

CAPITULO I: DERECHO DE AUTOR (Ley 11.723)

Derechos intelectuales

Los derechos intelectuales a los que hace referencia la ley 11.723, comprenden una amplia gama de posibilidades de tutoría de la ley sobre las obras de los artistas, científicos, escritores, e inclusive programadores de software. Dentro de los artistas se incluyen los músicos, dramaturgos, cineastas, coreógrafos, dibujantes, pintores, escultores y otras manifestaciones de arte. Así como a las obras arquitectónicas, modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o industria.

En otras palabras, la ley, regula la propiedad o derechos del autor de toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción (texto ordenado según ley 11.723)

Diferencia entre derecho de autor y Copyright

En el derecho de autor la ley protege al autor de la obra, declarando a favor de éste, el derecho que posee. En cambio en el sistema de Copyright, la ley va a proteger al autor una vez que este cumpla con una serie de formalidades establecidas por la ley a tal fin.

Es así que nuestro ordenamiento sigue al Copyright principalmente, no obstante es una mezcla de ambos, ya que protege los derechos morales, que son los que le confieren al autor la paternidad y la integridad de la obra como suya, mientras que en el sistema de Copyright se ha delegado a los tribunales que intervienen en el derecho moral.

El derecho de autor es esencialmente individualista, sosteniendo a este como un derecho personal e inalienable del autor, persona física, a controlar el uso de las obras de creación.

El Copyright no reconoce tantos derechos subjetivos, pero los que reconoce son protegidos en un modo muy amplio. Muy importante es el papel del Copyright en cuanto protección de derechos originales de actividades técnico-organizativas que no tienen naturaleza autoral, como el caso del software, grabaciones sonoras y de films.

(Goldstein, Mabel R. Derechos editoriales y de Autor Eudeba. 1998)

Termino de protección

La ley protege los derechos de autor, sobre sus obras, durante toda la vida de este y luego de su muerte, por un plazo de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor, la propiedad de las obras para los herederos o derechohabientes del autor fallecido. (Texto ordenado según ley 11.723).

La originalidad

El derecho de autor no protege las ideas, sino el ropaje con que ellas se visten (Ricardo Antequera).

La originalidad de la obra apunta a su individualidad, es decir, que el producto creativo, por su forma de expresión, ha de tener características propias para distinguirlo de cualquiera del mismo genero.

La originalidad se presume y quien la niegue debe probarla (Satanowsky)

Obras anónimas y seudónimas

En las obras anónimas se desconoce la identidad del autor por voluntad del mismo; y la seudónima es aquella en que el autor utiliza un nombre que no lo identifica.

El seudónimo puede cumplir tanto la función de Identificar al autor bajo un nombre distinto del verdadero (falso nombre), como de mantenerlo anónimo (sin nombre). (Profesor Gabriel Sola, apunte de la cátedra Seminario Jurídico, tema propiedad intelectual. U.C.S.F)

Obras colectivas y en colaboración (Obras individuales y complejas)

Obra individual es la creada por una sola persona física, y las complejas son aquellas consistentes en el producto de diversos aportes de personas distintas.

Las complejas pueden ser: a) Colectivas: Son aquellas producidas, dirigidas, editadas o divulgadas bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica, donde por el elevado número de participantes, es imposible casi, la identificación de cada uno de los intervinientes y su respectivo aporte, y en las cuales las correspondientes contribuciones se funden en el conjunto, con vistas a la cual fue concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de los coautores un derecho autónomo sobre su contribución, o sobre el producto realizado.

b) En colaboración: Intervienen varias personas físicas donde es imposible identificar a los autores. La obra es creada de común acuerdo, a partir de las mismas ideas.

Ejemplos de obra colectiva: Software, enciclopedias.

Ejemplos de obra en colaboración: Películas, audiovisuales.

(Profesor Gabriel Sola, apunte de la cátedra Seminario Jurídico, tema propiedad intelectual. U.C.S.F).

Retrato fotográfico

El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, y una vez muerta esta, de su cónyuge, e hijos o descendientes directos de estos, o en su defecto del padre o de la madre. Faltando éstos, la publicación es libre.

La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios.

Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público, o que se hubieran desarrollado en público. (Ley 11.723 art. 31).

Para las obras fotográficas la duración del derecho de propiedad es de veinte años a partir de la fecha de la primera publicación. (Ley 11.723 art. 34)

Obras derivadas

La obra derivada es la que se basa en una ya existente sin perjuicio de los derechos de autor de la obra originaria o su derechohabiente y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en la adaptación o transformación de la obra primigenia o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto. Una vez autorizada la transformación, el autor de la obra derivada tendrá derechos morales y patrimoniales sobre su aporte, sin perjuicio de los derechos correspondientes al autor de la primigenia.

Se distinguen tres categorías de obras derivadas: 1) Obras originales a la vez por su composición y por su expresión, como en el caso de la transformación de la que se desprende de una obra de género diferente al de la originaria (Ejemplo: guión cinematográfico basado en una novela preexistente).

2) Obras originales por su expresión (Ejemplo: traducciones).

3) Obras originales por su composición (Ejemplo: antologías y colecciones).

Principales obras derivadas

Adaptaciones: Implican modificaciones a la obra originaria. Cuando existe un cambio de género (Libro a película), o cuando una novela para adultos se modifica para niños.

Traducciones: Estas implican la pauta de que la originalidad debe estar presente.

Compilaciones y bases de datos: Siempre y cuando sean de obras ya existentes.

Colecciones o antologías

Anotaciones y comentarios

Arreglos y orquestaciones: Son el ajuste de la forma de expresión de una obra para fines especiales.

