

Índice

Propiedad Intelectual

Conceptos Generales : Concepto
Evolución de la propiedad
Contralor
Contenido : ¿Que es la propiedad industrial?
¿Que son los derechos de autor y
derechos conexos

Propiedad Industrial

Evolución
Contenido : Patentes de Invención : Normativa
Concepto legal
Requisitos de patentabilidad
Precisiones
Duración del derecho
¿Cual es el tramite del registro?
¿Cuales son los derechos del titular?
¿Cuales son las licencias y otros usos
no autorizados?
¿Cual es la defensa de la patente?

Modelos o Diseños Industriales : Normativa
Modelos de Utilidad
Concepto legal
Normas y requisitos
Excepciones
Duración del derecho
Diseño
Concepto legal
Exclusiones
Acumulabilidad de protección
Procedimiento del registro
Duración del derecho

Derecho de autor y derechos conexos

Introducción
Naturaleza jurídica del derecho de autor
Titulares del derecho de autor
Objeto de la protección legal
Duración de los derechos patrimoniales
Delitos
Medidas y acciones judiciales

Ley de Marcas

Antecedentes Internacionales
Ley N° 17.011: ¿Que es una marca en nuestro derecho?
¿Que es un signo?
Nulidades Absolutas
Nulidades Relativas
¿Que clase de marcas tenemos hoy?
¿Como se adquiere el derecho a una marca?
Transferencia de las marcas
Derechos que afectan la marca
Extinción de las marcas
Nombre comercial
Indicaciones geográficas
Acciones de oposición, anulación y reivindicación

Propiedad Intelectual

Conceptos Generales

Concepto: Cuando hablamos de lo propiedad intelectual hacemos referencia al régimen jurídico de las diversas creaciones del intelecto humano, tanto aquellas creaciones artísticas, como aquellas creaciones que no se han clasificado tradicionalmente de artísticas y que se han distinguido si por creaciones o inventos intelectuales de aplicación industrial.

Evolución de la propiedad

En cuanto a la evolución del concepto de dominio o propiedad, cabe destacar que el mismo consiste en el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno para el art. 486 C.C., puede tener por objeto bienes corporales o incorporeales según el art. 460 C.C.. Entre los bienes incorporeales se distinguen las creaciones de la inteligencia, que constituyen la llamada propiedad intelectual a que hace referencia el art. 33 CONST., cuando dice que "el trabajo intelectual, el derecho de autor, de inventor, o de artista, serán reconocidos y protegidos por la ley".

Se trata de un mandato al legislador cuya expresión es en buena medida el resultado de la aparición y desarrollo de modernas tecnologías.

Contralor

Corresponde a O.M.P.I. cuya sigla quiere decir Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y es la encargada de regular y controlar los derechos de origen legal que derivan de la actividad intelectual en campos industriales, científicos, literarios y artísticos.

Contenido

Se distinguen dentro del gran concepto de propiedad intelectual dos grandes sectores, dos grandes ramas tradicionalmente por la doctrina.

Por un lado la llamada Propiedad Industrial.

Por otro lado los llamados Derechos de Autor y conexos.

¿Que es la propiedad industrial?

Son creaciones intelectuales de aplicación industrial como las patentes, modelos de utilidad, modelos o diseños industriales, marcas, nombre comercial, así como las denominaciones de origen entre otros aspectos.

¿Que son los derechos de autor y los derechos conexos?

Se esta hablando aquí de realidades de diversa naturaleza en donde toda obra del ingenio humano es susceptible de protección por el derecho de autor el cual protege al autor de obras literarias, plásticas, audiovisuales, musicales, arquitectónicas, así como a los interpretes, ejecutantes y productores.

También se incluye la protección del software en este sistema.

Del derecho de autor puede hablarse de un doble sentido, uno objetivo y otro subjetivo.

Objetivo, se refiere a la disciplina jurídica relativa a los derechos del autor sobre las creaciones resultantes de su actividad intelectual.

Subjetivo, se refiere a los mencionados derechos aludiendo a las facultades de que goza el autor en relación con la obra que tiene originalidad o individualidad suficiente y que se encuentra comprendida en el ámbito de la protección respectiva.

El objeto de la protección es la obra entendiéndose por tal a la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida o reproducida.

Propiedad Industrial

Evolución : se distinguen tres fases.

1º Fase de Privilegios : aparece aquí como un privilegio concedido por el rey en merito a la aplicación efectiva de la creación intelectual, que visto desde el punto de vista del autor aparece como un derecho o privilegio a la imprenta de su obra.

2º Fase de Ideas Liberales : aparece en la revolución industrial comentando el conocimiento y aceptación de que detrás de determinada causa había un creador que tenia ciertos derechos.

3º Fase de Internacionalización : en donde se reconocen todos los derecho anteriores en distintos ámbitos.

Ámbito de la ONU. a través de la Convención de Paris que contiene normas básicas de articulación de la protección de los derechos de la propiedad industrial y estándares mínimos de protección aplicables en su caso directamente en los Estados partes.

