

# *Derechos intelectuales*

- Jurisprudencia argentina por aplicación del ADPIC.
- Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).
- Marcas y nombres de dominio en Internet.
- Propiedad industrial sobre plantas transgénicas.
- Licencias obligatorias.
- Tutela jurídica de los resultados de las investigaciones clínicas.
- Indemnización por violación del derecho de propiedad industrial.

9



EDITORIAL ASTREA  
DE ALFREDO Y RICARDO DEFALMA  
CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2001

## ÍNDICE GENERAL

### JURISPRUDENCIA POR APLICACIÓN DEL ADPIC EN LA ARGENTINA

por MIGUEL B. O'FARRELL y MARTÍN BENSADON

I.	Introducción .....	16
II.	Entrada en vigencia del ADPIC .....	16
III.	Las patentes de reválida: el caso "Unilever" .....	19
	1. El ADPIC no contiene normas concretas en contra de las patentes de reválida .....	20
	2. El ADPIC sólo impone estándares mínimos que se pueden ampliar .....	21
	3. El régimen de las reválidas no contradice los princi- pios del ADPIC .....	22
	4. El "principio de novedad" .....	23
	5. El "principio de independencia" .....	24
	6. Las patentes de reválida y el Convenio de París coe- xistieron durante varios años en numerosos países, incluso en la Argentina .....	26
	7. El Tratado de Montevideo de 1889 .....	28
	8. Conclusión sobre patentes de reválida .....	29
IV.	El plazo de las patentes: el caso "Dr. Karl Thomae" .....	29
V.	Las medidas cautelares "innovativas" .....	32
VI.	La llamada "conversión" de reivindicaciones de procedi- mientos a producto farmacéutico .....	35
	1. El significado de "materia nueva" .....	38
	2. La jurisprudencia de la Cámara Federal .....	41
VII.	Conclusión .....	47

## INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

por FERNANDO A. BARREDA

I.	Antecedentes. Breve historia .....	50
II.	Indemnización. Países desarrollados. Estados Unidos de América .....	53
III.	Indemnización. Países en vías de desarrollo. Perú .....	54
IV.	¿A quién le interesa que se le indemnice? .....	55
V.	Indemnización a los propietarios de derechos marcarios en el Perú. Vías legales .....	56
	1. Vía administrativa .....	56
	2. Vía civil .....	57
	3. Vía penal .....	60
VI.	Jurisprudencia de indemnización por actos infractores ..	61
VII.	El caso Levi's .....	61
VIII.	Métodos de valoración de la propiedad intelectual .....	63
IX.	Tipos de indemnización .....	65
X.	Conclusiones .....	68

## EL DESAFÍO DE LAS MARCAS EN INTERNET

por CARLOS MERCURIALI

I.	Introducción .....	72
	1. El desafío de Internet .....	72
	2. La historia de Internet .....	72
	3. La "World Wide Web" .....	73
II.	Las marcas y los nombres de dominio .....	74
	1. Los nombres de dominio .....	74
	2. Registro de nombres de dominios .....	74
	3. Diferencia entre marcas y nombres de dominio .....	76

III.	Conflicto entre las marcas y los nombres de dominio .....	76
1.	Conflictos basadas en legítimos derechos .....	77
a)	La existencia de múltiples marcas iguales en el mundo, que identifican productos diferentes o el mismo producto .....	77
b)	La existencia de marcas idénticas en un mismo país para distinguir productos o servicios diferentes ...	78
c)	Expresiones que no podrían ser inscriptas como marcas por ser genéricas, descriptivas o de uso común .....	79
d)	Confusión marcaria .....	79
e)	Dilución marcaria .....	80
2.	Violación de derechos de terceros .....	81
a)	Ciberocupación ("cybersquatting") .....	81
b)	Prácticas predatorias y parasitarias .....	84
c)	Confusión .....	84
d)	Secuestro a la inversa del nombre de dominio .....	85
3.	Violación de derechos de terceros. Abusos tecnológicos .....	85
a)	El impacto de los buscadores .....	85
b)	Uso de metarrotulados ("metatags") y texto oculto .....	86
c)	Vínculos ("linking") .....	86
d)	Enmarcado ("framing") .....	87
IV.	Marco jurídico para la protección marcaria de los derechos .....	88
1.	Convenio de París .....	88
2.	Acuerdo GATT-TRIPs .....	89
V.	La jurisprudencia en la República Argentina .....	90
1.	Caso "freddo.com.ar" .....	90
2.	Caso "camuzzi.com.ar" .....	91
3.	Caso "psa.com.ar" .....	91
4.	Caso "marcelotinelli.com" .....	91
5.	Caso "xenical.com.ar" .....	92
VI.	Conclusión .....	92

## USO DE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO

por ANDRÉS ECHEVERRÍA B.

