



ARMONIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL MERCOSUR

por Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse¹

1) INTRODUCCIÓN

El Mercosur es el proyecto más ambicioso en materia de integración regional en la historia de cada uno de los países miembros², inspirado, en parte, en la Comunidad Europea. Constituye una Unión Aduanera con un propósito principal, la formación de un Mercado Común expresamente establecido en su tratado fundacional, el Tratado de Asunción³.

En este instrumento los Estados Partes sientan las bases para la creación de un mercado común, estableciendo en su art. 1 los medios para la consecución de este objetivo, garantizando las cuatro libertades fundamentales de toda economía regional: libre circulación de mercancías, libre circulación de personas, libre circulación de servicios y libre circulación de capitales.

La libre circulación de mercancías y de servicios implica un intercambio comercial más fluido entre los Estados Partes, interrelacionando sus mercados hasta fundirse en uno solo. Pero para que ello efectivamente ocurra se hace necesaria la armonización de las leyes en las áreas pertinentes, a fin de poder lograr el fortalecimiento de este proceso de integración.

En cada uno de los Estados Partes del MERCOSUR existen derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, diseños industriales, en los que, conforme las legislaciones nacionales, rige el principio de territorialidad. Es decir, que si bien existirá un mercado único, desde el punto de vista de los Derechos de Propiedad Industrial persistirán los territorios nacionales. Los derechos de propiedad industrial pueden entonces convertirse en un obstáculo o una barrera para el comercio y la libre circulación de mercancías y servicios dentro del mercado común.⁴

¹ El original de este artículo fue publicado en ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL, n° XXI. Universidad de Santiago de Compostela. España. Gabriel Martínez Medrano, abogado, Master en Derecho y Economía de las Nuevas Tecnologías (Univ. De Mar del Plata – Argentina) y Master en Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Alicante (Magister Lucentinus). Gabriela Soucasse, abogada y Master en Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Alicante (Magister Lucentinus). Ambos ejercen la abogacía en la Ciudad de Buenos Aires.

² Los Miembros Plenos del Mercado Común del Sur son: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en tanto que Bolivia y Chile participan de las reuniones en carácter de observadores.

³ El Tratado de Asunción fue firmado en Asunción (Paraguay) el 26 de Marzo de 1991 y ratificado por ley en cada uno de sus Estados Partes. Este Tratado determina el funcionamiento interno y la estructura institucional del Mercosur conjuntamente con el Protocolo Adicional de Ouro Preto firmado el 17 de Diciembre de 1994 por los cuatro miembros.

⁴ Bercovitz, A. “Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único”, en “Marca y diseño comunitario”, Ed. Aranzadi, 1996, pg. 31.



Con la finalidad de disminuir las distorsiones al comercio intra Mercosur los Estados Miembro acordaron la firma, el 5 de agosto de 1995, de un Protocolo de armonización legislativa en materia de Marcas y Denominaciones de Origen (en adelante citado como PM) y el 10 de Diciembre de 1998, en la ciudad de Río de Janeiro, la firma del "Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales", MERCOSUR/CMC/DEC Nro. 16/98 en adelante citado como PD.

Estos instrumentos de armonización legal cumplen similar función que las Directivas en la Comunidad Europea, intentando reducir las asimetrías entre las legislaciones de los Estados Partes del Mercosur, a la vez que facilitar las relaciones comerciales y el libre intercambio de mercancías en el futuro mercado común. ⁵

Los Protocolos declaran tres objetivos fundamentales: reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur; promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual; y por último, garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en si mismo una barrera al comercio legítimo.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados es necesario establecer reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado Parte en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad intelectual.

2) OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LOS ESTADOS.

Los Estados Partes asumen la obligación de garantizar una protección mínima, en los términos de los Protocolos. No obstante, les cabe la opción de decidirse por una protección mayor, siempre y cuando se mantengan dentro del marco de las disposiciones del Convenio de París y de los ADPIC a los cuales quedan obligados a respetar, conforme declaran los Protocolos expresamente.

Vemos, entonces, que los Tratados conforman un nuevo acuerdo marco regional que toma como pilares básicos los dos convenios internacionales que le precedieron en esta materia. De todos modos, es de destacar que los acuerdos regionales no propone la armonización total, sino tan sólo el establecimiento de un mínimo de

⁵ Bercovitz, op. cit, pg. 32. Robles Morchon, Gregorio. Las marcas en el derecho español (Adaptación al derecho comunitario), Civitas, 1.995. pg. 22 y ss.



protección en aquellas materias que puedan tener una mayor incidencia en el funcionamiento del mercado común.⁶

3) EL PROTOCOLO EN MATERIA DE MARCAS.⁷

4) ASPECTO OBJETIVO: LA MARCA.

El artículo 5 PM define a la marca como "cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios". Esta definición, con la cual concuerda la ley argentina⁸, destaca la principal función que cumplen las marcas, la de distinguir en el mercado un producto o servicio de otro⁹.

El artículo 5.2 del PM permite a los Estados Partes exigir que el signo sea visualmente perceptible, para que pueda consistir en una marca. Esto implica la posibilidad de dejar sin protección marcaría a las marcas sonoras y olfativas. En este sentido, el artículo 122 de la ley de Brasil exige la percepción visual del signo para que sea susceptible de registro marcario y la ley Uruguaya determina que el registro de signos no visibles "quedará condicionado a la disponibilidad de los medios técnicos adecuados", debidamente reglamentados.

La ley Argentina, al igual que la de Paraguay, por el contrario no dicen nada por lo que se podrían registrar marcas no visibles.¹⁰

⁶ Salis, Eli, "El Protocolo de Marcas del Mercosur y el Sistema de Marcas Argentino", en VV.AA. Temas de derecho Industrial y de la Competencia. Derecho de Marcas, Ob. Cit., pg. 215.

⁷ La ley argentina de marcas vigente es la 22.362 del 26 de diciembre de 1980. En Brasil rige el Código de la Propiedad Industrial, Ley 9279 del 14/5/96 (D.O. 15/5/96). En Paraguay se sancionó recientemente la ley de marcas Nro. 1.294 promulgada el 12 de agosto de 1998 y reglamentada por el Decreto 22.365 del 14 de agosto de 1998. Por último, el 15 de setiembre de 1998 Uruguay aprobó la nueva legislación en materia de Marcas Nro. 17.011 (D.O. 7/10/98) que rige desde el 19/10/98. En Paraguay y Uruguay la legislación ha incorporado las disposiciones del Protocolo de Armonización de Normas en materia de Marcas.

⁸ Señala el art. 1 de la ley argentina que es susceptible de ser marca todo signo con capacidad distintiva. En igual sentido el art. 1 de la ley paraguaya.

⁹ No se hace referencia en la definición del PM a la función indicadora del origen empresarial que tiene la marca, recién el art.12 del Protocolo lo contempla expresamente. En la ley Brasileña, por el contrario, el art. 123 requiere como condición para la existencia de una marca el "origen diverso". Del mismo modo, el art. 1 de la nueva ley Uruguaya.

¹⁰ Martínez Medrano Gabriel y Soucasse Gabriela, "Derecho de Marcas", Ed. La Rocca, 2.000, pg. 218. En el mismo sentido: Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 2da. Edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pg. 65. En el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de nuestro país (Argentina), se ha estudiado y concedido la primer marca no visible en marzo de 1999. Se trata de una melodía que se escucha al encender un ordenador. Es una marca solicitada por la mercantil INTEL CORP. Se le requirió que presentara una cinta con la melodía y la graficación de la música en un pentagrama. Se encuentran en estudio varias marcas olfativas sin que se haya procedido a resolver ninguna al momento.



El PM impone a los Estados la obligación de la protección de las marcas de servicio (art. 5.3), así como también establece que la naturaleza del producto o servicio no podrá ser impedimento para el registro de la marca (art. 5.4) ¹¹.

El artículo 6.1 enumera, no de manera taxativa, una serie de signos que pueden ser marca, entre los cuales cabe resaltar la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, también denominada "marca tridimensional" o "marca envase" -respecto de estos últimos- y los medios o locales de expendio de los productos o servicios, más conocidos como "trade dress" según la doctrina y jurisprudencia de los Estados Unidos. ¹²

La forma de los productos está prohibida como signo marcario únicamente por la ley argentina ¹³, con lo cual entraría en conflicto con el Protocolo. La modificación que se haga a la ley argentina deberá distinguir entre la forma común de los productos que sería irregistrable por genericidad y la forma arbitraria y distintiva que se da a un producto que sí puede ser registrada. En el resto de los países del Mercosur, está permitido el registro de la forma de un producto, con la limitación que no debe ser una forma que venga impuesta por razones de orden técnico, por la naturaleza de los productos o que afecte a su valor intrínseco.