Ámbito de la O.M.C. a través del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio, por el cual se insertan preceptos y se dirige a los Estados miembros de la O.M.C. que se encuentran obligados sin posibilidad de reserva, a legislar e implementar las normas adecuadas en materia de propiedad industrial, con la posibilidad de aplicar sanciones económicas a los Estados firmantes que incumplan.

Contenido

La propiedad industrial abarca una serie de creaciones inventivas en las cuales se derivan :

Patentes de Invención

Modelos o Diseños Industriales : Modelos de utilidad

Diseños

Signos distintivos : Marcas

Nombre comercial

Indicaciones geográficas

Patentes de Invención

Normativa : ley n° 17.164 de 2 de Septiembre de 1999, decreto n° 11/000 de 13 de Enero de 2000, Arreglo de Estrasburgo, Clasificación internacional de la década de 1970.

Noción de invención : puede definirse a una invención como una solución nueva a un problema de la vida cotidiana. Estas soluciones en tanto que son creaciones de intelecto están protegidas como un derecho de propiedad industrial.

Concepto legal : art. 8, son patentables las invenciones nuevas de productos o procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Requisitos de patentabilidad : novedad, actividad inventiva, aplicación industrial.

Novedad, según el art. 9 la invención se considera novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Se entiende por estado de la técnica, el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de la presentación de la solicitud de patente, o en su caso de la prioridad reconocida mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por la difusión o información en el país o en el extranjero, o en forma de poder ser ejecutados.

¿Cual es la excepción a la divulgación?

Según el art. 10, la realizada dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive directa o indirectamente de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquel.

Actividad Inventiva, según el art. 11 una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia. Experto en la materia, no tiene que ser un premio Nobel, no se exige creatividad especial sino un conocimiento abarcativo. La necesidad para la aplicación de una invención puede exceder a una persona y constituirse un equipo.

Aplicación Industrial, según el art. 12 una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida esta en su acepción mas amplia.

Precisiones : según las disposiciones de la presente ley es importante destacar, las exclusiones de la materia patentable en el art. 13, las creaciones que no se consideran patentables en el art. 14, no se protege uso distinto del inicial para la misma creación según el art. 15.

Duración del derecho : el art. 3 establece una base registral inspirada en el viejo precepto "el primero que llega tiene el derecho", determinándose el plazo de duración de 20 años desde la fecha de la solicitud para el art. 21.

¿Cual es el tramite del registro?

Presentación de la solicitud (documentación), publicación, plazo de oposiciones (diligenciamiento eventual), examen sustancial, concesión o denegación.

¿Cuales son los derechos del titular?

Derechos morales, de explotación, de exclusión, transmisión de la titularidad (art. 40), otras limitaciones (art. 39).

¿Cuales son las licencias y otros usos no autorizados?

Consisten en situaciones de imposición normativa de explotación de creaciones patentadas en función de causas establecidas por la ley. Dentro de las variantes previstas encontramos, falta de explotación (art. 54), razones de interés público (art. 55), prácticas anticompetitivas (art. 60), licencia sin autorización del titular en condiciones comerciales (art. 64), patentes dependientes (art. 69).

¿Cual es la defensa de la patente?

Acciones administrativas (oposición y anulación), acciones judiciales (civiles y penales).

Modelos o Diseños Industriales

Normativa : ley n° 17.164 de 2 de Septiembre de 1999, decreto n° 11/000 de 13 de Enero de 2000, Arreglo de Estrasburgo, Clasificaciones internacionales de la década de 1970.

Modelos de Utilidad

Se considera como tal toda forma o conformación que mejora el uso o aprovechamiento de un objeto utilitario conocido.

Concepto legal : art. 31, toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, dispositivos, equipos, u otros objetos conocidos que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación.

Normas y requisitos : en general son análogos a los de las patentes de invención en cuanto no se modifiquen expresamente.

Excepciones : no pueden ser objeto de protección mediante una solicitud de patente de modelo de utilidad según el art. 83, los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones, la simple sustitución de elementos por otros ya conocidos como equivalentes, los procedimientos, la materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con la presente ley.

Duración del derecho : según el art. 84 este establece que la patente de modelo de utilidad se concederá por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. El plazo de protección del modelo de utilidad podrá ser prorrogado una sola vez por el término de cinco años.

Diseño

Se entiende por diseño la forma ornamental de productos utilitarios.

Concepto legal : art. 86, considérense diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial. Ese carácter ornamental puede derivarse entre otros de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color, y la textura o el material.

Exclusiones : no pueden ser objeto de una patente de diseño industrial según el art. 89, las anterioridades, los diseños que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carácter secundario con respecto a los modelos o diseños anteriores, aquellos diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias de orden técnico o a la función que debe desempeñar el producto, los diseños que carezcan de forma definida concreta, los diseños que consistan únicamente en un cambio de colorido en diseños ya enunciados, los diseños que importen realizaciones de obras de bellas artes, los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

Acumulabilidad de protección : según el art. 87 la protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente ley, no excluye ni afecta la protección que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de la propiedad intelectual.

