar la probabilidad de que se localicen los documentos pertinentes relacionados con conocimientos tradicionales durante el proceso de búsqueda de patentes.

A parte de lo anterior existen actualmente iniciativas nacionales que tienen por objeto garantizar que en los procedimientos de búsqueda y examen de patentes se tenga pleno acceso a los conocimientos tradicionales existentes con el fin de ofrecer una base mas amplia para la evaluación de la patentabilidad, como pueden ser los registros de conocimientos tradicionales.

Actividades REI en Propiedad Industrial

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

En Perú se ha promulgado la Ley 27811 del Perú que recoge el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados con los recursos biológicos, de 24 de julio de 2002, en cuyo artículo 15 se establece que “los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas podrán ser inscritos en tres tipos de registros: a) Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas; b) Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas; c) Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas” y a su vez en el artículo 16 se estipula que “los Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas tienen por objeto, según sea el caso: a) preservar y salvaguardar los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y sus derechos sobre ellos; b) proveer al INDECOPI de información que le permita la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, con relación a sus conocimientos colectivos”.

ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN

Las comunidades y pueblos indígenas han reivindicado largamente la aplicación del principio de que los poseedores de los conocimientos tradicionales deben ser informados acerca del posible uso de los conocimientos, deben otorgar su consentimiento al uso propuesto (consentimiento fundamentado previo) y deben participar en los beneficios de su explotación.

Durante las negociaciones del Convenio de Diversidad biológica,

los países en desarrollo impulsaron la inclusión, como uno de los objetivos del mismo, de la distribución de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos, si bien dicho objetivo ha sido desarrollado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya, Japón, el 29 de octubre de 2010, donde se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica.

En el mismo se establecen obligaciones concretas que cada parte deberá asumir para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional de la Parte que proporciona los recursos genéticos, y se deberán cumplir condiciones de cooperación mutuamente acordadas.

Se prevé que estas obligaciones contribuirán a asegurar la participación en los beneficios de la Parte que proporciona los recursos y una transferencia adecuada de las tecnologías pertinentes por parte de quien los recibe.

Se contemplan disposiciones relativas al acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales cuando dichos conocimientos están relacionados con recursos genéticos con el fin de fortalecer la capacidad de esas comunidades para beneficiarse del uso de sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

En junio de 2011 son parte del Protocolo de Nagoya, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú y la Unión Europea entre otros.

EQUIPO COORDINADOR DE LA REI EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

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



CLAUDIO MARCELO ALBARELLOS
Redactor Jefe.



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



AMAYA EZCURRA
Coordinadora temática del área de patentes de la REI. Jefe de Servicio Técnicas Industriales. Oficina Española de Patentes y Marcas. OEPM



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



MARÍA SANZ
Gerente Programa Red de Expertos. FUNDACIÓN CEDEDET.



ELISA LÓPEZ
Coordinadora Área. FUNDACIÓN CEDEDET.

Informe Foro de Experto

La clasificación internacional de productos y servicios de Niza y su relación con los signos



MODERADORA: MARÍA SOLEDAD ARACIL MERÁS

Examinadora de Marcas. Oficina Española de Patentes y Marcas.

Fechas: del 11 al 22 de julio

Número de participantes en el foro: 10

Número de aportaciones: 75

Número de visitas: 921

Países participantes: 6

DESCRIPCIÓN

El foro se ha desarrollado durante los días 11 a 22 de julio de 2011. La temática ha sido La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza y su relación con los signos. Ha contado con la participación activa de un grupo de personas que han aportado interesantes observaciones.

NOMBRES Y PAÍSES DE LOS PARTICIPANTES

- María Soledad Aracil, España.
- Lía Carolina Ferreira, Argentina.
- Claudio Marcelo Albarellos, Argentina.
- Andrea Hernández Gonzales-Mugaburu, Perú.
- Fancy Mercedes de Los Santos López, Perú.
- Mauricio Enrique Sánchez Vásquez, El Salvador.
- Melvy Elizabeth Córtez, El Salvador.
- Roberto Salvatierra Rivas, Nicaragua.
- Débora Raquel González Ramírez, Guatemala.