La protección como marca de los medios o locales de expendio, apunta a proteger la estructura arquitectónica de los establecimientos comerciales, que generalmente se reproduce en las cadenas de franquicias. Es importante tener presente que a veces nos encontraremos en circunstancias en las cuales se podría considerar que entran en juego también otros factores, como son los derechos de autor del arquitecto sobre su obra – contemplados expresamente en el art. 1 de la ley Argentina de Derecho de Autor Nro. 11.723-, las características distintivas de los locales y las partes del conjunto arquitectónico insusceptibles de protección por ser

¹¹ Si la venta del producto está prohibida o es contrario a la moral, la marca igualmente se deberá conceder aunque luego no pueda ser utilizada. Existe una diferencia entre la marca contraria a la moral y los productos contrarios a ella. Este es el segundo supuesto. De otra forma la Oficina de Marcas se convertiría en una agencia de autorización de productos o servicios. Martínez Medrano – Soucasse, Derecho de Marcas, op. cit., pg. 123.

¹² La sentencia fundamental en materia de trade dress es de la Corte Suprema en autos: Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992). No. 91-971. Argued April 21, 1992 -- Decided June 26, 1992

¹³ Vid. Art 2.C. Ley de Marcas 22.362. La jurisprudencia argentina ha morigerado la interpretación de la ley prohibiendo el registro de la forma necesaria del producto debiendo entenderse por forma necesaria, la forma usual y corriente de aquél o bien la impuesta por la propia naturaleza del producto o servicio o por su función industrial., conf. fallo de la Cámara Nacional Federal en lo Civil y Comercial Sala III, del 19/4/85, causa 2893, "Saez Merino, Joaquín s/ Apelación denegatoria de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial". En doctrina Martínez Medrano – Soucasse, op. cit., pg. 74



formas necesarias de la construcción impuestas por razones de orden técnico. De este modo, se deberá observar el grado de distintividad alcanzado por el "estilo comercial" del medio o local de expendio de productos o servicios ¹⁴, en relación con los demás factores apuntados.

Solamente la ley paraguaya prevé expresamente en su art. 1 este tipo de signos, lo que no implica que en los demás Estados Partes se prohíban por no estar establecido en sus legislaciones, ya que todo lo que no está prohibido se considera permitido.

El artículo 6.2. permite el registro de las indicaciones geográficas siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. Tampoco se podrán registrar las que lleven a engaño sobre la procedencia de los productos, aunque no sean denominaciones de origen o indicaciones de procedencia conforme lo establece el art. 9.2 del Protocolo. La leyes de los cuatro Estados Partes establecen disposiciones similares en este sentido.

5) LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACION ¹⁵

El art. 5.3 del PM establece la obligación de legislar sobre las marcas colectivas y deja a criterio de cada Estado la protección de las marcas de certificación. Sin embargo, todas las legislaciones de los Estados Partes -a excepción de Argentina-, previeron ambas categorías de marcas.

6) ASPECTO SUBJETIVO: EL TITULAR.

El registro de una marca podrá ser solicitado por cualquier persona que tenga un legítimo interés, disposición que concuerda con el art. 4 de la ley argentina.

La Ley de Brasil (Art. 128.1), en cambio, restringe el derecho a pedir una marca para los productos o servicios relativos a la actividad que ejerza efectiva y lícitamente el solicitante de modo directo o a través de empresas controladas, disposición que tendrá que ser modificada no sólo para ajustarse al texto y espíritu del Protocolo, sino también porque causa muchos trastornos de orden práctico para

¹⁴ Vid. Witthaus M. y Goupil M., "El derecho de Propiedad Industrial comunitario en el Mercosur: los primeros pasos", Revista del Derecho Privado y Comunitario, Nro. 10, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Enero 1996, pg. 437.

¹⁵ Para el tratamiento de la marca de garantía en el Derecho Español véase: Largo Gil, Rita. "La marca de garantía", Ed. Civitas, Madrid, 1.995.



los demás Estados que quieren registrar sus marcas en Brasil, teniendo que presentar cada solicitante una declaración jurada de estar ejerciendo el comercio en el rubro para el cual solicita dicho signo.

El requisito del legítimo interés es un medio para combatir los registros fraudulentos que podrán ser dejados sin efecto por las vías de nulidad o reivindicación.¹⁶

7) LA ADQUISICION DE LA MARCA Y EL DERECHO DE PRELACION

El sistema de marcas del Protocolo es atributivo, en otras palabras, la propiedad de una marca se adquiere por su registro, pero el artículo 8 introduce un elemento a favor del sistema declarativo que puede causar en el futuro no pocos conflictos. Señala la norma que: "Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca."

Esta norma otorga preferencia al uso realizado en cualquiera de los Estados Partes en forma pública, pacífica y de buena fe del signo durante un plazo de 6 meses. Creemos que la llave del artículo se encuentra en la interpretación que se haga del vocablo "pública", ya que una interpretación demasiado generosa podría prestarse a conflictos. Deducimos que en este artículo el legislador quiso dejar establecido la regulación para la marca de hecho, mas no reparó en el exiguo plazo de 6 meses que incorporó a esta norma, teniendo en cuenta el vasto territorio que involucran los cuatro Estados Partes.

Esta norma tiene su origen en el artículo 129 de la Ley de Brasil, que también señala que este derecho de preferencia para el registro podrá ser transmitido conjuntamente con la empresa o establecimiento directamente relacionado con el signo. Por otra parte, el artículo 24 de la ley uruguaya y el artículo 48 de la paraguaya, establecen las acciones que podrá invocar el titular de una marca de hecho. La ley argentina no protege la marca de hecho; con lo cual, aunque nuestra

¹⁶ Sobre la interpretación que la jurisprudencia en Argentina da sobre el interés legítimo ver Martínez Medrano – Soucasse, op. cit., Capítulo VII, p. 1621 y ss. Id. Vittone – Naveira, "El interés legítimo en la ley de marcas", Revista Derechos Intelectuales, Ed. Astrea, n° II, pg. 164, Bs. As. 1987.



jurisprudencia¹⁷ le haya reconocido valor desde hace bastante tiempo, deberá adaptarse a la normativa del PM en este aspecto.

8) PROHIBICIONES DE REGISTRO.

El artículo 9 del Protocolo establece las prohibiciones de registro que deberán considerar los Estados Partes en sus legislaciones, sin hacer una distinción entre prohibiciones absolutas y relativas. Solamente la ley uruguaya adoptó dicha sistematización. No obstante, debemos señalar que en general lo que el Protocolo consideró en cuanto a este tema, coincide con lo previsto en las leyes de cada uno de los Estados Partes, prohibiendo –en su apartado 1- los signos descriptivos o genéricamente empleados para designar productos o servicios, o tipos de productos o servicios.¹⁸

También el Protocolo prohíbe el registro de signos que constituyan indicación de procedencia o denominación de origen, teniendo un alcance más amplio que la ley argentina, por ejemplo, que sólo prohíbe el registro de las denominaciones de origen. En nuestra ley, así como en el resto de las legislaciones de los Estados Partes, se prohíbe el registro de las indicaciones de procedencia sólo cuando sean engañosas.¹⁹

El artículo 9 apartado 2, prohíbe el registro de los signos contrarios a la moral o al orden público, ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos o aquellos constituidos por símbolos nacionales de cualquier País. Asimismo, prohíbe los signos engañosos o que sean susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas, protegiendo de este modo el derecho a la personalidad y a la propia imagen.

Siguen los apartados 3 y 4 del artículo en cuestión, determinando la prohibición de registro de aquellos signos que afecten comprobadamente derechos de terceros, al igual de aquellos que imiten o reproduzcan, en todo o en parte una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular

¹⁷ Vid. “Vita Productos Químicos Farmacéuticos c/Hematigeno Hommel S.A.”, del 4/7/60; “Toledo Steel Products c/Marrugat Hnos.”, del 19/11/51; “Puccio, J. M. C/Méndez y Cía S.A.”, Sala I de; 15/5/81; entre otras, citadas por Otamendi, Derecho de Marcas, ob. Cit., p.13 y ss.

¹⁸ El artículo 2 inc. a) de la Ley argentina establece que no se consideran marcas y por lo tanto no son registrables los signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características. En sentido similar lo hacen los arts. 4.9, 4.10 y 4.11 de la ley uruguaya; el art. 2 e) de la ley paraguaya y el art. 124 VI) de la ley brasileña.