Procedimiento del registro : art. 92 y siguientes, solamente se verifica examen de la Oficina en caso de oposición.

Duración del derecho : consiste en el mismo que en los modelos de utilidad conforme al art. 84.

Derechos de autor y derechos conexos

Introducción

Luego de varias idas y venidas se promulgó la ley 17.616 de fecha 10 de enero de 2003, producto de innumerables vicisitudes, alternativas y por que no presiones tanto a nivel interno como internacional.

Técnicamente la nueva ley introduce modificaciones a la ley 9.739 del 17 de diciembre de 1937 sobre Propiedad literaria y artística. La nueva normativa legal significa un paso sumamente importante en la protección de autores y titulares de derechos conexos en tanto refleja tendencias actuales a nivel mundial en la materia. El fenómeno de la globalización incide de manera sustancial en lo que tiene que ver con estos derechos debido a la proyección internacional de las obras intelectuales, en todas sus formas, lo cual determina que la regulación jurídica tanto dentro como fuera de fronteras tienda hacia la unificación de medidas y niveles de protección, prevención y represión de prácticas ilícitas las cuales generan una serie de efectos gravemente dañosos.

Desde un punto de vista económico, es preciso señalar, que las industrias culturales constituyen una importante fuente de empleo y creación de riquezas, que a modo de ejemplo y a nivel local representa un 3% del PBI del Uruguay.

Como sostiene gran parte de la doctrina en la materia la ley 17.616 termina con la deuda legislativa de nuestro país respecto a los compromisos internacionales asumidos al aprobar por ley 16.671 del 13 de diciembre de 1994 el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” y por el decreto-ley 14.587 del 21 de octubre de 1976 la “Convención de Roma” del 26 de octubre de 1961 sobre protección de artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

Por otra parte, el decreto-ley 14.910 aprobó la “Convención de Berna” para la protección de las obras literarias y artísticas.

También a nivel internacional son de gran valor material los tratados de la “Organización Mundial de la Propiedad intelectual” (OMPI) de 1996 sobre Derecho de autor (WTC) y sobre Interpretación o ejecución

de fonogramas (WPPT), tratados los cuales han sido una importante fuente de inspiración de muchas de las disposiciones contenidas en la nueva ley.

Naturaleza jurídica del derecho de autor

Si bien este punto ha sido objeto de polémica y discusiones a nivel doctrinal, no se puede dejar de observar que la voluntad incorporada efectivamente a la norma ha sido que el derecho de autor es de naturaleza compleja, es decir, está integrado por dos derechos: derecho moral y derecho patrimonial o económico.

Los primeros, también denominados derechos personalísimos no son definidos por el legislador sino que éste se limita a enumerar sus distintas facetas, circunstancia que posibilita una mayor libertad interpretativa a su respecto.

Caracterizado por ser un derecho personalísimo, en principio, y desde el punto de vista jurídico, sería un derecho irrenunciable. El derecho moral comprende las facultades personales del autor. Otra de sus características es la de ser un derecho inalienable y perpetuo. La ley 9.739 en su art. 11 reconoce dicha inalienabilidad ya que en materia de adquirentes establece que no se trasmite a éstos los derechos personalísimos del autor. De la citada norma surge claramente que en nuestro régimen legal consagra la intrasmisibilidad del derecho moral por acto entre vivos; no ocurriendo lo mismo respecto a la transmisión mortis causa ya que según surge del art. 16 de la ley reconoce ciertos derechos a los herederos.

El derecho moral está compuesto por una serie de facultades clasificadas en tres categorías que se corresponden con los arts. 11, 12 y 13 de la ley 9.739, a saber:

- a) la facultad de publicar una obra inédita, la de reproducir una ya publicada o la de entregar la obra contratada no susceptible de ejecución forzada.
- b) las que cualquiera fueren los términos del contrato de cesión o enajenación de derechos, el autor tendrá sobre su obra, como ser: exigir la mención de su nombre o pseudónimo y la del título de la obra en todas las publicaciones, ejecuciones, representaciones, emisiones, etc., que de ella se hicieren, así como vigilar las representaciones, ejecuciones, reproducciones o traducciones de la misma y de corregir o modificar la obra enajenada siempre que no altere su carácter o finalidad y no perjudique el derecho de terceros adquirentes de buena fe.
- c) la facultad de retirar su obra del comercio, debiendo resarcir el daño que injustamente causare a los cesionarios, editores o impresores interesados (facultad que la ley se encarga de remarcar su carácter de personal e intransferible).

Respecto a los derechos patrimoniales o económicos se ha sostenido por parte de la doctrina que el régimen jurídico aplicable a éstos sería el de la Propiedad, por lo que se le aplicarían todas las disposiciones referentes a la Propiedad común, salvo disposición expresa de la ley especial. En consecuencia, ante todo silencio de la norma debería interpretarse conforme a las reglas del derecho común.