I.	Introducción .....	96
----	--------------------	----

II.	Los nombres de dominio .....	97
1.	Naturaleza jurídica del nombre de dominio .....	101
2.	Protección de la creación intelectual sólo en los dominios literarios, artísticos y científicos .....	104
3.	La aplicación práctica de esta norma, dependerá de la eficacia de los mecanismos de la legislación interna de cada país para obtener su sanción .....	106
III.	Los nombres de dominio y el uso de las marcas .....	110
IV.	Mecanismos de solución de controversias .....	113
1.	Chile .....	113
2.	México .....	115
3.	Reino Unido .....	116
4.	Normativa de la ICANN .....	119
V.	Estrategias de defensa .....	123
VI.	El uso de los nombres de dominio y la protección penal de las marcas .....	125
VII.	Conclusión .....	128

## **PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE PLANTAS TRANSGÉNICAS**

por MÓNICA WITTHAUS

I.	Introducción .....	132
II.	Las plantas transgénicas en la Argentina .....	133
III.	Posibilidades de protección en la Argentina .....	134
1.	Tratados internacionales aplicables .....	134
a)	El acuerdo TRIPs del GATT .....	134
b)	Convenio UPOV: la prohibición de la doble protección .....	135
c)	Convenio sobre la Diversidad Biológica .....	136
d)	Mercosur (res. 1/99 del CMC) .....	136
2.	Legislación argentina .....	137
a)	Derecho de patentes .....	137
b)	Derechos de obtentor. Ley de variedades vegetales .....	143
c)	Plantas transgénicas: disposiciones específicas ..	144

IV. Decisiones recientes sobre la patentabilidad de plantas transgénicas. La jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes .....	149
1. Decisión T 49/83 del 26/7/83 .....	150
2. Decisión T 320/87 del 10/11/87 .....	151
3. Decisión T 356/93 del 21/2/95 .....	151
4. La consulta a la Alta Cámara de Recursos .....	153
5. La nueva consulta a la Alta Cámara de Recursos (la decisión T 1054/96) .....	153
6. La directiva 98/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas .....	155
7. La decisión de la Alta Cámara de Recursos .....	156
V. Conclusión .....	157

**LICENCIAS OBLIGATORIAS**

por MARCELO GARCÍA SELLART

I. La naturaleza de los derechos derivados de la patente ..	160
II. Los derechos conferidos por la patente .....	162
III. Un proyecto de ley fuera de enfoque: el proyecto Barberis (licencias oblatorias sobre los DEC) .....	164
IV. La licencia obligatoria en favor de terceros que hacen uso de productos farmacéuticos durante el período de transición (art. 101 de la ley 24.481) .....	167
V. La nueva tipificación de las prácticas anticompetitivas: el sistema de la ley 25.156 con relación a la ley 24.481 ..	170
VI. La negociación previa. Algunas cuestiones relativas al plazo de ciento cincuenta días .....	172
VII. La aplicación de la regla "rebus sic stantibus" .....	173

**TUTELA JURÍDICA DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES CLÍNICAS**

por FÉLIX ROZANSKI

I. Introducción .....	176
-----------------------	-----

II. La patente de invención .....	180
III. Patentes de usos .....	185
IV. La protección de datos (información no divulgada con valor comercial) .....	189
V. La protección por competencia desleal .....	192
VI. Conclusiones .....	196

**EL TRATADO DE COOPERACIÓN  
EN MATERIA DE PATENTES (PCT).  
SU POSIBLE MODIFICACIÓN: CERTIFICADO  
DE PATENTABILIDAD Y PATENTE MUNDIAL**

por WILFRIDO FERNÁNDEZ

I. Introducción .....	201
II. Generalidades .....	202
III. Estado de la adhesión al PCT en nuestro continente ....	203
IV. Nuevas propuestas de modificación del sistema PCT. Última Asamblea del PCT. Tratado de Derecho de Patentes (PLT) .....	204
V. Certificado de patentabilidad .....	206
VI. Patente mundial .....	208
1. Conceptos generales. Liderazgo por la patente mundial .....	208
2. Europa .....	209
3. Estados Unidos de América .....	209
4. PCT: una de las tres alternativas para la patente mundial .....	211
5. Posición de la OMPI .....	212
VII. Conclusiones .....	213

**APÉNDICE**

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre extensión del plazo de la patente por aplicación del ADPIC .....	219
---	-----

Decisión 486 del Pacto Andino .....	229
Federación Interamericana de Abogados: XXXV Conferencia. Comité VIII. Derecho del desarrollo y la integración (sesión conjunta con el Comité XVI. Propiedad Intelec- tual. Resoluciones 6 y 7) .....	285
Federación Interamericana de Abogados: XXXVI Conferencia. Comité VIII. Derecho del desarrollo y la integración (se- sión conjunta con el Comité XVI. Propiedad Intelectual. Resoluciones 2, 3 y 4) .....	287
Hechos básicos sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) .....	289