Parodias: Son imitaciones burlescas de una obra seria.

(Profesor Gabriel Sola, apunte de la cátedra Seminario Jurídico, tema propiedad intelectual. U.C.S.F)

Titulares del derecho

Según el artículo 4 de la ley 11.723, son titulares del derecho de propiedad intelectual el autor de la obra; sus herederos o derechohabientes; los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante; las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo disposición en contrario (Texto ordenado según ley 11.723).

Droit de suite

El droit de suite es el derecho patrimonial de percibir una retribución en las sucesivas reventas de los originales de la obra (Pictórica o manuscritos originales) hechas en subasta pública o con la intervención de un comerciante o agente comercial.

El droit de suite no se encuentra regulado en el derecho argentino.

(Profesor Gabriel Sola, apunte de la cátedra Seminario Jurídico, tema propiedad intelectual. U.C.S.F)

Derechos patrimoniales

El derecho de propiedad que la ley le confiere al titular de alguna de las obras tuteladas lo faculta para disponer de su obra, publicarla, ejecutarla, de representarla y exponerla al público, enajenarla, traducirla, adaptarla o de autorizar su traducción y reproducción en cualquier forma, pudiendo el titular del derecho reclamar lo que le corresponda fruto de la explotación de su obra.

(Ley 11.723)

Derechos morales

Los derechos morales que la ley atribuye al autor de cualquier obra protegida por la misma son principalmente dos. El derecho de paternidad y el de integridad, siendo el primero el que protege los derechos del autor contra cualquiera que ostente la autoría de una obra suya; y el segundo, el que protege al autor en su derecho de salvaguardarla contra cualquier deformación o alteración, en todo o en parte.

El art. 52 de la ley 11.723 dispone que aunque el autor enajene la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de su texto y títulos, ya sea en impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor.

(Texto ordenado según ley 11.723)

Piratería

La piratería es la reproducción no autorizada de obras publicadas o de fonogramas con miras a su transmisión o distribución al público, e igualmente la reemisión de una radiodifusión de otra persona sin la correspondiente autorización.

La actividad ilegal vulnera los legítimos intereses de:

- el sector creativo, porque se viola tanto el derecho moral a vigilar la integridad de la obra, como el patrimonial de obtener una participación en su utilización económica.
- El sector artístico.
- Los medios de producción, porque estos no recuperan la inversión que realizan.
- La actividad comercial lícita.
- El sector laboral.
- El público consumidor.
- La creatividad nacional.
- El estado, ya que se ve afectado en lo relativo a la evasión impositiva.

(Goldstein Mabel R. Derechos Editoriales y de Autor Eudeba 1998)

Software

El software es el llamado programa de informática que sirve como soporte para el funcionamiento de computadoras y demás artefactos similares. Es producto del ingenio del hombre, son un bien inmaterial en si, ya que lo que no puede tener físicamente es el sistema de almacenamiento con el que se vuelca al objeto tecnológico que lo utiliza.

La OMPI ha definido al programa de ordenador software, como un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que al ser incorporada en un sistema de lectura automatizada sea capaz de hacer que un ordenador–aparato electrónico similar capaz de procesar informaciones– ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

(Goldstein Mabel R. Derechos Editoriales y de Autor Eudeba 1998).

Derechos conexos o vecinos

Sale del texto de la ley 11.723, en su art. 56, que los artistas intérpretes de una obra literaria o musical tienen

derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante cualquier medio apto para la reproducción sonora o visual.

El precio se acuerda libremente entre las partes, pero en caso de controversia puede ser sometida la cuestión a juicio sumario. Asimismo el interprete puede oponerse a la divulgación de su interpretación cuando estipule que la reproducción de ella pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos.

Toda obra ejecutada o representada en un teatro o en una sala pública, puede ser difundida o retransmitida con el solo consentimiento del empresario organizador del espectáculo.

Los productores de fonogramas, por su parte, encuentran sus derechos protegidos por el convenio internacional para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (Ginebra 1971) y los dispuesto por el decreto 1671 sobre el mismo.

Es imperiosa, en nuestro país, la necesidad de una legislación nacional específica de protección y reconocimiento de derechos de productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión del país en materia de derechos conexos.

(Harvey Edwin R. Derecho de Autor Depalma 1997)

Gestión colectiva

Existen tres grandes sociedades representativas de los autores, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE); la sociedad general de autores de la Argentina (Argentores); y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC); y la Asociación Argentina de Intérpretes–Cámara Argentina de Productores Industriales de Fonogramas y Videogramas (AADI–CAPIF) esta encargada de la gestión colectiva de los derechos conexos.

Estas asociaciones son importantes por cuanto facilitan a los autores una rápida ejecución del poder de policía y una fácil recaudación y división de las ganancias obtenidas por los autores, esto dado que en la actualidad sería imposible que los autores defiendan y ejerzan sus derechos en forma individual, es parte del fenómeno sociativo y una herramienta muy útil en la defensa de sus derechos.

(Goldstein Mabel R. Derechos Editoriales y de Autor Eudeba 1998)

Sistema de registro

En el Registro Nacional de Propiedad Intelectual (Dirección Nacional de Derecho de Autor)

Se deben depositar tres ejemplares, ya sea por parte del editor a quién se le encarga el trámite o el propio autor de la obra comprendida en el art. 1 de la ley 11.723, siendo los ejemplares completos de toda obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a su aparición.

En casos de ediciones de lujo o que no excedan de cien ejemplares, se podrá depositar un solo ejemplar.