En contra de dicha doctrina se encuentra la posición de Valdés Otero quien considera absurda toda extensión analógica porque considera inexistente la correlación entre el derecho de propiedad y el derecho de autor. A modo de ejemplo señala que las disposiciones referidas a la posesión y al derecho de posesión del Código Civil son de difícil aplicación en el ámbito del derecho de autor.

El art. 2 de la ley 17.616 enumera el contenido de cada una de las facultades comprendidas en el derecho de propiedad intelectual (facultades exclusivas del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las obras protegidas por la ley, en cualquier forma o procedimiento).

Por otra parte, la transmisión de estos derechos está autorizada por el art. 8 de la ley 9.739, estableciéndose que las formas en que se transmitirán dichos derechos serán todas aquellas previstas por la ley, requiriéndose que el contrato, para ser válido, deberá constar necesariamente por escrito, y deberá ser inscripto en el respectivo Registro para poder ser opuesto ante terceros.

La nueva ley 17.616, en su art.6 consagra y regula el “derecho de participación”, mediante el cual se reserva a favor del autor, sus herederos o legatarios el derecho inalienable e irrenunciable de participación en ocasión de la reventa de la obras de arte plásticas o escultóricas y por el cual han de percibir del vendedor el 3% del precio de la reventa.

Por otro lado, cabe señalar que los derechos patrimoniales de autor tienen carácter exclusivo, es decir, que solamente el autor o sus herederos pueden autorizar el uso de las obras. Como surge del citado art. 2 de la nueva ley, se amplía el derecho de reproducción de la obra al reconocerse como tal el almacenamiento electrónico permanente o temporario de las obras que posibilite su percepción o comunicación, limitándose dicho derecho en el art. 12 lit. C de la ley, en cuanto permite a los organismos de radiodifusión , sin autorización del autor ni pago de remuneración especial alguna, realizar grabaciones efímeras con sus propios equipos y para la utilización por una sola vez en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir y conservarlo en archivos oficiales si ella tiene carácter documental excepcional.

Respecto al derecho de distribución, la precitada norma dispone que comprende la puesta a disposición del público del original o una o mas copias de la obra o producción , mediante venta, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, arrendamiento, préstamo, importación, exportación o cualquier otra forma conocida o por conocerse que implique la explotación de las mismas.

En lo que tiene que ver con el derecho de comunicación pública, la enumeración de formas de comunicación se realiza en términos muy generales de manera tal de abarcar los futuros avances que seguramente deparará la tecnología.

La innovación respecto a la forma de comunicación radica en la inclusión de la puesta a disposición del público de las obras, de forma tal, que los miembros de dicho público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elijan, haciendo una clara alusión a la red de redes (Internet), ampliando de esta manera el tradicional concepto de público como aquel conjunto de personas reunidas en una sala, teatro, cine , etc. con la finalidad presenciar una obra determinada a un público entendido en un aspecto mucho mas global, distante físicamente uno de otro (público virtual).

Titulares del derecho de autor

La ley 9.739 en su art. 7 (modificado en su lit. D por la ley 17.616) establece en forma clara y detallada quienes son los titulares del derecho de autor en nuestro ordenamiento jurídico.

En primer lugar, como es indudable nos encontramos con a) el autor de la obra y son sus sucesores, en segundo lugar b) los colaboradores, luego c) los adquirentes a cualquier título, ch) los traductores y aquellos que, con la debida autorización, actúen en obras ya existentes, adaptándolas o modificándolas , d) el intérprete o ejecutante de una obra literal o musical, sobre su interpretación o ejecución , el

productor de fonogramas , sobre su fonograma y organismos de radiodifusión , sobre sus emisiones, y en último lugar nos encontramos con el titular e) Estado.

Respecto a los autores de notas , informes o trabajos periodísticos en gral., la ley dispone que se entienden cedidos de pleno derecho , los derechos de autor sobre todos los escritos (crónicas, reportajes, fotografías, etc.) a la empresa periodística.

El autor conserva el derecho de propiedad sobre su obra durante toda su vida , y sus herederos o legatarios por el término de 50 años a partir del deceso del causante.

La ley señala que después de la muerte del autor , el derecho de defender la integridad de la obra pasará a sus herederos y subsidiariamente al Estado.

Si la obra no fuere publicada, representada, ejecutada o exhibida dentro de los 10 años a partir del momento del fallecimiento del autor caerá en dominio público.

Cuando la obra es el fruto de la colaboración de varias personas (coautores) la ley determina que nos encontramos frente a una obra indivisa, otorgando por lo tanto a los coautores iguales derechos, salvo pacto expreso en contrario (art. 26 ley 9.739 / art. 1755 Código Civil). Los colaboradores pueden publicar, traducir o reproducir la obra con la única condición de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los demás.

Cuando se trate de una obra audiovisual, la ley presume coautores, salvo prueba en contrario , al director o realizador, al autor del argumento, al autor de la adaptación, al autor del guión y diálogos, al compositor si lo hubiere y al dibujante en caso de diseños animados

Por otra parte, el art. 29 de la nueva ley establece una presunción “iuris tantum” que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien queda además investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado para decidir acerca de su divulgación.

