

DANIEL R. ZUCCHERINO
CARLOS O. MITELMAN

MARCAS Y PATENTES EN EL GATT

RÉGIMEN LEGAL



ABELEDOPERROT
BUENOS AIRES

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I
CONCEPTOS PRELIMINARES. MARCO GENERAL

1. El GATT. Nociones preliminares. Finalidad	7
1.1. Finalidad básica.....	8
1.2. Miembros	8
1.3. La Organización Mundial del Comercio.....	8
1.4. El Acuerdo ADPIC	9
2. El marco general	9
2.1. La globalización	9
2.2. La superación de las fronteras económicas nacionales.....	10
2.2.1. Necesidad de nuevos conceptos.....	11
2.2.2. El mundo como un solo mercado	11
3. Temas transnacionales	12
3.1. Protección del medio ambiente	12
3.2. El sistema internacional de finanzas y la expansión de la economía global	13
3.3. Las comunicaciones y la información.....	14
3.3.1. Comunicaciones y mercado único	14
3.4. El auge de las sociedades o empresas transnacionales	15
3.4.1. Internacionalización	15
3.5. La biotecnología, la robótica y la automatización de los procesos de producción	16
3.5.1. Nueva etapa histórica	17
3.5.2. Serios dilemas	17
3.6. Otras cuestiones de efecto transnacional	18
3.6.1. La cuestión demográfica	18
3.6.2. Seguridad.....	18
4. Nuevos desafíos	19

CAPÍTULO II
**LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO PARTE
 DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL**

1. La protección internacional de la propiedad intelectual.....	21
2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).....	22
3. Tratados internacionales	23
4. La internacionalización y armonización del Derecho	24
5. El orden jerárquico entre las leyes y los tratados internacionales. El problema con anterioridad a la reforma constitucional	24
5.1. La anterior jurisprudencia de la Corte Suprema	25
5.2. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: consecuencias de su ra- tificación	26
6. La jerarquía de los tratados internacionales en la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994	27
6.1. Primacía del tratado sobre la ley	28

CAPÍTULO III
EL GATT Y LA OMC

1. Introducción	31
2. Antecedentes del GATT	31
3. Surgimiento del GATT.....	33
4. Principios del acuerdo general.....	34
4.1. No discriminación (o trato igualitario).....	35
4.1.1. La cláusula de nación más favorecida	35
4.1.2. La cláusula de tratamiento nacional.....	35
4.2. Reciprocidad de las concesiones.....	35
5. Las rondas de negociaciones comerciales multilaterales	36
6. La Ronda Uruguay del GATT.....	38
7. Los nuevos temas.....	40
7.1. La propiedad intelectual	40
7.2. Los servicios.....	42
7.3. Las inversiones	43
8. La Organización Mundial del Comercio (OMC)	44
8.1. Estructura y funciones.....	44

ÍNDICE GENERAL

263

8.2. Procedimiento de adopción de decisiones	46
8.3. Adhesión a la OMC. Participación de los distintos Acuerdos	47
8.4. Desafíos	49

CAPÍTULO IV

PRINCIPIOS COMUNES DEL GATT APLICABLES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Disposiciones generales y principios básicos	51
1.1. Estándares mínimos	51
1.2. Compatibilidad con otros Tratados	52
1.3. Principio de trato nacional	52
1.4. Trato de la nación más favorecida	54
1.5. Agotamiento de los derechos	55
1.6. Salud pública	56
2. Observancia de los derechos de propiedad intelectual	56
2.1. Obligaciones generales	56
2.2. Principios básicos	57
2.3. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera	59
2.4. Procedimientos penales	60
3. Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados	60
4. Prevención y solución de diferencias	61
4.1. Principio de transparencia	61
4.2. Solución de diferencias	61
4.2.1. Ámbito de aplicación	62
4.2.2. Características generales del sistema integrado de solución de diferencias	63
4.2.3. Administración de las normas y procedimientos previstos en el Entendimiento	64
a) Consultas	64
b) Los buenos oficios, conciliación y mediación	65
c) Arbitraje	65
d) Los grupos especiales (paneles)	66
e) Compensaciones	69
f) Represalias	69
g) Innovaciones y mejoras	70
5. Disposiciones transitorias	71

6. Disposiciones institucionales: disposiciones finales	72
6.1. Protección de la materia existente.....	73
6.2. Examen del Acuerdo GATT/ADPIC.....	75
6.3. Reservas y salvaguardias al contenido del Acuerdo GATT/ADPIC.....	76

CAPÍTULO V

MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

ARTÍCULO 15. MATERIA OBJETO DE PROTECCIÓN - INCISO 1º.....	77
1. Marca de fábrica o de comercio	78
2. Signo	79
3. Funciones de la marca	80
3.1. Función distintiva.....	80
3.2. Función de identificación de origen.....	82
3.3. Función publicitaria.....	83
3.4. Función de garantía de calidad.....	84
3.5. Función de competencia.....	85
4. Marcas de producto y de servicio.....	86
5. La voz "empresa"	86
6. Signos registrables.....	88
6.1. Palabras	89
6.1.1. Palabras con contenido conceptual	89
6.1.2. Palabras de fantasía.....	89
6.1.3. Neologismos.....	90
6.2. Nombres de persona.....	90
6.3. Letras y números	92
6.4. Elementos figurativos.....	94
6.4.1. Dibujos	94
6.4.2. Emblemas.....	96
6.4.3. Imágenes.....	96
6.4.4. Grabados, estampados y sellos.....	96
6.4.5. Monogramas.....	97
6.4.6. Combinaciones de colores	97
6.4.7. Marcas tridimensionales.....	98
a) Envases y envoltorios	98
b) Relieves.....	99
6.5. Combinación de signos	100
7. Capacidad distintiva adquirida mediante el uso.....	100