¹⁹ En la doctrina española se ha señalado que el uso de las indicaciones de procedencia en el tráfico económico ha de ajustarse al principio de veracidad. Fernández Novoa, C. “La protección internacional de las Denominaciones Geográficas de los Productos”. Ed Tecnos, Madrid, 1.970, p. 22/3.



establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación.

Estos dos apartados, se encuentran plasmado en el art. 124 XXIII de la ley brasileña como en el art. 24.b de la Ley Argentina.

9) MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE ALTO RENOMBRE

El Protocolo aborda la protección de las marcas notoriamente conocidas y de alto renombre en el artículo 9 apartados 5 y 6.

La marca notoria es la notablemente conocida en el específico sector de los productos que distingue, en tanto que la marca renombrada o de alto renombre es reconocida por todo el público consumidor, más allá de los bienes y servicios que distingue.²⁰ La protección de la marca notoriamente conocida se brinda más allá del principio de prioridad registral pero siempre dentro del principio de especialidad marcaria, en tanto que la protección de la marca renombrada excede el principio de especialidad, abarcando las 42 clases del Nomenclador Internacional.

Para la protección de la marca notoria, el Protocolo declara la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París las marcas de servicios, protegiendo así las marcas notorias de productos y de servicios. El PM ha establecido cuál será el criterio necesario para determinar cuándo una marca alcanzó el grado de notoriedad necesario para acceder a esta protección. Y así reza el artículo 9.5, "...se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo".

Asimismo, otorga una adecuada protección a las marcas renombradas estableciendo la obligación para los Estados Partes de proteger en sus territorios marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio. Pero lo que la norma no dice, es si debe la marca para recibir protección estar registrada. Se entiende que se

²⁰ Fernández-Novoa:., Fundamentos de Derecho de Marcas, pg. 33. Montiano Monteagudo: La protección de la marca renombrada, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pg. 41. Recogemos esta distinción para el derecho argentino en Martínez Medrano – Soucasse, op. cit., pg. 145. Por el contrario la diferenciación



debe seguir, en este sentido los lineamientos del art. 16.3 del acuerdo TRIPS, que exige que el signo se encuentre registrado.

Las legislaciones de los Estados Partes del Mercosur –a excepción de Argentina– han previsto expresamente la protección de las marcas notorias. En el caso de las marcas renombradas, Brasil es el único que las reguló.

La nueva ley brasileña ha dado un paso importante hacia la protección de marcas famosas y en su art. 125 establece que una marca registrada a la cual se la considera de alto renombre, será asegurada con protección especial en todos los ramos de actividad.

Las diferencias básicas que parece marcar la ley de Brasil, entre la marca notoria del art. 6 bis y la marca de alto renombre, según su nueva ley, son que, por una parte las marcas notorias que no han sido registradas en Brasil, solamente recibirán protección contra conflictos que se suscitan dentro del mismo campo de actividad; mientras que las de alto renombre recibirán protección en todos los campos de actividad, siempre y cuando hayan sido registradas en Brasil ²¹, en consonancia con el art. 16.3 del acuerdo TRIPS.

Finalmente, sería importante que todos los Estados Miembros regulen en sus legislaciones tanto la marca notoria como la marca renombrada o de alto renombre, a fin de evitar interpretaciones divergentes, a la vez de cumplimentar con lo preceptuado por el Protocolo.

10) VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LA MARCA

El artículo 10 del Protocolo establece que la vigencia del registro de una marca vencerá a los 10 años contados desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte.²² El plazo de vigencia del registro podrá ser prorrogado por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento precedente.²³

efectuado en la doctrina española no ha tenido acogida en el resto de la doctrina Argentina (vgr. Otamendi, Zuccherino – Mittelman).

²¹ Vid. Daniel, D., “Brazil’s New Trademark Law”, *Trademark World Review*, Ene. 1998, pg 27/32.

²² Concuera con el art. 133 de la ley brasileña, art. 18 de la ley uruguaya, art. 19 de la ley paraguaya y art. 5 de la ley argentina.

²³ La práctica del INPI Argentino es otorgar los 10 años del plazo renovado a partir de que queda firme la resolución que concede la renovación, práctica que deberá ser modificada una vez ratificado el PM en Argentina.



Por otra parte el artículo 10.5 del Protocolo establece que al momento de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte podrá exigir que la marca esté en uso.

11) DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE MARCA

El Protocolo en su artículo 11 establece que el titular de una marca registrada tiene el derecho de uso exclusivo sobre su marca, así como tiene también la facultad de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular.²⁴

En materia de los productos a los que alcanza el derecho de exclusiva se amplía la protección al incorporar el "riesgo de asociación", como hipótesis que va más allá de la mera confundibilidad entre los signos.

Como un gran avance, debemos señalar que el Protocolo permite al titular impedir el uso de una marca que provoque un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular.

Vemos como claramente se incorpora a esta norma la "teoría de la dilución", que protege a las marcas contra el debilitamiento de su fuerza distintiva, contra la pérdida alcanzada de su goodwill, en razón de su repetitividad por diversos titulares.²⁵

²⁴ La ley argentina establece en su art. 4 que la propiedad y el uso exclusivo de una marca se obtiene con su registro. A partir de este artículo se ha desarrollado la acción de cesación de uso. En doctrina Martínez Medrano – Soucasse, "La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca", *Jurisprudencia Argentina*, n. 6235, de 28 de febrero de 2001, p. 4.

²⁵ Fernández Novoa señala que "desde la perspectiva del empresario titular de la marca, la función más importante de este signo, es sin duda alguna la de constituir un mecanismo apto para condensar el eventual good will o buena fama de que gozan entre el público de los consumidores los productos o servicios diferenciados por la pertinente marca... la marca es inseparable del good will al incorporar la expectativa razonable de ventas futuras" *Fundamentos de Derecho de Marcas*, pg. 56 y 57.



En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act de 1.995 define a la dilución como "la pérdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño"

Lo que propugna esta teoría es evitar que la marca ya no evoque un origen único. La pérdida gradual del poder distintivo la sufrirá la marca sea notoria, o no. Pero es lógico otorgar esta protección sólo excepcionalmente, es decir, cuando se trate de una marca famosa. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas y el registro en una clase determinaría el registro en todas.

Al referirse al "aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular", el Protocolo introduce aquí la figura del parasitismo económico, que se define como el hecho "para un tercero de vivir como parásito siguiendo las huellas de otro, aprovechando los esfuerzos que ha realizado y la reputación de su nombre y de sus productos".²⁶

Brasil, en el art. 30 de la nueva ley, incorpora como derecho del titular de una marca el de "velar por su integridad material o reputación". De esta manera, cabe resaltar la incorporación –de manera implícita- de la teoría de la dilución, como presupuesto para prohibir el uso u oponerse a solicitudes de marcas para productos o servicios diferentes, particularmente cuando se trata de marcas reconocidas que podrían llevar al consumidor a una asociación inconsciente de dichas marcas.

12) LIMITACIONES AL DERECHO DE MARCA

12.1) EL USO POR PARTE DE TERCEROS

El Protocolo en su artículo 12 establece limitaciones al derecho del titular de la marca. Cualquier tercero podrá usar su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; aunque sean idénticos o similares a marcas registradas, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

²⁶ Witthaus y Goupil, "El derecho de Propiedad Industrial comunitario en el Mercosur: los primeros pasos", ob. Cit, pg 440. Las autoras citan aquí a M. Yves Saint-Gal, quien introdujo dicha teoría en la doctrina francesa.



También se podrán usar las marcas ajenas como indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

Solamente la ley brasileña regula en su art. 132 estos supuestos de uso por parte de terceros de "ciertas indicaciones".

12.2) EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA ²⁷

Otra importante limitación al derecho del titular es el llamado "agotamiento del derecho", previsto en el artículo 13 del Protocolo, disponiendo que el registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo.

Se entiende que el derecho del titular de marcas se ejerce por la primera comercialización de un producto, con lo que la puesta en el mercado del producto por él o por una persona autorizada por él, es el ejercicio de su derecho, el cual se agota con ese mismo acto.

Si el titular pudiera impedir sucesivas reventas, tendría un control total de la cadena de comercialización de los productos que lleven sus marcas.

El Protocolo no establece qué tipo de agotamiento regirá para el Mercosur, si el nacional, el comunitario o el internacional. Sólo habla de la "puesta en el mercado".

El tipo de agotamiento es una cuestión de política comercial que debe ser consensuada en el seno del Mercosur ya que afecta los derechos territoriales de los demás estados por la libre circulación de bienes y servicios. En el seno del GATT TRIPS se ha dejado a los Estados la facultad de decidir el agotamiento.