Se acuerda a los autores de obras musicales a recibir una remuneración sobre la comunicación pública de la obra audiovisual incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, el arrendamiento y venta de los soportes materiales, salvo pacto en contrario.

En cuanto a la titularidad de los programas de ordenador y bases de datos, la ley 17.616 adopta una solución prácticamente idéntica a la consagrada para la obra audiovisual, presumiéndose también, salvo pacto en contrario, la cesión ilimitada y exclusiva por parte de los autores al productor de sus derechos patrimoniales. Asimismo la ley dispone que si la obra ha sido en el marco de una relación de trabajo, también se presume, salvo pacto en contrario, que el autor ha autorizado al empleador o comitente en forma ilimitada y exclusiva los derechos patrimoniales así como el ejercicio de los derechos morales.

Respecto a los adquirentes a cualquier título de una obra, la ley dispone que se substituye al autor en todas sus obligaciones y derechos, excepto aquellos que por su naturaleza sean de carácter personalísimo.

Los traductores son titulares del derecho de autor sobre la traducción siempre que ésta haya sido hecha con consentimiento del autor original. A su vez, quienes adapten, refunden , extracten o compendien una obra original tienen la propiedad de dichos trabajos siempre que hayan sido autorizados también por el autor.

Por otra parte, la nueva ley introduce un régimen protectorio específico para los titulares de los llamados “derechos conexos”, es decir, artistas, interpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Los derechos que gozan estos titulares son de naturaleza intelectual y se distinguen de los derechos de autor por tener un perfil propio y original. Parten de la base de una obra preexistente a la

interpretación, ejecución, al fonograma, o a la emisión de radiodifusión, y éstos requieren de la previa autorización del autor para hacerse efectivos.

Dada la estrecha vinculación entre los derechos conexos y la obra, se ha previsto la posible colisión de intereses entre autores y titulares de estos derechos mediante la declaración contenida en el art. 1 de la nueva ley 17.616, el cual establece que el derecho de autor no resultará menoscabado por la protección concedida a quienes detentan derechos conexos. En cuanto a los derechos atribuidos legalmente la ley no acuerda derechos morales a los artistas, interpretes o ejecutantes, al tiempo que los derechos patrimoniales, se consagran, con carácter exclusivo en el art.12 de la ley 17.616. Los artistas, interpretes y ejecutantes tienen el derecho de autorizar la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, la puesta a disposición del público de ejemplares de éstas mediante transferencia de la propiedad, arrendamiento comercial de los ejemplares, la puesta a disposición del público de las interpretaciones y/o ejecuciones fijadas en fonogramas por hilo o medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público tengan acceso a ellas en el momento y lugar que elijan, la radiodifusión y comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por si misma una interpretación o ejecución radiodifundida, y la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

Los productores de fonogramas tienen derecho de reproducción de sus fonogramas, puesta a disposición el público del original y ejemplares de estos por venta, arrendamiento comercial, por hilos o medios inalámbricos.

Los organismos de radiodifusión tienen derecho a autorizar en forma exclusiva la retrasmisión de sus emisiones, la puesta a disposición del público de sus emisiones, la fijación en cualquier soporte sonoro o audiovisual de sus emisiones y la reproducción de sus emisiones. Tendrán además derecho a obtener una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o trasmisiones de radiodifusión cuando se efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.

Por otro lado, la ley determina que es lícita la grabación, por parte de un organismo de radiodifusión, sin autorización del autor, con sus propios equipos y para la utilización por una sola vez en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir.

En otro orden de cosas, el art. 12 de la nueva ley en su lit. D dispone que los artistas, interpretes y ejecutantes, y los productores de fonogramas gozan del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales. Se instituye legalmente una licencia no voluntaria por la cual estos titulares de derecho no pueden impedir ni oponerse a la utilización de los fonogramas en la forma descrita precedentemente, y que la doctrina denomina “utilizaciones secundarias”, pero como contrapartida se les garantiza una remuneración adecuada la cual se determinará aplicando el principio de la equidad.

Nos queda por último analizar brevemente la situación en que se encuentra el Estado y las personas de derecho público como posibles titulares de derechos.

En primer lugar y por disposición legal, el Estado, el Municipio y las personas de derecho público serán titulares del derecho de autor cuando adquieran la propiedad de una de las obras protegidas por ley. El Estado o Municipio tienen la facultad de expropiar el derecho de autor con algunas reservas al respecto ya que la ley determina que en primer lugar la expropiación será individual, por cada obra, y por razones

de interés público, y en segundo lugar dispone que no podrá expropiarse el derecho a publicar o difundir la obra en vida de su autor.

Objeto de la protección legal

El art. 3 de la ley 17.616, sustitutivo del art. 5 de la ley 9.739 sienta el principio establecido en los tratados internacionales así como en el derecho comparado, del citado artículo se extrae que el derecho de autor protege la expresión o forma en que son expresadas las ideas. No se protegen las ideas mismas sino a las formas mediante las cuales ellas son exteriorizadas y materializadas. Ello en virtud de que es en la expresión de la idea donde radica la originalidad e individualidad de la obra, de donde se desprende en definitiva la personalidad de su autor.