CONCLUSIONES

Se ha tratado la Clasificación de Productos y Servicios bajo dos puntos de vista diferentes:

1. Problemas que plantea la Clasificación de Productos y Servicios no incluidos en el Nomenclator, cuáles son los criterios de clasificación de las oficinas, cómo se tratan estas solicitudes y soluciones que se proponen al solicitante.

2. La Clasificación en relación con los signos, qué productos o servicios son admisibles o no en relación con ellos.

En total se han planteado ocho casos prácticos, de los cuales y debido al interés mostrado por los participantes por el primer tema, seis han versado sobre éste y dos sobre el segundo. Al hilo de ellos han surgido otras dudas y consultas sobre criterios de clasificación como los planteados por los participantes de El Salvador y Costa Rica.

Ha habido consenso de criterio en los casos sobre complementos alimenticios y alimentos dietéticos, en la limitación de servicios que por su redacción podrían abarcar varias clases, en la clasificación de los cigarrillos electrónicos y en los casos prácticos en los que se relacionaba el signo con los productos.

Existen discrepancias de criterio con el aplicado por la Oficina Espa-

ñola en cuanto a los servicios de tarjetas de fidelización por parte de Argentina, El Salvador y Perú y respecto a los servicios de franquicia por parte de El Salvador, Argentina y Guatemala.

En relación con los términos en inglés, en general, todos los participantes los admiten y no obligan a su traducción como se hace en España.

Han sido varios los participantes que han mostrado interés por conocer la clasificación en línea de la OEPM y ha quedado plasmado en el foro el método para su utilización.

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

La duración del foro ha sido adecuada. Se considera que los objetivos que se querían conseguir se han cumplido en su mayor parte, compartiendo criterios de clasificación y resolviendo dudas de casos concretos. Ha sido muy interesante porque esta plataforma y la Red de Expertos Iberoamericanos nos brindan la oportunidad de dialogar y contrastar opiniones que enriquecen y nos da otra visión de nuestro trabajo diario.

Informe Foro Temático

Biblioteca legislativa de la REI en Propiedad Industrial: un recurso en constante formación



MODERADOR: LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO
Coordinador Temático Latinoamericano.

Número de participantes

en el foro: 3

Número de aportaciones: 8

Número de visitas: 77

Países participantes: España, República Dominicana, Costa Rica

DESCRIPCIÓN

El foro se realizó del 15 de agosto al 11 de setiembre de 2011, siendo su finalidad el poner en conocimiento de los miembros de la REI en PI la documentación ya aportada a la Biblioteca Legislativa, para su validación, para recopilar más información para la base de datos, y para discutir temas atinentes a la propiedad industrial desde la óptica del derecho comparado.

Los objetivos se cumplieron de forma parcial, ya que solo hubo respuesta sobre España y República Dominicana relativa al respectivo marco legal de cada uno de esos países, y no se llegó a discutir ningún tema en específico.