Brasil, por su parte, incorpora en su art. 132 el agotamiento nacional, al igual que lo hizo Uruguay en su art. 12, aunque no de manera expresa. Paraguay en cambio, optó por el agotamiento internacional conforme lo expresa en su artículo 17.

En materia de patentes Argentina estableció el agotamiento internacional (art. 36 inciso c Ley 24.481).

13) NULIDAD DE LA MARCA

²⁷ Para un extenso tratamiento del agotamiento en derecho español véase De las Heras Lorenzo, Tomás. "El agotamiento del derecho de marca". Montecorvo, Madrid, 1994.



El artículo 14 del Protocolo establece la nulidad del registro marcario cuando aquél fue obtenido en violación a lo dispuesto en los artículos 8 y 9.

En Argentina, esta causal de extinción del registro marcario está prevista en el artículo 23 inc. c) de la Ley 22.362. En el sistema argentino se contempla exclusivamente la nulidad judicial –al igual que en el sistema paraguayo– por los siguientes motivos: registro en contravención a lo previsto en la ley, registro de mala fe y registro con fines exclusivos de comercialización por quien desarrolla habitualmente esa actividad.

En el Protocolo se establece que la autoridad nacional competente del Estado Parte es quien entenderá en materia de nulidad, lo que deja lugar a que el procedimiento sea de carácter administrativo ante la Oficina de Marcas. Asimismo, en el Artículo 17 del mismo Protocolo, se recoge el compromiso por parte de los Estados Partes de establecer un procedimiento administrativo de nulidad de marca.

En este sentido, Brasil tiene establecido un procedimiento administrativo de nulidad de marca, el que deberá iniciarse dentro de los 180 días de la expedición del título (artículo 168 a 172 de la Ley Brasileña). Para las marcas que se han consolidado por el transcurso del plazo de 180 días, la acción de nulidad se debe petitionar en sede judicial (artículo 165 a 167). La nueva ley uruguaya regula en su artículo 21 la acción administrativa de nulidad de marca.

El artículo 14.1, establece una legitimación amplia para solicitar la nulidad de un registro, ya que abarca a cualquier persona interesada, previendo además una instancia de defensa del titular.

En el apartado 2 de este mismo artículo, se contempla la nulidad parcial de una marca estableciendo que: "Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca." La legislación brasileña fue la única que contempló de manera expresa este supuesto.

En el apartado 3 se prevé que los Estados Partes podrán establecer un plazo de prescripción para la acción de nulidad. Así en nuestro país, el artículo 25 de la ley marcaria establece la prescripción decenal. Por su lado, Paraguay y Brasil estipularon un plazo quinquenal, en cambio Uruguay lo determinó en quince años.



Finalmente y en consonancia con lo previsto en el art. 6.3 del Convenio de la Unión de París, el Protocolo establece que la acción de nulidad no prescribirá cuando el registro se hubiese obtenido de mala fe, solución a la que llegan las legislaciones uruguaya, brasileña, paraguaya y la jurisprudencia argentina por aplicación del mencionado Convenio.

14) CADUCIDAD DE LA MARCA

El Protocolo en su artículo 15 establece que en los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes durante los cinco años precedentes a la fecha a en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. No se cancelará el registro cuando existieran motivos que la autoridad nacional competente considere justifican la falta de uso.

La posibilidad de decretar la caducidad queda reservada a los Estados, y así en Uruguay, por ejemplo, no se requiere el uso de la marca para la conservación del derecho.²⁸

El artículo 15 establece la posibilidad de caducidad parcial del registro cuando la falta de uso sólo afectara a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca.

Los Estados Partes del Mercosur señalan en el Protocolo que establecerán de común acuerdo los criterios para la obligación de uso de la marca (Art. 16).

El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos (Art. 16.2).

Con esta norma se adopta una solución de igual carácter que la de la Comunidad Europea, en la cual el uso realizado en una parte del Mercado Común alcanza para mantener en vigor una marca comunitaria, entendiendo al Mercado Común como un único territorio.

Finalmente, en cuanto a la carga de la prueba, el Protocolo dispone la inversión del "onus probandi", que caerá en cabeza del demandado titular de la marca, que deberá acreditar el hecho positivo del uso, conforme lo dispone en el artículo 16.3.

²⁸ El Artículo 19 de la nueva ley de marcas uruguaya establece que el uso de la marca es facultativo, pudiendo transformarse en obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por decreto del Poder Ejecutivo.



En Argentina la ley 22.362 establece la acción judicial de caducidad de marca en el artículo 26. Es causal de caducidad la falta de uso de la marca durante los 5 años anteriores a la fecha de iniciación de la acción, salvo que mediaren causales de fuerza mayor.²⁹ Por otra parte, en la legislación marcaria argentina, basta el uso de una marca en una clase o como designación de una actividad para que ese uso se reputa relevante para enervar una acción de caducidad en cualquiera de las 42 Clases del Nomenclador Internacional. (art. 26 2º párrafo), situación esta que debería ser modificada para alinearse con la solución del PM.

15) DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MARCAS.

El Artículo 17 del Protocolo establece que Los Estados Partes se comprometen a prever un procedimiento administrativo de oposición a las solicitudes de registro de marca. También se comprometen a establecer un procedimiento administrativo de nulidad de registro.

En ambos procedimientos se deberá prever una vía judicial por medio de recurso para salvaguardar elementales principios constitucionales.

El Artículo 18 del Protocolo de Asunción dispone que "Los Estados Partes que no usen la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por Acuerdo de Niza de 1957, ni sus revisiones y actualizaciones vigentes, se comprometen a adoptar las medidas necesarias a efectos de su aplicación."³⁰

16) DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES DE PROCEDENCIA.

El Protocolo establece disposiciones especiales en materia de denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.³¹ El Artículo 19 establece la obligación de los Estados Parte de proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen.

El Protocolo define las "indicaciones de procedencia" como el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de

²⁹ El alcance del concepto fuerza mayor en el Derecho Argentino lo hemos desarrollado en: Martínez Medrano – Soucasse, "Consecuencias de la falta de uso y renovación de las marcas de las empresas en quiebra", Revista Jurisprudencia Argentina, N 6222 del 29-11-2000, p. 68.

³⁰ Esta norma afectará directamente la legislación de Brasil, que al momento se rige por una clasificación nacional distinta de la de Niza. Argentina si bien no ratificó el Acuerdo de Niza, estableció una clasificación nacional que coincide con la del Acuerdo (Decreto 558/81 y Anexo). La nueva ley uruguaya mantiene el Sistema Multiclases de productos y servicios, pudiéndose solicitar en un solo expediente todas las clases del Nomenclador Internacional.



extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.

Por su parte, se considera "denominación de origen" el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

El Artículo 20 dispone que las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas en los incisos 2 y 3 supra no serán registradas como marcas.

Brasil, Uruguay y Paraguay receptionaron en sus respectivas leyes los preceptos regulados en los referidos artículos 19 y 20 del Protocolo en un capítulo especial denominado "De las Indicaciones Geográficas", en tanto que Argentina tiene disposiciones dispersas en la ley de marcas y en la ley Nº 25.136 de denominaciones de origen en materia de vinos.³²

17) DISPOSICIONES FINALES DEL PM.

En las disposiciones finales los Estados Parte acuerdan otorgar protección a las variedades de plantas y otras obtenciones vegetales mediante patentes, o un sistema sui-generis, o cualquier otro sistema resultante de la combinación de ambos. (art. 21).

Se acuerda implementar medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de productos piratas o falsificados.³³

El Artículo 23 dispone que "Los Estados Partes establecerán cooperación en el sentido de examinar y dirimir dificultades inherentes a la circulación de bienes y servicios en el Mercosur, resultantes de cuestiones relativas a la propiedad intelectual." En relación a lo que aquí reza este artículo, podemos mencionar que una de las cuestiones a dilucidar es la armonización en materia de agotamiento del derecho de marca.

El Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor, para los dos primeros Estados que lo ratifiquen treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación. Para los demás signatarios entrará en

³¹ En derecho español véase Fernández Novoa, C. "La protección internacional de las Denominaciones Geográficas de los Productos". Ed Tecnos, Madrid, 1.970.

³² Martínez Medrano, G y Soucasse G. "Derecho de Marcas", Ed. La Rocca, 2.000, pp. 115.

³³ Paraguay, en su ley de marcas, incorpora un capítulo relativo a las medidas en frontera a los fines de suspender el despacho para importación o exportación de mercadería pirata. (art. 100 al 111 de la ley). Es de esperar, por el bien de la integración en un Mercado Único que las nuevas autoridades del país paraguayo, velen por el cumplimiento de la legislación para que ésta no quede en letra muerta.



vigor a los treinta días del depósito de los respectivos instrumentos de ratificación en el orden en que fueron depositados. ³⁴

18) EL PROTOCOLO DE DISEÑOS INDUSTRIALES.