Para el caso de las obras impresas fuera del país que tuvieran editor en el nuestro, se toma la fecha del comienzo de la comercialización en el país para la cuenta del lapso de los tres meses.

En el caso de las pinturas, arquitecturas, esculturas etc., consistirá el depósito en una foto, un esquema o croquis que permita identificarlo.

En el caso de las películas, se depositan una serie de elementos que permiten individualizar al film, tales como

el argumento, diálogos, fotografías y escenarios principales.

Luego se procede a darle al solicitante un recibo provisorio que sirve para identificarla obra, con la constancia de su inscripción.

En el boletín oficial se publica diariamente la nómina de las obras que se presentaron a inscripción, cada una con los datos que la individualicen. Si no se deduce oposición dentro de un mes, el registro inscribirá las solicitudes otorgando título de propiedad definitivo.

(Decreto ley 12063/57)

Sanciones

Los derechos que reconoce la ley 11.723 están protegidos por el art.172 del Código Penal.

Así mismo, quien comercialice una obra sin autorización del propietario del derecho, o que falsifique obras intelectuales ostentando el nombre del autorizado a la edición; o el que la venda o comercialice la obra alterándola dolosamente, ya sea el autor, el título, o el contenido; o quién edite número mayor al que le han autorizado, quedará comprendido dentro de los autores de casos espaciales de defraudación.

En el caso de los fonogramas, quien reproduzca sin autorización, o facilite la reproducción ilícita, o quien reproduzca copias no autorizadas, por encargo y precio, o quien almacene o exhiba copias ilícitas, o el que importe las copias ilegales con miras a su distribución al público, será reprimido con prisión de un mes a seis años.

Por otra parte, quien represente o haga representar, o ejecutare o haga ejecutar obras literarias, teatrales o musicales al público, será reprimido con pena de un mes a un año o multa.

Es importante también la circunstancia de quién ostente calidad de autor o legitimado, e hiciere suspender una ejecución o representación pública lícita sin la calidad requerida tendrá la misma pena.

(Ley 11.723)

Reproducción reprográfica

Mucho se discute acerca de la reproducción reprográfica o fotocopia, es así como hay quienes sostienen que es un fenómeno masivo por cuanto hace posible la adquisición de lectura a un precio accesible para todos, otros dicen que hace a la especialización y fraccionamiento del conocimiento, sobre todo en los ámbitos estudiantiles y científicos, pero lo cierto es que la fotocopia de una obra entera configura una actividad ilegal, que consiste en la violación de la creación artística e intelectual, es decir, la reproducción por cualquier medio y sin autorización, de una obra completa.

En nuestro país la valoración del delito de piratería resulta un tanto dificultosa, ya que en la conciencia del pueblo no está asentado como un delito sino como una actividad normal en ciertos círculos, mas bien en los ámbitos estudiantiles.

Lo conveniente serían disposiciones normativas que devuelvan al libro su perfil socio cultural como excelencia en el sostén del conocimiento.

(Goldstein Mabel R. Derechos Editoriales y de Autor Eudeba 1998).

Derecho de cita

El derecho de cita esta constituido por la facultad de transcribir hasta mil palabras en obras literarias o científicas y hasta ocho compases de las obras musicales, sin necesitar para esto autorización, ni pago de derechos de autores. Claro está que el número de palabras se acorta en el caso de obras poéticas, en el cual, por la extensión de la obra artística, si se citara la obra completa, es decir, en integridad, habría derecho por parte del autor a percibir los frutos correspondientes por la utilización de su trabajo.

(Goldstein Mabel R. Derechos Editoriales y de Autor Eudeba 1998).

Convenio de Berna

Debido a la necesidad de contar con un sistema de protección internacional del derecho de autor. El nueve de septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, en Berna, Suiza, diez países europeos suscriben este convenio para garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos de los autores en todos los países miembros.

Contenido del Convenio

Principio de asimilación: Todos los países firmantes, y los países que con posterioridad se adhieran, asumen el compromiso de brindar la misma protección legal a las obras creadas en cualquiera de los países miembros de la Unión, que a las creadas en el territorio nacional (trato nacional).

Principio de la Protección Automática: Las obras creadas en alguno de los países miembros del Convenio, se protegerán en todos los demás.

Principio de la Independencia de la Protección en el País de Origen: Los derechos del autor se protegen sin considerar si en el país de origen del autor las leyes le otorgan protección.

Principio de Adecuación: Los estados contratantes se obligan a adecuar sus legislaciones a los dispuesto en este convenio (hay normas de aplicación directa).

Plazo de protección: Toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte, constituyen el estándar mínimo de protección.

Vale decir que las leyes nacionales sobre la materia pueden ampliar dicho plazo. Hay excepciones en cuanto a la duración y el plazo.

Vocación internacional: Por tratarse de una convención con vocación universal, deja la posibilidad de adherirse a todos los países que la consideren pertinente.

Negociación y Arbitraje: Las controversias que puedan surgir entre los países firmantes se deberán resolver a través de la negociación. Caso contrario resolverá la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte.

(Convenio de Berna de 1886).

ADPIC

El ADPIC es el tratado internacional ratificado por la Organización Mundial del Comercio, conocido como TRIP'S. Consta de 7 partes, en la segunda parte, que a su vez se divide en ocho secciones, cuya sección primera reglamenta el derecho de autor y los derechos conexos, reglamenta las normas relativas a la asistencia, alcance y ejercicio de propiedad intelectual en los artículos del nueve al catorce.

A su vez, la parte tercera incluye disposiciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual,

como obligaciones generales, procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, y prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera.

La adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual se tratan en la parte cuarta, y la parte quinta sobre las prevenciones y solución de diferencias.