CONCLUSIONES

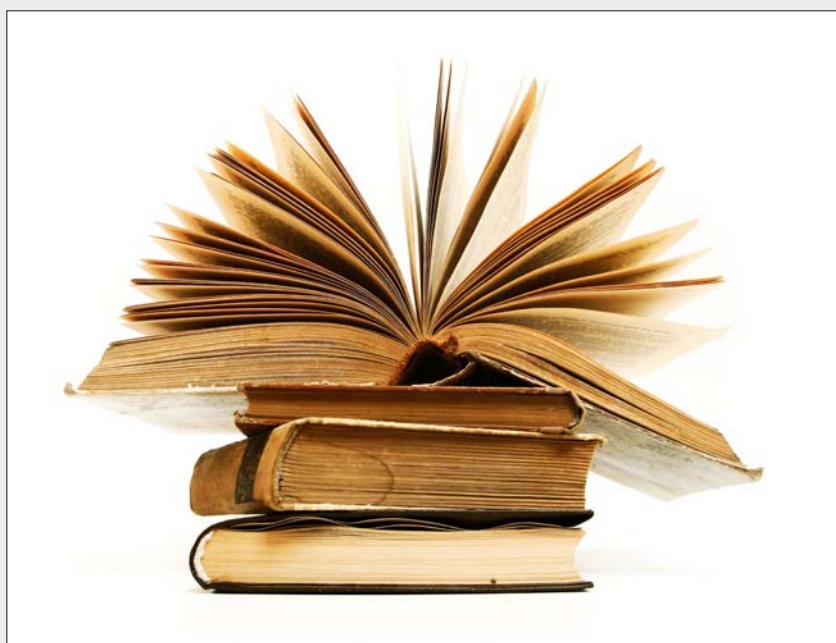
La Biblioteca Legislativa Iberoamericana en Propiedad Industrial se perfila como un importante recurso para los miembros de la REI en PI, ya que permite tener recopilada en un solo lugar la información relacionada a los diferentes marcos normativos que rigen a la

propiedad industrial en la gran zona Iberoamericana.

Las aportaciones de España y República Dominicana vinieron a clarificar sobre el marco normativo aplicable en ambos países, ya que se explica, por un lado, el nivel reglamentario y también supranacional de la legislación hispana, y por otro lado se aportaron las leyes dominicanas reformadas para cumplir con el TLC-USA-CA-DR; sin embargo, no hubo más aportaciones de otros países, por lo que

no se pudo validar más información ni tampoco hubo discusión sobre temas de interés común a los miembros de la REI.

El tema no ha levantado el interés general esperado, y no se ha podido amarrar con los miembros de la REI una metodología para mantener actualizada la Biblioteca Legislativa, lo cual es de vital importancia por su propia naturaleza, ya que no podemos asegurar que estemos ante la presencia de legislación actual.



Informe Foro Taller

El registro de las indicaciones geográficas como marca



MODERADORA: BELÉN LUENGO GARCÍA

Coordinadora temática del área de marcas de la REI.

Fechas:

del 26 de septiembre al
2 de octubre

**Número de participantes
en el foro: 8**

Número de aportaciones: 49

Número de visitas: 523

Países participantes:

Uruguay, Cuba, República Dominicana, Perú, El Salvador, Argentina, Ecuador y España.

DESCRIPCIÓN

El foro sobre el "Registro de las Indicaciones Geográficas como Marca" ha tenido lugar la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2011. Se ha debatido sobre el tema propuesto a través de ejemplos reales, de concesión y denegación, de marcas con elementos geográficos. Los participantes han expuesto la regulación de sus respectivas legislaciones nacionales y, en general, se han compartido conocimientos y experiencias sobre este tema.

NOMBRES Y PAISES DE LOS PARTICIPANTES

- Blanca Muñoz González. Uruguay.
- Marlen de la Caridad Pérez Suárez. Cuba.
- Víctor Ramírez Almanzar. República Dominicana.

- Fancy Mercedes de los Santos López. Perú.
- Katya Martínez Gutiérrez. El Salvador.
- Claudio Marcelo Albarellos. Argentina.
- Lilian Carrera González. Ecuador.
- Belén Luengo García. España.

CONCLUSIONES

Este foro estaba planteado con un carácter eminentemente práctico, de tal manera que partiendo de una introducción inicial teórica para aclarar conceptos, se pudieran ver ejemplos reales de concesión y denegación de marcas geográficas, y profundizar así en los diferentes conflictos que pueden surgir entre las marcas y las indicaciones geográficas protegidas.

Con carácter general, en las legislaciones de todos los países a los que pertenecen los participantes del foro se regula de manera similar la utilización de elementos geográficos como marca y la convivencia entre las marcas geográficas y las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.