19) CONCEPTO LEGAL DE DISEÑO INDUSTRIAL.

El PD define al diseño industrial en el artículo 5 el cual establece que:

"Son Diseños Industriales protegibles las creaciones originales consistentes en una forma plástica o destinadas a dar una apariencia especial a un producto industrial confiriéndole carácter ornamental".

El PD establece que el diseño, además, tiene que servir como tipo para su fabricación industrial, es decir debe ser susceptible de fabricación en serie.

(art. 9).

Examinaremos cada uno de los elementos relevantes de la definición legal.

El diseño industrial es una creación.

La definición del protocolo difiere de la contenida en la Ley Argentina de Diseños, aunque guarda cierta sintonía con aquella en cuanto ambas consideran que el diseño industrial es un bien inmaterial que se incorpora a un objeto. ³⁵

Otero Lastres³⁶, señala que el modelo industrial es un bien inmaterial ³⁷ consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa. Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria.

³⁴ El Protocolo ya se encuentra en vigor, por lo que ya son dos los Estados Miembros que lo han ratificado mediante ley: Paraguay (según Ley 912 del 1/8/96) y Uruguay (según Ley 17.052/98 del 14/12/98). Contrariamente a lo que establecen las Directivas en la CE, en el Protocolo no se establecen plazos para adecuar las legislaciones a las normas del Protocolo. Sin perjuicio de lo antes apuntado las nuevas leyes de Brasil (1996), Paraguay y Uruguay (1998), han adoptado una moderna técnica legislativa que incorpora en su mayoría las disposiciones de este Protocolo, restando sólo que Argentina ponga su legislación en línea con el mismo.

³⁵ En Argentina está vigente el Decreto Ley 6673 del 9-8-1963 que define al diseño o modelo industrial en el artículo 3. "...se considera modelo o diseño industrial las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental".

³⁶ Otero Lastres, José Manuel. "El modelo industrial", Edit. Montecorvo, 1.977.

³⁷ Sigue aquí la teoría de los bienes inmateriales de KOHLER, "Deutsches Patentrecht", Mannheim, 1878. También Troller, A. "Inmaterialgüterrecht", 3ª, Edic, Basel-Frankfurt, 1983. En la doctrina española Gómez Segade, J.A. "El secreto industrial (know-how): concepto y protección", Madrid, 1974, pags. 72 y 73. Critica esta teoría Baylos, H. "Tratado de Derecho Industrial", Civitas, Madrid, 2ª Edición, 1993, Pg. 110.



Así, menciona que la definición del modelo industrial puede referirse a la creación inmaterial o configuración ornamental especial, o bien hacer hincapié en el objeto material que la incorpora.

Este último es el denominado "concepto-tipo" que concibe el modelo industrial como un objeto que puede servir como tipo para la fabricación de productos industriales y que influya en el sentimiento estético del hombre. ³⁸

El Protocolo también define al diseño como objeto inmaterial (art. 5), pero introduce en forma confusa el concepto de objeto tipo en el artículo 9 inciso 2) cuando excluye el registro de los diseños que no sirvan de tipo para su fabricación industrial.

Este agregado es confuso, ya que incorpora elementos de una tesis contradictoria con la adoptada en la definición, y lo hace en el capítulo de las exclusiones. Entendemos que se debió simplemente referirse al requisito de la ejecutabilidad o aplicación industrial, pero esta referencia está hecha en el artículo 8º inciso 2º como uno de los requisitos para conferir protección.

Esta aparente contradicción entre la definición y una de las exclusiones tiene su origen en la definición de diseño que brinda la Ley de Brasil que considera diseño industrial a la forma plástica ornamental de un objeto o un conjunto ornamental de líneas y colores que pueda ser aplicado a un producto, proporcionando un resultado visual nuevo y original en su configuración externa y que pueda servir de tipo de fabricación industrial. ³⁹

Como vemos el requisito de tipo de fabricación es referida al producto sobre el que se aplica el diseño y no al diseño en si.

El Protocolo define al diseño como una creación original.

Existen dos tipos de originalidad, la subjetiva y la objetiva.

Es subjetivamente original cualquier creación realizada en forma independiente. Se dice que una obra es original cuando tiene origen en una persona y es expresión de su personalidad, talento o inventiva. ⁴⁰

³⁸Otero Lastres, J.M., op. cit pg 290.

³⁹Ley de Brasil. Ley 9.279 de 14 de Mayo de 1996. (Diario Oficial de Brasil de 15 de mayo 1996).Titulo II Capitulo II, Sección I. Art. 95. (traducción del autor)

⁴⁰Rodríguez Tapia, J.M. y Bondía Román, F. "Comentarios a la ley de Propiedad Intelectual", Ed. Civitas, Madrid, pg. 55.



La originalidad subjetiva está contemplada en el artículo 25 del Acuerdo de los ADPIC⁴¹, en el cual se señala la obligación de los Estados Miembros de acordar protección a los modelos y diseños industriales creados independientemente. ⁴²

Por otra parte, la originalidad objetiva de una creación es la que permite diferenciar esa creación de las demás. ⁴³

Este tipo de originalidad es el mencionado por el Protocolo del MERCOSUR en el artículo 8 punto I. Es decir que el diseño para ser original debe diferir en forma significativa de los diseños industriales conocidos.

Entendemos que la definición del Protocolo cuando se refiere a que el diseño es una creación original hace referencia a la originalidad subjetiva, es decir que el diseño debe ser el resultado de la creación de su autor; la originalidad objetiva, por el contrario no es un elemento de la definición del diseño, sino un requisito para su protección legal. (artículo 8 punto I).

La creación original, para ser diseño tiene que consistir en una forma plástica o destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial.

El diseño puede consistir en una forma plástica o bien en una forma destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial.

Una forma plástica es una creación de forma realizada en tres dimensiones. ⁴⁴ Es decir que la definición de esta forma engloba al modelo industrial.

La creación también puede ser bidimensional, siempre que esté destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial.

⁴¹Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, aprobado por ley argentina 24.425. En inglés TRIPs.

⁴²Kur, Annette, "TRIPs and Design Protection", IIC pg. 141. La autora alemana sostiene que el TRIPs establece como requisito de la obligación de los Estados de brindar protección, el hecho que el modelo sea una creación independiente, es decir que no sea un plagio.

⁴³Rodriguez Tapia, J.M. y Bondía Román, F., op y pg. cit.

⁴⁴El concepto de forma plástica fue incorporado por la ley francesa del 14 de julio de 1909 como un elemento de delimitación de aplicación de la ley. Otero Lastres, op cit. pg. 98. La jurisprudencia francesa interpretó este concepto en forma muy amplia, aplicando la ley a creaciones tridimensionales de muy distinta naturaleza. (ej. silla en acero, muñeco de plástico, llave de gas de una cocina, cestillo para escurrir la ensalada y así muchos otros más.



El término "apariencia" implica visibilidad exterior. El modelo debe dirigirse al sentido de la vista. ⁴⁵

La definición del Protocolo requiere que el diseño aporte al objeto una mejora de tipo estético, elevándolo por sobre el patrimonio de las artes aplicadas a la industria. ⁴⁶

En la jurisprudencia Argentina se entendió que es un modelo "no sólo lo que sirve de adorno en sentido estricto, sino lo que constituye un aspecto o forma nueva incorporado al producto de tal modo de hacerlo más agradable e impresionar el sentido de la vista y atraer, en consecuencia al consumidor." ⁴⁷

La definición del art. 5 de PD indica que el diseño debe conferir al producto carácter ornamental, es decir que la mejora o apariencia especial debe ser de tipo ornamental y no funcional. Entendido el carácter ornamental como el que despierta emoción estética ⁴⁸, por contraposición con el aspecto funcional de los modelos de utilidad. ^{49 50}

El sentido de lo estético no es igual a lo artístico. El término se usa en su acepción etimológica: "provocador de sensaciones". Se refiere al atractivo de la forma de un producto industrial en la percepción que de ella tiene el usuario, independiente de cualquier valor artístico. El carácter estético se encuentra en una amplia categoría de productos, mientras que el carácter artístico es típico de las obras de arte aplicadas. ⁵¹

Por último, la apariencia especial y el carácter ornamental son aplicados a un producto industrial.