Este acuerdo establece que ninguna de las disposiciones de las partes de la primera a la cuarta, ira en detrimento de las obligaciones que los firmantes tengan en virtud del Convenio de Paris, Convenio de Berna, Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

(Harvey Edwin R. Derecho de Autor Depalma 1997)

Tratado de Montevideo

Hace cerca de cien años que se firmó en Montevideo, el día once de enero de mil ochocientos ochenta y nueve, la primera Convención estatal Multinacional de los Estados

Sudamericanos en el ámbito del derecho de autor. No alcanzó importancia universal—como si la obtuvo el Convenio de Berna que se había realizado tres años antes—pero constituye el preludio de una evolución del Derecho de Autor Internacional que seduce por sus méritos científicos y que ayudó a preparar la conclusión de la Convención Universal sobre Derecho de Autor con su lógica búsqueda de fuentes entre los diferentes procedimientos de protección (Ulrich Uchtenhagen, p.73, 1998).

En América igualmente existe desde muchos años atrás el ánimo de proteger internacionalmente las obras del ingenio humano. En tal sentido, se han celebrado diversos tratados o convenciones que pretenden armonizar o unificarla protección autoral dispensada.

Tales acuerdos son los siguientes:

Tratado de Montevideo de 1889(Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay).

–La protección se rige por la ley del país donde se publicó originalmente la obra.

–En materia de responsabilidad por usurpación del derecho, la jurisdicción competente y la ley aplicable son las del país en el que se hay acometido el fraude.

–El derecho de traducción fue asimilado a los otros derechos.

–Se protege a las obras coreográficas y fotográficas.

–No se hace referencia al cumplimiento de formalidades.

(Lipszyc Delia, Derechos de Autor y Derechos conexos Ed. Zavalía 1993).

CAPITULO II: MARCAS (Ley 22.362)

Elementos comprendidos

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Juega un papel preponderante en el proceso competitivo.

Pueden registrarse una o mas palabras con o sin contenido conceptual, dibujos, emblemas, monogramas,

grabados, estampados, sellos, imágenes, bandas, combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios, envases, las combinaciones de letras y números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva, y todo otro signo con tal capacidad.

(Ley 22.362 art 1.)

Propiedad de la Marca

La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Toda persona habilitada para ejercer el comercio puede solicitar el registro de una marca.

(Ley 22.362)

Término de protección

El término de duración de la marca registrada será de diez años. Pudiendo ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los cinco años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

(Texto según ley 22.362 art. 5)

Denominación de Origen

Están prohibidos los registros de las denominaciones de origen, tanto nacionales, como extranjeras. Siendo estas, el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinada, que sirva para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico.

También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.

Se trata de un nombre geográfico que ha venido a ser el nombre de un producto, que por provenir de esa zona geográfica tiene características propias, y por ende, distintas de otros de la misma especie provenientes de otros lugares.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999)

Frases Publicitarias

Expresamente, la ley vigente, a diferencia de la anterior, consagra la posibilidad de registrar como Marcas a las frases publicitarias también conocidas como slogan. Pero para ser registradas además de tener la función publicitaria o a pesar de ella, la frase debe ser también usada como una Marca. (Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

Registro de la marca: Requisitos y Trámite

La doctrina ha considerado que los requisitos son: a)La novedad; b)La especialidad y c)La licitud.

La novedad: Es decir, que tenga capacidad distintiva. El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un servicio o producto.

La especialidad: Tiene que ser un signo inconfundible con Marcas registradas o solicitadas con anterioridad.

Licitud: Esta condición esencial es que el signo en cuestión, que pudiendo ser novedoso y especial, no esté prohibido por alguna disposición de la ley.

Tramite

Quien quiera registrar una marca debe presentar una solicitud, una por cada clase que se solicite, incluyendo su nombre, domicilio real, y un domicilio especial que deberá constituir en la Capital Federal; la descripción de la marca y especificación acerca de que productos o servicios va a distinguir.

Una vez que se presentó la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un día en el boletín de marcas a costa del peticionante.

En el plazo de treinta días de efectuada la solicitud y publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictaminará sobre la registrabilidad de la marca, luego de haber investigado antecedentes de la misma. (Ley 22.362 arts. 10 y 12)

La Oposición

Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial entro de los treinta días corridos de la publicación prevista en el art. 12 (texto según ley 22.362 art. 13).

Las oposiciones se deducen por escrito y el oponente incluye su nombre, apellido, domicilio real, y una fundamentación para la oposición, pudiendo estos fundamentos ser debidamente ampliados en sede judicial. Para el caso que el solicitante inicie demanda en contra del oponente, este deberá incluir en el escrito de oposición originario, la constitución de un domicilio en Capital Federal, a los efectos de las notificaciones.

(Ley 22.362).

Confusión

La confusión es el fenómeno que provoca que el consumidor adquiera determinado producto pensando que está obteniendo otro (esta es la confusión directa); la confusión que tiene lugar cuando el consumidor cree que el producto que desea tiene determinadas cualidades, como origen, fabricante determinado, o piensa que el producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo ha fabricado, se llama confusión indirecta.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

Prueba de la Confusión

La confusión es factible de probarse siempre que se hayan indicado detallada y específicamente cuales son los productos, artículos o servicios entre los que puede darse el fenómeno de la confusión, para no defraudar la buena fe del consumidor que adquiere o contrata viciado en su voluntad dado el caso de que la confusión se produzca sin su negligencia en la verificación de que lo que estaba adquiriendo era lo que deseaba, o contrataba con el servicio requerido.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

Uso de la Marca

El uso de la Marca es un requisito esencial para la conservación del derecho. Debe efectuarse para evitar que la marca caduque y para permitir que esta pueda ser renovada al producirse su vencimiento.