En conclusión, una indicación o signo geográfico puede ser registrado como marca colectiva o de garantía, pero es muy problemático

que ese mismo signo pueda ser registrado como marca particular de un empresario. En efecto, la solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geográfico puede tropezar con obstáculos difícilmente superables como son las prohibiciones absolutas que se refieren a los signos descriptivos, a los signos engañosos, la prohibición absoluta e insubsanable referente a los vinos y bebidas espirituosas y toda la regulación que protege los productos denominados "de calidad diferenciada" (Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, principalmente).

Centrándonos en las indicaciones de procedencia geográfica cabe decir que el registro como marca de las mismas no está en sí mismo prohibido sino en tanto en cuanto constituye exclusivamente una indicación de procedencia, lo que ocurrirá cuando dicha marca se aplique a distinguir productos o servicios que sean característicos de esa concreta zona geográfica que se pretende como marca, porque sólo concurriendo esta circunstancia, podrá ser identificada por el público consumidor como una indicación geográfica de procedencia, pues de no ser así, dicha denominación sólo será percibida por el común de los consumidores como

una denominación arbitraria o de fantasía. El mismo tratamiento se daría a los adjetivos gentilicios.

Cuando se consideran las indicaciones de procedencia geográfica como un tipo especial de signo distintivo que se usa en el comercio y por consiguiente como una categoría especial de propiedad industrial, es importante distinguirlos de las marcas: mientras que una marca identifica la empresa que ofrece determinados productos o servicios en el mercado, una indicación geográfica identifica un área geográfica en la que una o varias empresas están situadas que producen el tipo de producto para el cual la indicación geográfica se utiliza. Por lo tanto, no hay un "titular" de una indicación geográfica en el sentido de que una persona o empresa puede excluir otras personas o empresas del uso de una indicación geográfica, pero cada empresa localizada en ese área a la que la indicación geográfica se refiere, tiene el derecho de utilizar la misma para los productos que se originan en ese área. Generalmente sujetos a ciertos requisitos de calidad como los que se prescriben, por ejemplo, en las normas y leyes que regulan el uso de las denominaciones de origen.

Los perjuicios que se pueden derivar de la inscripción de un signo geográfico como marca de empresa, tanto para los consumidores como para los empresarios asentados en la correspondiente zona geográfica, explican que las legislaciones nacionales, no admitan, en principio, el registro de marcas compuestas exclusivamente por indicaciones que designen la procedencia geográfica del producto. Como excepción a este principio general, se admite el registro de



indicaciones geográficas como marcas colectivas y de garantía, por lo que pueden producirse conflictos entre los diferentes sistemas de protección de las denominaciones geográficas.

De otro lado, en las normas que regulan las denominaciones de origen de los vinos, en relación con marcas relativas a los mismos, se prohíbe que las marcas contengan palabras, partes de palabras, signos o ilustraciones que puedan inducir a error o que sean idénticas a la designación de un producto protegido sin que los productos utilizados para la elaboración de los citados productos finales tengan dere-

cho a tal designación o presentación. Así mismo, quedan prohibidos los signos que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Finalmente, se expusieron las líneas generales de actuación de la OEPM frente a estas marcas y se propusieron ejemplos sobre diferentes tipos de marcas geográficas partiendo de la siguiente clasificación: marcas geográficas ligadas al producto, marcas geográficas con deslocalizadores, las que usan indicaciones geográficas indirectas y marcas geográficas caprichosas y genéricas. Algunos de los participantes también expusieron diferentes ejemplos, muy interesantes todos ellos, que conocían por su experiencia profesional.

Las numerosas visitas y participaciones de los miembros de la REI, han demostrado el interés que el tema de este foro ha suscitado. Quizás faltó un poco de tiempo para debatir sobre los últimos ejemplos propuestos, pero en los dos primeros días casi no hubo intervenciones, y esto retrasó la introducción de los temas y ejemplos que estaban preparados.