⁴⁵Zavala Rodríguez, Carlos Juan, "Régimen Legal de los Dibujos y Modelos Industriales", Ed Depalma, Buenos Aires, 1962, pg 61. El término apariencia se define como "aspecto exterior" (Diccionario Larousse voz apariencia). En materia de modelos de utilidad , por el contrario, se exige que la forma sea perceptible por cualquiera de los sentidos humanos, no siendo imprescindible que lo sean por la vista. Poli, Ivan. "El modelo de utilidad." Ed. De Palma, Pg 48.

⁴⁶Otero Lastres, J.M. "La definición del Diseño....." op. cit, pg. 47.

⁴⁷Fallo Cámara Nacional Civil y Comercial , Sala III, agosto 20-1982, "Pasolde Ltd. c. Fadete S.A." ED 102-264.

⁴⁸Zavala Rodríguez, op cit, pg 60.

⁴⁹ El modelo de utilidad es la nueva forma de un objeto conocido que importe una mejor utilización de la función a la que está destinado. En Argentina protegidos en el Título III de la ley 24.481 (t.o. Dto. 260/96).

⁵⁰Bergel, S. Capítulo sobre "Modelos de Utilidad" en Correa (Coord.) y otros, Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pg 217.



Entendemos que no se trata aquí de cercenar la posibilidad de que una obra artística sea objeto de protección por diseño industrial, sino que el requisito para que aquella lo sea es que sea susceptible de aplicarse sobre un producto destinado a ser fabricado y reproducido industrialmente. ⁵²

Este requisito es denominado por Otero Lastres como "utilizabilidad industrial" y consiste en la susceptibilidad de reproducción o de aplicación en la elaboración y transformación de materias primas. ⁵³

20) REQUISITOS PARA LA PROTECCION DE LOS DISEÑOS.

No existe una armonización internacional en materia de requisitos para las creaciones estéticas.

Existen países como los Estados Unidos que protegen a los diseños mediante el sistema de patentes de diseño, requiriendo novedad y "altura inventiva o no obviedad"⁵⁴, en tanto otros países como Francia acumula la protección de los diseños a la del derecho de autor, en virtud de la teoría de la Unidad del Arte. ⁵⁵

La falta de armonización internacional en materia de diseños industriales ha motivado que en algunos Estados del Mercosur se exijan los requisitos propios de las patentes, entre ellos Brasil que exige novedad (artículo 95 de su Código de Propiedad Industrial), entendiéndose como nuevo todo lo no comprendido en el estado de la técnica (art. 96). La ley brasileña, al igual que en materia de patentes, exige unidad de objeto y una descripción suficiente para que sea reproducido por un técnico en la materia. La ley dispone la posibilidad a pedido del

⁵¹ Scordamaglia, Vincenzo. "La nozione di Disegno e Modello ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria", *Rivista di Diritto Industriale*, 1995-I-113.

⁵² En Reino Unido, en la Sección 52, Artículo 2 de la Copyright, Designs and Patent Act, se establece que una obra de arte aplicada a la industria se protege como diseño industrial cuando existen por lo menos 50 artículos reproducidos a partir de la creación. En el mismo sentido la Ley Irlandesa. (ver Kur, A., op cit, pg 148).

⁵³ Otero Lastres, op cit pg. 508. En el mismo sentido Bercovitz para las invenciones industrialmente utilizables. cit por Otero Lastres, op y pg. cit. También en materia de patentes, Bergel, S. en "Derecho de Patentes", Ediciones Ciudad Argentina, pg. 22.

⁵⁴ "Patents for designs. Whoever invents any new, original and ornamental for an article of manufacture may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title. The provision of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided". USCode Sec 171.

⁵⁵ en la página oficial del Institute de la Propriete Industrielle (www.inpi.fr) se encuentra una breve explicación del sistema de acumulación. El INPI recibe sobre un mismo bien un depósito de diseño y al mismo tiempo de derecho de autor, a elección del solicitante.



titular de realizar un examen de fondo del modelo y remite a las normas sobre patentes en cuanto al diseño como objeto de copropiedad.

Juntamente con la novedad la ley Brasileira exige originalidad objetiva. Es decir que en Brasil un diseño debe ser nuevo y objetivamente original.

En Argentina el decreto ley 6673/63 también requiere novedad y originalidad objetiva. El artículo 6 inciso a) establece la novedad mundial como requisito para la protección y el inciso b) establece que no podrá gozar de protección el modelo o diseño que carezca de una configuración distinta y fisonomía propia con respecto a modelos o diseños industriales anteriores.⁵⁶

El Protocolo ha querido efectuar una síntesis de los sistemas Argentino y Brasileño, pero en el intento confunde, a nuestro modo de ver, los conceptos originalidad y novedad.

El artículo 8 dice:

" Requisitos de Protección:

I) Originalidad: Diferir en forma significativa de los Diseños Industriales conocidos.

1.1. No son novedosos los diseños que han sido explotados públicamente o hechos accesibles al público, en el MERCOSUR o cualquier otro país, por cualquier medio antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad válidamente reivindicada.

1.2 No se consideran novedosos a los fines de la protección, los diseños industriales que han sido motivo de solicitud anterior en el país de la presentación, siempre que dicha solicitud sea accesible al público aún posteriormente.

1.3 No se reputan conocidos los diseños divulgados dentro de los 6 (seis) meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad, en las siguientes condiciones:

a) Siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el autor o su causahabiente o de una infidencia, incumplimiento de contrato u otro acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

b) La publicación de solicitudes realizada errónea o indebidamente por la Oficina de la Propiedad Industrial.

2) Aplicación Industrial. "

⁵⁶Este requisito es el de originalidad objetiva o singularidad.



Como vemos el Protocolo exige originalidad objetiva y aplicación industrial; pero al desarrollar la originalidad lo hace en términos de novedad estableciendo un sistema similar al de las leyes de patentes. Es la tarea de la doctrina encontrar una interpretación que intente conciliar el concepto de originalidad con los requisitos propios de la novedad, tal como se los define y desarrolla en el Protocolo.

Por otra parte, el artículo 9 del Protocolo establece como excepciones a la registrabilidad los diseños determinados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales (inciso 1), los que importen realizaciones de carácter puramente artístico o que no sirvan de tipo para su fabricación industrial (inciso 2) y los que atenten contra la moral o las buenas costumbres (inciso 3).

El desarrollo de este sistema de requisitos y exclusiones nos permitirá dar un contorno a la figura del diseño industrial tal cual la han proyectado los representantes de los Estados del MERCOSUR.

Requisitos:

- i) Originalidad:
- ii) Aplicación industrial.

Exclusiones:

- i) diseños determinados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.
- ii) diseños puramente artísticos o que no sirvan de tipo para su fabricación industrial.
- iii) orden público y buenas costumbres.

La Originalidad del artículo 8 es la objetiva, mencionando la norma que el diseño debe "diferir en forma significativa de los Diseños Industriales conocidos".

Los puntos 1.1, y 1.2. del mismo artículo define que se debe entender por un diseño novedoso.⁵⁷

Entendemos que el Protocolo no dispone que la novedad sea un requisito para la concesión, sino que establece cuando un diseño no es novedoso, a los efectos de determinar que todo diseño comprendido en los puntos 1.1 y 1.2 son diseños conocidos. Y que por lo tanto un diseño original es todo aquel que se diferencia significativamente de todo diseño conocido, o sea:

⁵⁷En realidad los define a contrario sensu, ya que indica cuando un diseño no es novedoso.



1.1. Explotado públicamente o hecho accesible al público en cualquier país antes de la fecha de solicitud o prioridad.

1.2 los que se encuentren peticionados en la oficina de diseños del país donde se requiere la protección, aunque no se haya hecho público.

No es un diseño conocido el que fue divulgado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación o prioridad siempre que tal divulgación provenga de:

1. Un acto realizado por el autor o su causahabiente
2. Un acto desleal de un tercero (infidencia, incumplimiento de contrato u otro acto ilícito).
3. Una publicación efectuada errónea o indebidamente por la Oficina Estatal de la Propiedad Industrial.

El segundo requisito que dispone el Protocolo es la aplicación industrial, el que se vincula con el artículo 9 inciso 2) que señala que no está protegido un diseño que no sirve de tipo para su fabricación industrial.

La aplicación industrial significa que el bien inmaterial puede ser utilizado en la elaboración o transformación de materias primas ⁵⁸, es decir que la forma inmaterial puede ser plasmada en un objeto.