8. Signos perceptibles visualmente.....	101
ARTÍCULO 15 - INCISO 2°.....	101
1. El principio de originalidad.....	103
1.1. Designaciones necesarias.....	103
1.2. Dibujos necesarios. Designaciones genéricas.....	104
1.3. Designaciones descriptivas.....	104
1.4. Vocablos que pasaron al uso general.....	105
1.5. Forma de los productos.....	106
1.6. El color natural e intrínseco de los productos.....	108
2. El principio de novedad.....	108
3. Otras causales que inhiben la registración de una marca.....	109
3.1. Marcas engañosas.....	109
3.2. Marcas contrarias a la moral y a las buenas costumbres.....	111
4. El Convenio de París de 1967.....	112
ARTÍCULO 15 - INCISO 3°.....	113
1. Sistema basado en la prioridad de uso.....	113
2. Sistema basado en la prioridad de registro.....	114
ARTÍCULO 15 - INCISO 4°.....	114
ARTÍCULO 15 - INCISO 5°.....	115
1. Oposición al registro de una marca.....	115
2. Anulación del registro.....	117
2.1. Vicios en el solicitante.....	117
2.2. Vicios que afectan al signo.....	117
2.3. Marcas pertenecientes a terceros.....	118
2.4. Marcas especulativas.....	121
2.5. Vicios en el procedimiento.....	121
ARTÍCULO 16. DERECHOS CONFERIDOS - INCISO 1°.....	122
1. Derecho de propiedad.....	122
2. Confundibilidad. El principio de especialidad.....	124
3. Marcas de hecho.....	126
ARTÍCULO 16 - INCISO 2°.....	128
1. Marcas de servicio.....	129
2. Marcas notorias.....	129
ARTÍCULO 16 - INCISO 3°.....	133
ARTÍCULO 17. EXCEPCIONES.....	136
ARTÍCULO 18. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN.....	136

ARTÍCULO 19. REQUISITO DE USO - INCISO 1°	137
1. Nulidad y caducidad	137
2. Objeto de la caducidad.....	139
3. Declaración de caducidad.....	139
4. Forma de ser usada la marca.....	140
5. Carga de la prueba	142
6. Obstáculos al uso de la marca.....	142
ARTÍCULO 19 - INCISO 2°	143
ARTÍCULO 20. OTROS REQUISITOS	143
ARTÍCULO 21. LICENCIAS Y CESIÓN	144
1. Diferencia entre cesión y licencia.....	144
2. Condiciones para la cesión y licencia.....	145
3. Licencias obligatorias	145
4. Vinculación de la marca con la empresa	146
4.1. Sistemas que exigen la vinculación de la marca con la empresa.....	146
4.2. Sistema de libre cesión.....	146

CAPÍTULO VI PATENTES DE INVENCION

ARTÍCULO 27. MATERIA PATENTABLE.....	147
1. No discriminación.....	149
1.1. Explotación de la invención objeto de la patente.....	149
1.2. Patentabilidad de los productos farmacéuticos	150
1.3. Requisitos de patentabilidad	150
1.3.1. La novedad	150
1.3.2. Resultado industrial.....	151
1.3.3. Actividad inventiva	153
2. Excepciones opcionales.....	154
3. Biotecnología.....	154
ARTÍCULO 28. DERECHOS CONFERIDOS.....	155
1. Naturaleza del derecho del inventor	155
1.1. Naturaleza jurídica: importancia de su determinación	156
1.2. Diversas teorías	157
1.2.1. Teoría que lo asimila al derecho personal	157
1.2.2. Teoría que incluye al derecho del inventor en el derecho de propiedad..	158

ÍNDICE GENERAL

267

1.2.3. Teoría del monopolio de goce	158
1.2.4. Teoría de los derechos intelectuales y de los derechos inmateriales	159
1.3. Nuestra postura. El derecho del inventor como forma del derecho de propiedad	159
1.3.1. Origen de la teoría y fundamentos	160
1.3.2. La propiedad y los bienes inmateriales	161
1.3.3. La diversidad de los derechos de propiedad	162
1.3.4. La cuestión en relación al derecho argentino	162
2. Derechos que confiere la patente	164
2.1. Alcance de las patentes de producto y de procedimiento	164
2.2. Importaciones paralelas	165
2.3. El tema en el ADPIC	166
ARTÍCULO 29. CONDICIONES IMPUESTAS A LOS SOLICITANTES	167
ARTÍCULO 30. EXCEPCIONES DE LOS DERECHOS CONFERIDOS	167
ARTÍCULO 31. OTROS USOS SIN AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LOS DERECHOS	168
1. Licencias	170
2. Síntesis de los requisitos	171
2.1. Consideración en función de sus circunstancias propias	172
2.2. Solicitud o negociación previa	172
2.3. Abastecimiento del mercado interno	172
2.4. Herramienta de carácter excepcional	173
2.5. Remuneración	174
3. Patentes dependientes. Concepto	174
ARTÍCULO 32. REVOCACIÓN - CADUCIDAD	174
ARTÍCULO 33. DURACIÓN DE LA PATENTE	175
1. Término de la patente. Consideraciones generales	175
2. El tema en el ADPIC	176
ARTÍCULO 34. PATENTES DE PROCEDIMIENTO: LA CARGA DE LA PRUEBA	177
1. Patente de procedimiento: concepto	177
2. Carga de la prueba	178
3. Productos biotecnológicos	179
APÉNDICE	181
Ley 24.425, Ronda Uruguay del GATT. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio	181
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	224
Bibliografía general	257