La ley nos dice que el uso tiene que darse en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio.

La marca tiene que ser un verdadero vehículo para que el consumidor se encuentre con el producto o servicio que desea.

El uso de la marca debe darse dentro del país, no contando la comercialización en el extranjero; así como la publicidad fuera de nuestro territorio.

Si el producto no está en el mercado no hay uso marcario.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

Falsificación

La falsificación de una Marca es un delito según la ley 22.362, en su artículo 31 inc. a.

Consiste en la reproducción exacta de la marca registrada. El delito se consuma con la fabricación material de la Marca en cuestión. Es decir, con todo acto que permita la materialización del signo distintivo ajeno.

También incurre en el delito quien borda, stampa, o de otra manera materializa la Marca sobre el producto, pero no sobre otro objeto que luego se aplicará al mismo ya que este es delito de uso.

Existe delito de falsificación total cuando se reproduce la totalidad de la marca registrada.

Es parcial, la falsificación, cuando solo se reproduce esa marca parcialmente, como es el caso de una marca formada de elementos figurativos, una parte denominativa y combinación de colores, y solo se reproduce la parte denominativa. Desde luego debe reproducirse la parte mas importante de esa marca, la parte esencial y característica de la misma.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

Acción Penal

El artículo 32 de la ley establece que la acción penal es pública. Por lo tanto, es una acción que debe ser promovida de oficio por el Ministerio Fiscal o por un juez, aunque también puede serlo sobre la base de la denuncia de un particular.

El régimen anterior difería del vigente, siendo aquel el de querrela, la que debía promoverse solo por particular interesado.

Los tribunales competentes en estos casos son los federales en lo criminal y correccional.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

Acción Civil

La base de la acción civil de cesación de uso de una marca está dada por lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 22.362, estableciendo este que cualquier persona con interés legítimo pueda oponerse al uso de una marca.

Complementándose dicho artículo con lo normado en el artículo 34 de la ley antes nombrada, que admite que el damnificado por los actos consumados en el artículo 31 pudo recurrir a la vía civil.

Estas normas permiten que se solicite civilmente que se ordene la cesación del uso de una marca, o el ofrecimiento en venta o comercialización de productos que las lleven.

El interés legítimo existirá toda vez que el uso marcario afecte el derecho exclusivo invocado por el demandante que su marca le otorga, o bien cuando el uso viola una disposición legal de cualquier índole y esto le afecta.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

Extinción del Derecho: Causales

El derecho de propiedad de una marca se extingue, según el art. 23 por: a) Renuncia del titular. b) Por vencimiento del termino de vigencia sin que se renueve su registro. c) Por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

(Texto Ordenado según art. 23 Ley 22.362)

Marca Notoria

En la búsqueda de una definición de Marca Notoria se pueden confundir las causas de la notoriedad con las características propias de esa notoriedad. La marca notoria, así, indica al público consumidor una fuente constante e invariable de satisfacción de su demanda. Esto se debe mayormente a la publicidad y su éxito como producto de calidad del que fuere objeto la marca.

La marca notoria será siempre dentro de un grupo limitado de personas, por su condición socio económica y por la actividad que realiza esta, ya que hay marcas notorias para una minoría exclusiva, como las marcas de ropa de diseñadores que solo un selecto grupo de acaudalados tiene a su alcance; y marcas notorias en lo que hace a la ocupación de la persona, por ejemplo, la más efectiva formulación química para evitar la oxidación del caucho, etc.

Mathely opina, citando un fallo de un tribunal francés, que una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público.

Hay distintos grados de notoriedad. Pueden distinguirse las marcas notorias de las de alto renombre. Las de alto renombre son las conocidas por gran parte del público consumidor del servicio o producto que distinguen; y las notorias, las conocidas por gran parte del público, sean consumidores actuales o potenciales o en expectativa para alcanzar un status o condición que anhelan poseer.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

Convenio de Paris

El Convenio de Paris de marzo de 1883 sobre la protección de la propiedad industrial ha sido ratificado por nuestro país junto a sus enmiendas. Es un convenio que establece normas a sus países firmantes sobre el derecho de propiedad industrial, que incluye las marcas.

El convenio se resume en 4 artículos en los que dispone principalmente:

Artículo primero: Establece que los países a los cuales se aplica el convenio se constituyen en unión para la

protección de la propiedad industrial; el objeto de la protección es enumerado y se aclara que se incluyen las patentes permitidas según cada legislación, por ej: de importación .

Artículo segundo: Establece el llamado trato nacional, a los nacionales de los países de la unión, dejando a cargo de cada legislación interna los temas referentes a la cuestión de procedimiento judicial y administrativa.

Artículo tercero: Asimila a los nacionales de los países de la unión a aquellos extranjeros que estén domiciliados en alguno de los países de la unión o tengan establecimientos industriales o comerciales serios.

Artículo cuarto: Reglamenta el derecho de prioridad, cuando el depósito de la solicitud de patente hubiera sido regular según las normas nacionales.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

ADPIC

Tratado internacional ratificado por casi todo el mundo y por la organización mundial del comercio (OMC), modifica algunas normas existentes en nuestro país con su instauración.

Conocido como Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, o TRIP'S, consta de siete partes, refiriéndose la primera a los principios y disposiciones generales, la parte segunda a las normas que reglamentan el alcance, asistencia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, comprendida por ocho secciones siendo la sección número dos la que reglamenta las marcas de fábrica o de comercio.