El derecho de autor protege la obra pero como toda expresión requiere de cierta exteriorización material en un bien corpóreo. Es por esto que es fundamental la distinción de la obra como bien incorpóreo del soporte que la contiene, cuya naturaleza será esencialmente corporal. En este sentido, el art. 4 de la nueva ley declara la independencia de los derechos reconocidos por la ley autoral sobre la obra de aquellos que surgen de la propiedad del soporte material que los contiene, de forma tal que el propietario de éste no está autorizado a ejercer ninguno de los derechos que corresponden al autor de la obra contenida en él.

La protección propiamente dicha del derecho de autor abarca una serie de manifestaciones enumeradas por la ley, a saber: composiciones musicales, con o sin palabras impresas o en discos, cilindros, alambres o películas y siguiendo cualquier procedimiento de impresión, grabación o perforación, o cualquier otro medio de producción o ejecución..., folletos, fotografías, ilustraciones, libros, consultas profesionales y escritos forenses, obras teatrales, con o sin música, obras plásticas relativas a la ciencia o a la enseñanza, obras audiovisuales, obras de dibujo y trabajos manuales, documentos u obras científicas, obras de arquitectura, de pintura, de escultura, fórmulas de las ciencias exactas, físicas o naturales, obras radiodifundidas y televisadas, textos y aparatos de enseñanza, grabados, litografía, coreografías, títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, pantomimas, seudónimos literarios, “y, en fin, toda producción del dominio de la inteligencia”.

Pero, la innovación trascendental, que surge del penúltimo inciso del art. 3 de la nueva ley 17.616, la constituye la inclusión a texto expreso de los “Programas de ordenador” y las “compilaciones de datos”, consagrándose de esta manera y de forma definitiva su carácter de obra, dado que constituyen una creación originaria de carácter intelectual.

La norma legal señala además que los programas de ordenador protegidos son los “programas fuente” y los “programas objeto” ya que ambos tienen elementos creativos susceptibles de apropiación y reproducción ilícita. Las compilaciones, bases de datos u otros materiales son obras siempre que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual.

Las obras quedan protegidas por el derecho autoral desde el momento mismo de su creación sin requerirse el cumplimiento de formalidad alguna. Se entiende que, a diferencia de las marcas, que necesitan ser registradas para que surja la titularidad sobre ellas, las obras existen desde el momento de su creación aunque no hayan sido fijadas en un soporte material siempre que sean susceptibles de ser divulgadas por cualquier medio o permanezcan inéditas.

La inscripción registral de las obras, en la nueva ley 17.616, es facultativa y su finalidad es meramente declarativa de derechos respecto a terceros.

Duración de los derechos patrimoniales

En la ley 9.739 el derecho patrimonial se extendía durante toda la vida del autor y por 40 años a partir de su deceso. El art. 7 de la nueva ley 17.616 eleva este plazo a 50 años, los cuales comienzan a correr a partir del 1° de enero del año siguiente al de la muerte del autor, o en su caso, al de la realización, divulgación o publicación debidamente autorizada.

Para los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión el plazo de 50 años se calcula a partir del 1° de enero del año siguiente al de respectivamente, la publicación del fonograma o interpretaciones o ejecuciones grabadas, la realización de la actuación en caso de que la interpretación no haya sido grabada y de la emisión de radiodifusión.

También se incorpora una disposición transitoria para el caso de las obras y derechos conexos que por virtud de la normativa que se deroga hayan caído en el dominio público sin que hubiera transcurrido a su respecto el citado plazo de cincuenta años. En ese caso las obras vuelven al dominio privado y no se descuentan de ese lapso los años que transcurridos en el dominio público. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros en ese ínterin.

Delitos

La evolución político - legislativa patria en la materia de estudio ha seguido un camino totalmente inverso al que se ha venido dando en el ámbito penal a nivel mundial a favor de la despenalización de conductas en lugar de crear y tipificar nuevas figuras delictivas.

En el momento histórico actual donde la tecnología no deja de sorprendernos día tras día, donde las distancias geográficas se acercan cada vez mas, la producción de soportes materiales de obras ha dado lugar al florecimiento y explosión a niveles nunca antes vistos de la piratería generando graves perjuicios producto de la evasión a los derechos de autor y de los derechos conexos correspondientes lo cual ha derivado en la necesidad de crear nuevos tipos delictivos, sancionando las respectivas conductas ilícitas con penas análogas a las fijadas para los delitos contra la propiedad.

El art. 44 de la ley 9.739 determina específicamente casos de reproducción ilícita de: a) obras literarias en gral., b) obras teatrales, musicales, poéticas o cinematográficas, c) esculturas, pinturas, grabados y demás obras artísticas, científicas o técnicas, d) las adaptaciones, arreglos e imitaciones que supongan una reproducción disimulada del original.