En cualquier caso, creo que se puede valorar como muy positivo el desarrollo del foro, tanto por el número de aportaciones como de visitas y, fundamentalmente, por el interés demostrado en las intervenciones de los diferentes participantes.

Informe Foro Temático

Patentes verdes como herramienta de transferencia tecnológica



MODERADORA: AMAYA EZCURRA MARTÍNEZ

Coordinadora temática del área de patentes de la REI.

Fechas: del 17 al 30 de octubre

Número de participantes en el foro: 3

Número de aportaciones: 32

Número de visitas: 366

Países participantes: España, Brasil, Colombia

NOMBRES Y PAÍSES DE LOS PARTICIPANTES

- Douglas Alves Santos, Brasil
- Aurora Hernández Agustí, España
- Rigoberto Naranjo Ladino, Colombia
- Amaya Ezcurra Martínez, España

DESCRIPCIÓN

El foro sobre "PATENTES VERDES como herramienta de transferencia tecnológica" se ha desarrollado durante dos semanas, del 17 al 30 de octubre 2011. Se ha debatido sobre el tema siguiendo una línea de argumentación ordenada, haciendo primero una introducción de la materia y el objetivo del debate y desarrollando a continuación facetas particulares de las "patentes verdes".

CONCLUSIONES

El debate se ha iniciado con un documento introductorio, para situar a los participantes en el tema objeto de foro, dada la particularidad del mismo. Se ha tratado de definir qué se entiende por tecnologías ecológi-

camente racionales y se ha facilitado mediante enlaces a internet acceso a declaraciones realizadas por distintas personas en relación al tema a debatir, con posturas opuestas para intentar provocar el debate.

Se ha debatido sobre la problemática que suscita la utilización de las patentes para la transferencia de tecnologías verdes y las posturas enfrentadas que presentan los países desarrollados frente a los países en desarrollo. Se han analizado las diferentes tendencias y acciones que realizan algunas oficinas de Propiedad Industrial para el fomento del desarrollo, innovación y transferencia tecnológica de este tipo de tecnologías, con especial mención de las desarrolladas por la OEPM. También se han presentado las principales herramientas que han sido desarrolladas con el fin de clasificar e identificar las patentes verdes, especialmente el índice de palabras clave de tecnologías verdes de la CIP ("Green inventory") y los grupos de indexación Y02 de la ECLA. Se ha debatido sobre la diferenciación dentro de las tecnologías ecológicamente racionales entre tecnologías mitigadoras y tecnologías adaptativas al cambio climático. Por último, se han presentado otras acciones, relacionadas con la Propiedad Industrial o suplementarias a ésta, que se deben llevar a

cabo para el fomento de las tecnologías verdes con el objeto de alcanzar un desarrollo sostenible a nivel mundial, mostrando la especial importancia de adoptar medidas normativas y políticas por parte de los Estados.

A lo largo del debate se ha tratado de dar ejemplos prácticos de cada uno de los puntos tratados.

Hay que destacar que, si bien el tema de debate parece ser de interés general para los miembros de la REI dado el número de visitas al foro, la participación ha sido menor de la esperada y por tanto, no han quedado reflejadas en el foro otras acciones y posiciones que respecto a las patentes verdes están adoptando las oficinas iberoamericanas de Propiedad Industrial, siendo éste uno de los objetivos que se buscaba con el debate.

Podría concluirse, por tanto, que se ha cumplido con uno de los objetivos principales del foro, esto es, presentar y dar a conocer aspectos concretos de las patentes relacionadas con tecnologías verdes, tratándose de un tema de máxima actualidad en el marco del desarrollo sostenible. Sin embargo, no se ha alcanzado el nivel de debate e intercambio de informaciones entre miembros de la REI que habría sido deseable alcanzar para abordar la temática de una forma más completa.