(Harvey Edwin R. Derecho de Autor Depalma 1997).

Tratado de Montevideo

Es un tratado internacional que data de el 16 de enero de 1886, relativo a marcas de comercio, firmado entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El resumen del tratado da a conocer los siguientes puntos:

- 1) A quien se le conceda el uso marcario gozará de tal derecho en todos los países firmantes.
- 2) El titular de una marca está capacitado para usarla, transmitirla, enajenarla y ejercer las acciones que la ley le concede de acuerdo a las reglamentaciones internas y al tratado presente.
- 3) Los tribunales competentes para la persecución de los ilícitos marcarios que atenten contra el legítimo derecho del titular, serán los del lugar donde se haya cometido el fraude.

Se establece en el tratado que marca es, tanto de comercialización o de fabricación: el signo, nombre o emblema que el comerciante adopta y aplica a sus mercaderías y productos para distinguirlos de otros.

(Otamendi Jorge Derecho de Marcas Abeledo–Perrot 1999).

CAPÍTULO III: PATENTES (Ley 24.481)

Elementos Patentables

Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, en el caso de que sean nuevos, lleven

implícita una actividad inventiva y se puedan aplicar a la industria.

Se considera invención a toda creación del hombre que posibilite la transformación de materia o energía para su utilización.

Toda invención que no esté en el estado de la técnica se considerará novedosa, siendo estado de la técnica el conjunto de conocimientos técnicos hechos públicos antes de la fecha de la solicitud de patente, o en el caso de la prioridad reconocida, mediante descripción oral o escrita, por la explotación u otro medio de difusión en el país o extranjero.

Se considera que hay actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deducen de el estado de la técnica en forma evidente para una persona apta en la materia técnica que corresponda.

Se dará la aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, siendo comprendido dentro del término industria, la industria forestal, ganadera, pesquera, minera, industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

(Texto ordenado según art. 4 ley 24.481).

Derechos Conferidos–Derecho Moral

Al inventor o sus causahabientes les corresponde el derecho de transferirlo, o cederlo, siempre por medios lícitos, asimismo están facultados para concertar contratos de licencia.

La patente le confiere al titular de la misma una diversidad de derechos que se diferencian notoriamente si son objeto de una patente un producto o un procedimiento.

Cuando el objeto de la patente sea un producto, el titular de la misma posee el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta al comercio, venta o importación del mismo.

En caso de que el objeto de la patente lo constituya un procedimiento, tiene derecho a impedir que terceros, sin su permiso, utilicen el mismo.

El derecho moral que posee el inventor es el de ser mencionado en el título correspondiente, este derecho no se pierde inclusive si la titularidad le corresponde a otro, ejemplo: caso de invenciones desarrolladas mientras regía una relación laboral.

(Correa, Carlos; Bergel, Salvador; Genovesi, Luis; Kors, Jorge; Moncayo Von Hase, Andres; Alvarez, Alicia Derecho de Patentes Ed. Ediciones Ciudad Argentina 1996).

Termino de Protección

La patente confiere un derecho a su titular o titulares que se prolonga por el término de veinte años, siendo estos improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

(Texto Ordenado según art. 35 Ley 24.481).

Concesión de la Patente: Requisitos

Para la concesión de la patente será necesaria la presentación de una solicitud ante la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

La solicitud será solicitada por el inventor, sus causahabientes o su representante.

Si se solicita una patente después de hacerlo en el extranjero, se reconocerá la prioridad de la solicitud que anteceda a la otra en el tiempo, esto si no ha transcurrido mas de un año entre presentaciones.

Se considera fecha de presentación de la solicitud, la del momento en que el solicitante entregue en la Administración una declaración por la que solicita la patente; la identificación del solicitante; una descripción y una o varias reivindicaciones aunque no cumplan con las formas establecidas por la ley.

Asimismo para la obtención de la patente deben acompañarse los documentos con la denominación y descripción de la invención, los planos y dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción, una reivindicación o mas, siendo esta la descripción de los motivos o intereses que lo llevaron al solicitante a interesarse en la patentación; un resumen de la descripción de la invención y reproducciones de los dibujos o planos que servirán únicamente para su publicación y a los fines de información técnica; la constancia del pago de los derechos; los documentos de cesión de derechos y de prioridad.

En el caso de transcurrir noventa días corridos desde la presentación de la solicitud, sin que s acompañe toda la documentación, la patente se denegará sin más trámite, a no ser que el retraso se deba a causa justificada de fuerza mayor.

La prioridad internacional se pierde si en el mismo plazo de noventa días no se presentan los documentos de cesión de derechos y prioridad.

La invención deberá ser descripta en forma clara y completa de manera que una persona idónea y con conocimientos en la materia pueda ejecutarla, debiendo incluir también el mejor método conocido para ejecutar y llevar a la práctica la invención, y los elementos que se empleen en forma clara y precisa, siendo los métodos y procedimientos aplicables directamente en la producción.

La primera reivindicación se referirá al objeto principal, debiendo las restantes estar subordinadas a la misma.

El solicitante tiene un plazo de ciento ochenta días para precisar o subsanar omisiones ante el petitorio de la Administración Nacional de Patentes luego del examen preliminar de la documentación, si no lo hace se considerará abandonada la solicitud.

La Administración Nacional de Patentes publicará la solicitud de patente en trámite dentro de los 18 meses, contados a partir de la fecha de la presentación, a no ser que el solicitante exija que se publique antes del vencimiento del plazo señalado.

Previo pago de tasa, la Administración Nacional de Patentes procederá a realizar un examen de fondo a los fines de comprobar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de la patente.