El actual art. 46 de la ley castiga la violación de los derechos patrimoniales y morales de autores y titulares de derechos conexos con ánimo de lucro o causar un perjuicio injustificado. La citada norma establece que quien edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio, distribuya, almacene con el fin de distribuir al público, o ponga a disposición del público en cualquier forma, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, será castigado con una pena que va de los 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría.

Con la misma pena será castigado quien fabrique, importe, venda, arriende o ponga en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos, con el propósito de burlar o desactivar los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

En la sentencia condenatoria el tribunal ordenará la confiscación y destrucción de copias de obras o producciones así como de los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. Por otra parte, la ley establece que cuando los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos no tengan por única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales.

Quien altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos tutelados legalmente, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos morales o patrimoniales, de modo que puedan perjudicarse dichos derechos, serán castigados con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría.

Por último, quien reproduzca o haga reproducir, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular será castigado con multa que oscila entre las 10 y las 1500 U.R..

Medidas y acciones judiciales

El art. 16 de la nueva ley 17.616 otorga a los titulares de los derechos protegidos la posibilidad de solicitar una inspección judicial (como medida preparatoria) y al Juez la de decretarla sin noticia de la contraparte, pudiendo disponer el allanamiento con el objeto de constatar los hechos que comprueben infracciones a la ley.

La misma ley dispone que dicha medida no requerirá contra cautela, previsión esta última redundante (según parte de la doctrina) ya que el propio Código General del Proceso en sus arts. 306 y ss. regula las diligencias preparatorias para anticipar el diligenciamiento de prueba que pudiera perderse en otra etapa del proceso sin requerirse contra cautela, con la única diferencia que para el art. 307 las medidas se decretan en principio con citación de la parte contra quien se pide.

El art. 17 de la nueva ley determina que el juez, a instancia de parte interesada, tiene la facultad de ordenar medidas cautelares, con el objeto de evitar la comisión de la infracción o que se continúe o repita. Tales medidas consisten en : a) la suspensión de la actividad ilícita (ya sea fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación), b) el secuestro de los ejemplares producidos y de las máquinas o materiales con que se produjeron y c) el embargo de los ingresos obtenidos o en su caso de las remuneraciones debidas.

La ley, en su art. 25 instituye un nuevo instrumento de protección de derechos denominado “medidas en frontera” con la finalidad de que cuando se sospeche que se prepara una importación al territorio nacional de mercancías piratas que lesionen el derecho de autor , la Dirección Nacional de Aduanas o los titulares de derechos pueden requerir del Juez competente medidas de contralor sobre ellas, su secuestro preventivo suspensión precautoria del despacho aduanero. Estas medidas son esencialmente provisionales y duran hasta tanto no se presenten acciones civiles o penales en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación al titular del derecho o su representante, en cuyo caso se dejarán sin efecto las medidas preventivas disponiéndose el despacho de la mercadería.

En lo que tiene que ver con las acciones judiciales a que dieron lugar las infracciones a la ley, el art. 18 de la nueva ley establece que la parte lesionada tiene acción civil para conseguir el cese de la actividad ilícita, la indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta 10 veces el valor del producto en infracción, multa cuya naturaleza es la de una pena civil, por lo que al no tener un contenido indemnizatorio se puede acumular a la reparación de daños y perjuicios.

Ley de Marcas

Antecedentes Internacionales

Convención de París de 1883, protege a los institutos de la propiedad industrial, habla de modificaciones de procedencia, marcas, habla del nombre comercial, de las patentes, hace referencia al certificado de inventor, a la competencia desleal de estas materias incluidas en ella.

Este convenio impone a los Estados que forman parte de el la obligación de respetar un mínimo, un estándar mínimo de derechos.

Nuestro país entro a este sistema del Convenio de la Unión de París a fines de la década del 60 y luego la ultima versión del convenio que es el Acta de Estocolmo que esta vigente como derecho positivo nacional en virtud del Decreto-Ley 14.910 del año 78.

Este Convenio de la Unión de París es administrado por la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es agencia de la Naciones Unidas.

Entonces cuando en el año 86 se celebra en Punta del Este la reunión del GAT para replantear algunos puntos que hacen al comercio internacional, uno de los temas que se ponen sobre la mesa para discutir, es la propiedad intelectual en cuanto se relaciona con el comercio.

A consecuencia de ello comienza a Ronda Uruguay que termina en Marruecos en 1994 con una nueva estructura para la OMC, y un tratado que del que uno de sus anexos es el Acuerdo de los Derechos Intelectuales Relacionados con el Comercio, ADIRC.

Allí se establecen una serie de obligaciones básicas, que incluyen todos los convenios que administran OMC y Naciones Unidas, mas otra serie de obligaciones que tienen que ver con el procedimiento de defensa de los derechos que los Estados se obligan a hacer respetar y a cambiar su legislación para poder estar a tono con esas disposiciones.

De modo que nuestro país ingreso y ratifico el tratado de Marruecos en Diciembre de 1994, fijándose el 31 de Diciembre de 1999 como fecha limite para que todos los países integrantes de la OMC realizaran los ajustes correspondientes

¿Que es una marca en nuestro derecho?