El requisito de la aplicación industrial se vincula con el de la modelabilidad, es decir que el diseño debe poder plasmarse en un objeto que sirva de tipo para su fabricación industrial. Es decir que la creación debe ser ejecutable y repetible tantas veces como sea necesario. Cada una de las reproducciones obtenidas a través del tipo industrial, debe incorporar la creación o mas propiamente dicho el diseño. ⁵⁹

El Protocolo en el artículo 9 establece las Exclusiones, señalando que no pueden ser protegidos los:

i) diseños determinados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales, estableciendo la separación entre los modelos industriales y los modelos de utilidad

⁵⁸Otero Lastres, op cit, pg. 509

⁵⁹Otero Lastres pg 511 y ss.



que se caracterizan como la forma nueva de un producto que importe una mejor utilización en la función a la que esté destinado.⁶⁰

ii) diseños puramente artísticos o que no sirvan de tipo para su fabricación industrial.

iii) aquellos cuya explicación sería necesario impedir para proteger el orden público y buenas costumbres.

21) RELACIONES ENTRE EL DISEÑO INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE AUTOR.

El artículo 6 del Protocolo establece las relaciones entre el diseño industrial comunitario y la protección por derecho de autor que acuerdan las legislaciones nacionales.

Artículo 6: Superposición de Regímenes de Protección. La protección conferida al Diseño Industrial no afecta la protección que pudiera merecer el diseño conforme a otros regímenes de protección de la Propiedad Intelectual".

El artículo aborda de manera concisa y a nuestro modo de ver acertada, el espinoso tema de la acumulación de protecciones del derecho de autor y del derecho sobre modelo industrial sobre una misma creación.

La relación entre el diseño industrial y el derecho de autor no tiene, en el Derecho Comparado, un tratamiento uniforme.

Existen tres sistemas denominados: de la escindibilidad, de la unidad del arte y de acumulación restrictiva.

La teoría de la escindibilidad es fruto del Derecho Italiano.

La ley italiana de derechos de autor⁶¹ subordina su aplicación a la escindibilidad del valor artístico de la obra aplicada a la industria del carácter industrial del producto. La interpretación restrictiva que ha hecho la jurisprudencia italiana del criterio de "scindibilità" ha hecho que en la práctica se excluyan a las creaciones

⁶⁰Poli, Iván, op cit pg. 39. Existen inconvenientes para determinar la línea demarcatoria entre forma funcional y forma estética. Así existe la teoría de la multiplicidad de la forma, la de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por este producido y la del contorno. Véase Otero Lastres, op cit pg. 351 y también Scordamaglia, op cit pg. 119/120.

⁶¹Artículo 2, n° 4 de la Ley del 22 de abril de 1.941, n. 633 sobre derecho de autor.



tridimensionales aplicadas a la industria de la protección de la propiedad intelectual. Solo las creaciones bidimensionales aplicadas a un producto y que presenten un nivel de originalidad pueden ser protegidas por el derecho de autor, siempre que se renuncie a la opción del diseño industrial. ⁶²

Esta teoría es atribuida por Di Guglielmo a Piola Caselli ⁶³ según el cual "debe entenderse por obra de arte aplicada la que, aislada de los elementos materiales que le dan carácter de producto industrial, puede concebirse como obra de arte puro" ⁶⁴

El Derecho Francés se rige por la teoría de la Unidad del Arte, la cual protege indistintamente todos los dibujos o modelos (cualquiera sea su mérito artístico o su carácter industrial) a la vez por el Derecho de autor y por una ley específica de carácter industrial. ⁶⁵

El tercer sistema es el de la "acumulación restrictiva". Impera en las legislaciones de Alemania, Benelux y España.

En Alemania, el régimen es menos restrictivo que el Italiano, pero para conceder la protección por derecho de autor a un diseño, se requiere que este tenga un nivel artístico elevado, que en la práctica judicial raramente se reconoce. ⁶⁶

Según este sistema, la protección por derecho de autor sólo se puede brindar a las obras de arte aplicado y no a todos los modelos industriales.

Esto implica trazar una línea de demarcación entre lo que es una obra de arte y un diseño industrial. Para ello se han utilizado diversos criterios, cualitativos y cuantitativos. En ellos se entra a tratar de discernir cuando una obra tiene mérito artístico. ⁶⁷

⁶²Scordamaglia, Vincenzo, op cit, pg. 118.

⁶³Piola Caselli, "Del diritto d'autore", Napoli, 1907, pg. 292; " L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto de autore" , en Diritto d'Autore, 1940, p 15, citados por Di Guglielmo, "La Convención de París. Modelos y dibujos industriales", en R.D.C.O., 6-31, pg. 17 (1.973).

⁶⁴Di Guglielmo, op y pg. cit.

⁶⁵Perot Morel, Marie Angele. "La propuesta de Reglamento Comunitario sobre dibujos y modelos industriales", en Marca y Diseño Comunitario, Ed Aranzadi (España), 1.996.

⁶⁶Scordamaglia, op cit, pág. 119.

⁶⁷Sobre las diversas teorías para distinguir entre obra de arte aplicado y diseño industrial, Otero Lastres, op cit, pg. 384 y ss.



Otero Lastres entiende que para que una creación de forma pueda ser catalogada como obra de arte debe poseer nivel artístico, o lo que es lo mismo altura de configuración. Establece que el nivel artístico requiere tres condiciones:

- que posean un contenido estético que influya a través de la vista en el sentido de la forma espacial del hombre y,
- que posea nivel artístico bien porque consistan en la reproducción de una obra de arte preexistente, bien porque constituyan por si misma una obra de arte.

El autor propone que sea el juez quien determine si la creación tiene valor artístico como para merecer la protección del derecho de autor.

Este tercer género, entre los modelos industriales y las obras de arte, es recogida en el Estatuto de la Propiedad Industrial Español, en su artículo 190, y recibe el nombre de modelo artístico. ⁶⁸

La línea de demarcación entre lo que es artístico (derecho de autor) o meramente estético (diseño industrial) es difícil de trazar. Requiere un juicio de valor sobre el mérito de la obra, cuestión que en derecho de autor no es requisito alguno de protegibilidad. El mérito nulo de una obra, aparte de las opiniones cambiantes de la comunidad de expertos, el público y los publicistas, puede estar ligado tanto a la falta absoluta de originalidad como al exceso de ella. ⁶⁹

Esta dificultad en trazar la línea demarcatoria ha llevado, a alguna doctrina, a cuestionar la acumulación restrictiva del E.P.I.

Así Baylos señala respecto del sistema de la unidad del arte, que "el verdadero fundamento de la organización de ese sistema de protección acumulada está en la clara conciencia de no ser posible aplicar ningún criterio seguro para seleccionar ni discriminar grupos de modelos tutelados solo por la propiedad industrial". ⁷⁰

Esta imposibilidad de trazar una línea divisoria entre arte industrializado y modelo industrial ha llevado a la jurisprudencia de los Estados Unidos a permitir al titular optar por el copyright o la patent for design pero, en el esfuerzo de mantener

⁶⁸ E.P.I. aprobado por Real Orden del 30 de abril de 1.930.

⁶⁹ Rodríguez Tapia, J. , Bondía Román, F. " Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual", Ed Civitas, Madrid, 1997. Pg. 56

⁷⁰ Baylos, H. " Tratado de Derecho Industrial", Ed. Civitas, Madrid, 1993, pg. 802/3.



distintos los dominios del arte y de la industria, únicamente les impide la invocación simultánea de ambas leyes.⁷¹

La doctrina americana critica duramente esa solución, ha señalado que "en ningún dominio, la incertidumbre y la ausencia de precisión, necesaria ésta para establecer lo que es objeto de protección, es mayor que en materia de diseños".⁷²

Esta criticada solución, es la que actualmente rige en el derecho argentino. El artículo 28 del decreto 6673/63 establece que:

"cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente decreto haya pedido también ser objeto de un depósito conforme a la ley 11.723, el autor no podrá invocarlas simultáneamente".

Esta norma, remite a la ley 11.723 de Derechos de autor, en cuanto al problema de la acumulación, pero establece una norma procesal de imposibilidad de invocar en juicio las normas de la ley 11.723 y del decreto de modelos industriales en forma conjunta.

El artículo 6 del Protocolo de Diseños del Mercosur deroga implícitamente el artículo 28 del decreto argentino, en cuanto a la imposibilidad de alegar ambas normas conjuntamente ya que según señala la protección conferida por modelo industrial no afecta la protección por derecho de autor.

El Protocolo establece, entonces, un sistema de acumulación supeditado a la norma nacional sobre derecho de autor.

En Argentina, el artículo 1º de la ley de derecho de autor Nº 11.723 otorga la protección del derecho de autor a los "... modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria... sea cual fuere su procedimiento de reproducción".