EVENTOS Y CONVOCATORIAS

Búsqueda eficiente de información sobre derechos de propiedad industrial en bases de datos

Curso organizado por la OEPM y LES España-Portugal

Búsqueda eficiente de información sobre derechos de propiedad industrial en bases de datos

Objetivo del curso: Fomentar la utilización de las bases de datos de propiedad industrial como fuente de información tecnológica de interés habitual entre investigadores, científicos, estudiantes, etc. y analizar e interpretar los resultados de las búsquedas.

Duración: 6 horas

Horario: Miércoles, 9 a 14:00 horas.

Sede: Oficina Española de Patentes y Marcas, Paseo de la Castellana, 75, 28071 Madrid.

Fecha: 20 de enero de 2012

Precio del Curso:

- 60 euros.
- 20 euros para socios de LES ESPAÑA PORTUGAL, asociados del Comité Español de agentes de la propiedad industrial, empresas de universidades e institutos.

Forma de pago:

- Transferencia bancaria a la cuenta de LES ESPAÑA S.A. número: 0049 1117 10 0000042779. Indicar nombre e apellidos en el concepto.

Inscripción:

- Mediante email: Inscripciones.Formacion@oepm.es o formacion@oepm.es antes del día que acompañe justificación de la transferencia realizada.

20 de enero de 2012

CURSO: Búsqueda eficiente de información sobre derechos de PI en bases de datos

Más información:

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2011/2011_11_07_20enero2012CursoPI.html

Bogotá, Colombia

Del 6 al 8 de febrero de 2012

Seminar for Certain Latin-American and Caribbean Countries on the Implementation and Use of Several Patent Related Flexibilities

Español | English

Antigua, Guatemala | 17 al 19 de marzo de 2012

Programa Académico Programa Social Autoridades Inscripciones Info Conf. Pre & Post Tours

INFORMACION GENERAL

Hotel Casa Santo Domingo

El Hotel Casa Santo Domingo se inauguró en el mes de junio de 1988. Está ubicado a tan solo 45 kilómetros de la ciudad capital (30 minutos en automóvil) y a escasos 10 minutos caminando del parque central de La Antigua Guatemala.

Integra con ello todas las comodidades de un hotel 5 estrellas con un importante convento dominico. Cuenta con cuatro siglos de historia e incluye uno de los más grandes museos de antigüedad colonial.

Servicios de Casa Santo Domingo:

El Hotel Casa Santo Domingo cuenta con jardines, piscinas, fuentes, jilgueros, patios, tótems artesanales y jardines que una vez fueron un hogar español y que en el día de hoy forman parte de este maravilloso hotel. El mismo ofrece lujosas habitaciones, todos equipados de minibar, televisión por cable, caja de seguridad, entre otros más. El área de piscina se integra en el centro de los jardines. El restaurante está ubicado en uno de los espacios del convento antiguo ofreciendo comida nacional e internacional de primer nivel.

Dentro de sus comodidades el Hotel Casa Santo Domingo ofrece lo siguiente:

- TV LCD con servicio de cable.
- Teléfono con cámara de voz, Mini Bar, Caja de Seguridad, Plancha y Planchador, Secadora de Pelo, Cofre, Churrasquera, Internet.
- Área de juegos, jacuzzi, y Spa. También cuenta con un SPA.

Guatemala, del 17 al 19 de marzo de 2012

Competencia Desleal y Propiedad Intelectual: Problemas Contemporáneos que afectan a la Industria

Más información: www.asipi.org

Números anteriores

Pulse en la imagen para descargarse Revista en formato .pdf



Número 1
2º Semestre 2007



Número 2
1º Semestre 2008



Número 3
2º Semestre 2008



Número 4
1º Semestre 2009



Número 5
2º Semestre 2009



Número 6
1º Semestre 2010



Número 7
2º Semestre 2010



Número 8
1º Semestre 2011

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en PROPIEDAD INDUSTRIAL

Número 9 2º Semestre de 2011

www.ceddnet.org
www.oepm.es

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

Publicación elaborada con el patrocinio de:



VICEPRESIDENCIA PARA
AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE DEL
BANCO MUNDIAL