La Administración Nacional de Patentes podrá requerir copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras en los términos que se establezca, pudiendo también solicitar informes a investigadores que se desempeñen en universidades o institutos científico–tecnológicos del país.

Aprobados los requisitos que correspondan, la Administración Nacional de Patentes procederá a extender el título.

(Texto según Ley 24.481).

Invenciones Laborales

Actualmente se regulan tres supuestos por la ley: a) Caso de la invención realizada en el transcurso de una relación laboral que tenga por objeto principal o secundario la realización de actividades de investigación. En este caso la ley atribuye la patente al empleador.

b) Caso de la invención realizada por el empleado cuyo contrato laboral apuntaba a otros fines, pero en su labor creativa han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa, o ha utilizado los medios que esta le proporcionare. Esta es la llamada Invención de Servicio Relativo, en este caso, si el inventor se ha valido de medios de la empresa o conocimientos obtenidos en esta, el empleador dentro de los noventa días deberá optar por la titularidad de la patente o el derecho a la explotación de la invención.

c) Caso de la invención realizada por el empleado cuando no se dan los otros supuestos. Este supuesto comprende las llamadas investigaciones libres, por lo que la patente pertenece al autor de la invención.

(Correa, Carlos; Bergel, Salvador; Genovesi, Luis; Kors, Jorge; Moncayo Von Hase, Andres; Alvarez, Alicia Derecho de Patentes Ed. Ediciones Ciudad Argentina 1996).

Duración

La duración es como la que contemplan la mayor parte de las recientes leyes de patentes en consonancia a lo que estipula el art. 33 del acuerdo TRIP'S, que estipula que las patentes no podrán expirar antes de los 20 años desde que se solicitaron.

(Correa, Carlos; Bergel, Salvador; Genovesi, Luis; Kors, Jorge; Moncayo Von Hase, Andres; Alvarez, Alicia Derecho de Patentes Ed. Ediciones Ciudad Argentina 1996).

Transmisión

Según el art. 37 de la ley 24.481, la patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias, en forma total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislación. Para que la cesión tenga efecto respecto de tercero deberá ser inscripta en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

(Art. 37 Ley 24.481).

Patentes de Adición o Perfeccionamiento

Cualquier persona que mejore un descubrimiento o una invención patentada tendrá derecho a solicitar una patente de adición. Estas se otorgan por el tiempo de vigencia que les reste a la patente existente de la que dependa. En el caso de pluralidad, la que venza posteriormente es la que se tendrá en cuenta.

(Artículos 51 y 52 Ley 24.481).

Modelos de Utilidad

Los modelos de utilidad constituyen toda disposición o forma nueva introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios, dispositivos u objetos conocidos que sirvan para un trabajo práctico, siempre y cuando hagan a la mejor utilización en la función a la que están destinados.

Confieren al creador el derecho exclusivo de explotación, a quien se le extenderá el certificado de modelo de utilidad, que tiene una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

(Arts. 53 y 54 Ley 24.481).

Nulidad y Caducidad

Tanto las patentes de invención como los certificados de los modelos de utilidad, serán nulos total o parcialmente cuando se hayan otorgado en contradicción a lo que dispone la ley 24.481. Cuando la nulidad es parcial, la patente o el certificado de modelo de utilidad sigue en vigor con referencia las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que se pueda constituir el objeto de un modelo de utilidad o de una patente en forma independiente.

Las adicionales no se anulan junto a la patente atacada si en el plazo de noventa días siguientes a la notificación de la declaración de nulidad, se solicita la conversión de las adicionales en independientes.

Las patentes y los modelos de utilidad caducan:

- a) Al vencer la licencia
- b) Por renuncia del titular (en caso de pluralidad de titulares la renuncia debe ser conjunta).
- c) Por no cubrir el pago de las cargas establecidas.
- d) si no se explota la invención en un plazo de dos años, una vez cedida a un tercero, cuando fuera culpable el inventor.

(Texto ordenado Según Ley 24.481).

Procedimiento

Las solicitudes deberán ser firmadas por el interesado o su representante legal, y se deben acompañar los recibos de pago de los aranceles, como requisito de validez para que no se rechace.

Cuando el representante legal sea el encargado del trámite, este deberá probar su personería con poder o copia certificada, cada vez que intervenga, por expediente.

La Administración Nacional de Patentes tiene el deber de confidencialidad respecto a los expedientes.

(Correa, Carlos; Bergel, Salvador; Genovesi, Luis; Kors, Jorge; Moncayo Von Hase, Andres; Alvarez, Alicia Derecho de Patentes Ed. Ediciones Ciudad Argentina 1996).

Recurso de Reconsideración

Este recurso procede contra la resolución denegatoria de la patente o modelo de utilidad; contra resolución que haga lugar a las observaciones al solicitante provocando la negación de la patente según el Art. 29.

El recurso se presenta por escrito ante el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el plazo perentorio de treinta días contados a partir de la notificación de cada caso según corresponda. Debe acompañarse el recurso con los documentos fundantes de la procedencia del mismo.

(Art. 72 Ley 24.481).

INPI

Es el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Es un organismo autárquico, posee personería jurídica, patrimonio propio, funciona dentro del ministerio de economía, obras y servicios públicos.

Posee un directorio compuesto de tres miembros, el Poder Ejecutivo designa uno, el Ministerio de Economía otro, y otro el Ministerio de Salud y Acción Social.

Estos integrantes del directorio poseen las mismas incompatibilidades que los funcionarios públicos, duran cuatro años en su cargo y pueden ser reelectos indefinidamente, pudiendo ser removidos solo por el poder ejecutivo.