Esta amplitud en el tratamiento de lo que se considera obra protegible, lleva a admitir la protección por el derecho de autor, a todos los modelos siempre que sean originales (no sean plagio), sin entrar a discernir su mérito artístico con lo cual la solución en Argentina se acerca a la de Francia de la Unidad del Arte.

Así lo ha entendido la doctrina de nuestro país.⁷³

⁷¹Di Guglielmo, op cit, pg. 21.



22) DERECHOS EMERGENTES DEL REGISTRO.

El derecho que concede el registro de un diseño a su titular, tiene dos vertientes, una positiva y una negativa.

La faceta positiva del derecho es la facultad de utilización del diseño por su titular en el comercio o la concesión de autorización para el uso por terceros (licencias y otros derechos). Estas facultades no surgen de la ley, sino de la propia creación.

El derecho de exclusiva que concede un registro a su titular, es un ámbito de protección alrededor de la creación, que no podrá ser invadido por terceros. Es decir un "ius prohibendi" o derecho a excluir.

En el Derecho Comparado, este ámbito de protección es más o menos amplio según cada legislación.

El Derecho Argentino protege al titular de un diseño contra quien explota sin su autorización el diseño o "imitaciones del mismo".⁷⁴

El vocablo imitar significa en sentido corriente "copiar a un autor o un artista"⁷⁵ de lo cual se puede inferir que en derecho argentino se protege al titular de un diseño contra las copias del mismo. Es decir contra la reproducción de su modelo o diseño.⁷⁶

En el derecho inglés el ámbito de protección de un diseño registrado alcanza para impedir el uso del diseño registrado y de todo otro diseño que no sea sustancialmente diferente de aquel.⁷⁷

En el derecho español, la jurisprudencia, para determinar la existencia o no de infracción aplica en el cotejo, los criterios del derecho de marcas, es decir la confundibilidad en el mercado, tomando la postura del eventual consumidor de los productos que incorporan el diseño.

⁷² Allen, citado por Ladas S.M., en Di Guglielmo, op cit, pg. 21.

⁷³ Zavala Rodriguez, op cit, pg 14. Wasserman, Martín. La protección de los dibujos y modelos industriales, " L.L. 25-966.

⁷⁴ Artículo 19 del Decreto 6673/63.

⁷⁵ García Pelayo y Gross, R. Diccionario Larousse Ilustrado, pg. 234

⁷⁶ La reproducción es el acto material de fijación de la obra en un medio que permita la obtención de copias. El plagio es la reproducción de una obra ajena usurpando la condición de autor de la misma. Rodríguez Tapia J.M. y Bondía Román, F. op cit, pg.99.

⁷⁷ Russell Clarke, A.D., "Copyright in Industrial Designs", Sweet & Maxwell Ltd, 1.968, pg. 77.



Así una Sentencia del Tribunal Supremo de 1992 ⁷⁸ se fijó en el criterio de la fuerza diferenciadora del objeto respecto del modelo registrado para apreciar si existe o no riesgo de confusión o de asociación en el mercado. Otra Sentencia de 1993 ⁷⁹ señaló que no se debía conceder un modelo si hay confusión en el mercado independientemente de que no ofrecieran identidad absoluta.

El Protocolo del MERCOSUR establece el ius prohibendi que gozará el titular de un diseño registrado en el artículo 11 que dispone textualmente:

"El titular de un Diseño Industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia o fundamentalmente una copia, del diseño protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales".

El artículo es la reproducción del artículo 26 del Acuerdo de los ADPIC. ⁸⁰

Comentando esta disposición, Kur señala que "la noción de imitación que lleva el término copia, significa que en el futuro será posible restringir la protección del diseño a aquellos casos en los cuales el infractor conociera la previa existencia del diseño, en analogía con el derecho de autor. Desde otro punto de vista, el art. 26(1) no excluye alcances más amplios en las regulaciones con un efecto de verdadero monopolio, como las contenidas en la mayoría de las legislaciones en todo el mundo". ⁸¹

Según esta visión, el Protocolo, adopta una postura similar a la de la ley argentina vigente (cercana al Derecho de Autor que requiere el conocimiento de la obra copiada).

Nosotros creemos que, a diferencia del plagio requerido en el derecho de autor - en el cual el infractor, a sabiendas, suprime la autoría y la sustituye - en el derecho de modelos y diseños basta la similitud objetiva para determinar la existencia de una infracción.

⁷⁸R.J. (7909) Sala 3ª (modelo industrial de jabonera). Citada por Plaza, Julián. Su ponencia final del III Magister Lvcentinvs (Universidad de Alicante).

⁷⁹R.J. (7002) de la Sala 1ª .

⁸⁰Señala Correa que al no calificar el acuerdo al derecho como "exclusivo", se permitiría la protección bajo la disciplina de la competencia desleal que no supone la existencia de una exclusiva. Correa, op cit, pg. 127.

⁸¹Kur, op cit, pg. 156 (trad. del Autor).



El término "fundamentalmente una copia" amplía el ámbito de protección. Creemos que, al igual que en el Derecho Inglés, existirá infracción cuando el objeto infractor, incluya un diseño que no difiera en forma significativa del diseño registrado. Ello, por cuanto, el requisito de originalidad objetiva, está definido en el Protocolo de esa manera. (art. 8 inciso I).

Esta amplitud en el ius prohibendi, mayor que la conferida por el derecho de autor, es el aliciente para petitionar el registro de diseños industriales. ⁸²

Así, en derecho de autor se protege contra la copia o plagio, en diseños industriales se confiere un ámbito de protección mayor, que impide la coexistencia de dos diseños que no difieran en forma significativa, aún cuando el autor del segundo desconociera (previo a su creación) la existencia del primero.

Los artículos 12 y 13 del Protocolo establecen las excepciones a los derechos conferidos en el artículo 11. ⁸³

Así, aquellos no alcanzan a los actos realizados:

- a) en el ámbito privado y con fines no comerciales, siempre que no perjudiquen significativamente el interés económico del titular.
- b) con fines de experimentación, enseñanza o investigación, exclusivamente.

El artículo 13 del Protocolo establece el agotamiento comunitario del derecho sobre el modelo industrial: ⁸⁴

"La protección de un Diseño Industrial en uno de los Estados Parte no podrá impedir la libre circulación de los artículos que ostenten o incorporen el mismo diseño después que hayan sido introducidos legítimamente en el comercio de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR, por el titular o con su consentimiento".

⁸²De lo contrario, si el diseño industrial no tuviera un alcance mayor que el derecho de autor, y como vimos según el derecho argentino los modelos industriales también se protegen por la ley 11.723, ningún titular recurriría al Registro de Diseños, con una protección menor en el tiempo y que requiere un trámite administrativo.

⁸³Las excepciones a los derechos están autorizadas en el art. 26 inciso 2. del ADPIC. El Acuerdo condiciona tales excepciones a que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos, ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

⁸⁴El Acuerdo de los ADPIC dejó librado el tipo de agotamiento a decisión de los Estados. En materia de patentes, en Argentina rige el agotamiento internacional (art. 36 inciso c de la Ley 24.481, t.o. dec. 260/96).



El ejercicio del derecho del titular del diseño se ejerce (en su faz positiva) con la introducción del producto que lo incorpora en el mercado. Esta primera comercialización, realizada por el titular o por un tercero con su autorización, es el ejercicio de su derecho, el cual se agota con ese ejercicio.

Este artículo, constituye una toma de posición en el MERCOSUR acerca del agotamiento de derechos ya que en materia de marcas, el artículo 13 del PM omitió determinar el tipo de agotamiento que regiría en el Mercosur.

23) CONCLUSIÓN.

Los PM y PD son instrumentos necesario para el correcto funcionamiento del Mercado Común. Por su parte Modernizan el Derecho de Marcas y de Diseños de los Estados Partes, incorporando nuevos institutos receptados de legislaciones de países desarrollados.

El desafío de los Países del Mercosur es transvasar esa legislación adaptándola a la idiosincrasia local, sin olvidar las prácticas de la experiencia judicial y administrativa de cada uno de los países. De hecho tres de ellos, ya lo cumplieron.

Quedan cuestiones a discutir, como el tema del uso a los fines de la caducidad, el agotamiento del Derecho, pero sobre todo establecer los mecanismos para asegurar a los solicitantes y titulares de derechos de propiedad industrial un procedimiento ágil de obtención de sus derechos y una aceptada maquinaria judicial que permita ejercer la custodia de aquéllos en el mercado, ya que un derecho que no se ejerce satisfactoriamente deja de ser tal.

Gabriel Martinez Medrano

(martinezmedrano@eudoramail.com)

Gabriela Soucasse

(gsqm@arnet.com.ar) ▲