El control del accionar de la institución está a cargo de la sindicatura.

(Art. 90 Ley 24.481).

Innovaciones Biotecnológicas

La biotecnología es cualquier técnica que use organismos vivos o parte de ellos para hacer o modificar productos, para mejorar plantas o animales, o para desarrollar microorganismos para usos específicos.

La biotecnología de primera generación consiste en fermentación de alimentos o bebidas; la de segunda generación en antibióticos, ácidos orgánicos, aminoácidos, etc.; la de tercera generación llamada moderna biotecnología consiste en los trabajos desarrollados a partir de Cohen y Boyer sobre el ADN recombinante.

Hoy se plantea la posibilidad de patentar plantas y animales transgénicos, así como material genético humano.

La normativa de protección biotecnológica es en la medida que se da en los extremos del art. 4, son patentables según la ley vigente.

(Correa, Carlos; Bergel, Salvador; Genovesi, Luis; Kors, Jorge; Moncayo Von Hase, Andres; Alvarez, Alicia *Derecho de Patentes* Ed. Ediciones Ciudad Argentina 1996).

Reivindicaciones

En nuestro país las reivindicaciones constituyen la parte mas importante de la solicitud de la patente, ya que define la invención y determina el alcance de la protección que se le acordará.

Son elementos necesarios para delimitar claramente la invención respecto al estado dela técnica anterior, osea, respecto a la novedad, actividad inventiva, y aplicación industrial.

(Correa, Carlos; Bergel, Salvador; Genovesi, Luis; Kors, Jorge; Moncayo Von Hase, Andres; Alvarez, Alicia *Derecho de Patentes* Ed. Ediciones Ciudad Argentina 1996).

Licencias obligatorias

Las licencias obligatorias son instrumentos para frenar el abuso del titular de una patente, el acuerdo TRIPS ha venido a ratificar la vigencia de este instituto.

Una de las causas para la concesión de licencias obligatorias es el llamado *refuse to deal* o negativa al trato, permitiendo que un potencial usuario haga uso de la patente que no consigue por vías normales. El art. 42 comienza reglamentando este instituto.

La falta de explotación también es una causa para el otorgamiento de esta forma de licencia, en este caso debe haber una remuneración teniendo en cuenta el valor económico de la autorización.

El art. 44 por su parte reglamenta el caso de practicas anticompetitivas.

Existen también casos de utilidad pública para el otorgamiento de estas licencias, dado el caso de necesidad por seguridad nacional, como consecuencia de un boicot económico extranjero, por ejemplo.

(Correa, Carlos; Bergel, Salvador; Genovesi, Luis; Kors, Jorge; Moncayo Von Hase, Andres; Alvarez, Alicia *Derecho de Patentes* Ed. Ediciones Ciudad Argentina 1996).

Accione Civiles y Penales

El art 75 de la Ley 24.481 expresa que la defraudación de los derechos del inventor será reputada delito de falsificación, siendo aplicable la pena de prisión correspondiente.

Rige además todo lo normado en el Código Penal relativo al encubrimiento, y demás figuras del mismo incluidas en esta parte del articulado, incluida la agravante del Art. 77 y 79 de la ley 24.481.

Por su parte el articulo 81 de la misma ley establece que el titular de la patente y su licenciataro o del modelo de utilidad, podrán ejercer acciones civiles para que se prohíba la continuación de la explotación ilícita y obtener la reparación correspondiente por el perjuicio sufrido.

(Artículos 75, 76, 77, 78, 79 80 y 81 ley 24.481).

Productos Farmacéuticos

La ley 24.481, adoptada en mayo de 1995, estableció un plazo para el reconocimiento de las patentes de productos farmacéuticos de ocho años. El plazo se redujo a cinco por la ley 24.527.

Según la normativa vigente, las solicitudes relativas a productos farmacéuticos presentadas en el extranjero antes de la entrada en vigor de la ley, serán admisibles si la primera solicitud hubiere sido presentada dentro del año anterior a la sanción de la ley, y no se hubiera iniciado la explotación dela invención o la exportación en escala comercial.

La patente expirará en la misma fecha en que lo haga en el país de la primera solicitud, siempre que no exceda los veinte años.

No pueden presentarse solicitudes de patentes cuya primera solicitud en el país o exterior fuere anterior al 1/1/1995.

Las realizadas en el exterior procederán si se reivindican una prioridad basada en una primera solicitud posterior al 1/1/1994. (Correa, Carlos; Bergel, Salvador; Genovesi, Luis; Kors, Jorge; Moncayo Von Hase, Andres; Alvarez, Alicia *Derecho de Patentes* Ed. Ediciones Ciudad Argentina 1996).

ADPIC

Conocido como TRIP'S, este tratado ratificado por la organización mundial del comercio, vino a reformar la ley argentina en varias estructuras respecto al derecho de patentes.

Cabe citar la introducción del requisito de actividad inventiva para el patentamiento; el período de protección de la patente de veinte años; la instauración del sistema de licencias obligatorias; la cobertura de los productos

farmacéuticos; la patentación de procedimientos y demás logros del acuerdo.

(Correa, Carlos; Bergel, Salvador; Genovesi, Luis; Kors, Jorge; Moncayo Von Hase, Andres; Alvarez, Alicia *Derecho de Patentes* Ed. Ediciones Ciudad Argentina 1996).

Tratado de Montevideo

Es un tratado internacional que data de el 16 de enero de 1886, relativo a marcas de comercio y propiedad industrial firmado entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Se remite a la parte del tratado en el capítulo marcas(capítulo II).

32