Ley N° 17.011

Art. 1: se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.

En primer lugar hay una referencia a la función. Para que sirve una marca. Una marca sirve para distinguir. Distinguir productos y servicios.

Esto implica también que cuando estamos hablando de marcas, estamos hablando de marcas en relación a determinados productos y servicios.

Esto se llama en materia de marcas el principio de especialidad. Nadie es dueño de un signo. Lo que la ley concede son derechos de exclusiva de un signo respecto de determinados productos y servicios. Por eso cuando uno quiere registrar una marca tiene que poner en que clase internacional. Eso quiere decir que la marca distingue productos y servicios.

Esa marca nos esta dando un signo de calidad en base a nuestra experiencia, además se dice que una marca condensa, representa la buena fama de la empresa. Por eso otros competidores adoptan signos parecidos a alguien que le va bien, y por ello la faculta al titular para que se defienda.

La marca no solo distingue al producto cuando esta encima del mismo sino que también distingue la campaña publicitaria, porque hay una utilización del signo en realidad siendo la referencia al producto incluso oral, pero implica una relación marca-producto.

El mundo hace referencia al empresario, nosotros no tenemos la figura de este en materia comercial optándose por hacer referencia a la persona física y jurídica como titular de la marca o signo.

¿Que es un signo?

Podemos tener marcas emblemáticas que son ese diseño grafico y podemos tener marcas denominativas, que son la palabra en si misma abstrayendo la presentación grafica que se haga de ellas. Por ejemplo BRIGOCAR mas allá de lo que sea su presentación gráfica, su color, la inserción del dibujo, puede ser la marca denominativa y además tener protegido el emblema, es decir, una marca mixta. Se protege la palabra y el diseño.

Otro ejemplo "GRAN" no se puede proteger como marca denominativa ni como palabra porque "GRAN" es una palabra de uso general. No se registra como marca denominativa sino como marca emblemática.

Puede ser marca la forma, no solo marcas bidimensionales también tridimensionales como la botella de COCA-COLA. El objetivo de la propaganda ,mas allá del tema publicitario es mantener su valor sobre una marca que se registro hace mucho tiempo, reforzando en el consumidor la identidad de esa forma con ese producto haciendo cada tanto referencia a la forma.

En nuestro país todo lo que implica marcas que no sean tradicionales, si bien la ley permite que se consideren como marcas, su registro esta condicionado a que el P.E. disponga en determinado momento que el avance tecnológico admita una actividad eficiente. Otra posibilidad es la marca olfativa, en EE.UU. se ha registrado como marca el perfume a flores frescas para el hilo de coser de la empresa Celia Clark & Corporation, esta firma saco al mercado hilo de coser con perfume pudiendo oponerse a cualquier otro competidor que haga lo mismo por el derecho de competencia y el de marcas, el tema que se plantea es que es flores frescas.

En el art.2 se dice que el registro de los signos no visibles quedara condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.

Art.3 : podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley.

Se debatió por mucho tiempo si un slogan publicitario podía ser protegido o no como marca. Lo que en realidad se concedía era la protección del conjunto, no de cada palabra, el art. 3 dirime el problema.

No alcanza con que un signo cumpla con estas funciones, sino que no puede incurrir en ninguna de estas causales de nulidad para que se pueda defender su registro. Y estas causales son las contenidas en los arts. 4,5, que hacen en forma muy general a signos que ya tienen otro titular, o que por razones de derecho público no pueden ser monopolizados por otra persona.

Art. 4-Nulidades Absolutas : no serán considerados marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta,

I) el nombre del Estado, Gobiernos departamentales., símbolos nacionales o departamentales.

II) los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes, o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero. Nadie puede tenerlos monopolizados como marcas.

III) los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional. Tienen un significado internacional preciso.

IV) las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique. Cuando se trata de denominación de origen e indicaciones de procedencia es lógico porque tienen otro régimen que determina quienes las pueden usar.

V) la forma que se da a los productos o envases cuando reúnan los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley. Si es algo que implica una creación inventiva no se somete a este régimen.

VI) los nombres de las variedades vegetales que se encuentran registrados en el Registro de Propiedad de Cultivares.

VII) las letras o los números individualmente considerados en forma particular. Es decir el dos, el tres, nadie puede tener el monopolio sobre los números, lo mismo con las letras.

VIII) el color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticos, podrán usarse como marcas las combinaciones.

IX) las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios.

X) las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase.

XI) las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos o diseños que no sean de fantasía.

XII) las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al español este comprendida en las prohibiciones de los numerales 9,10,11. Una marca puede ser distintiva hoy y mañana dejar de serlo, si bien en el momento en que se registro nadie se podía oponer validamente por esa razón, a los tres años de utilización en el mercado resulta que se mundializa y se pide la nulidad absoluta con efecto retroactivo.

XIII) los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral, o las buenas costumbres.

XIV) las caricaturas, los retratos, los dibujos, o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas, objetos dignos de respeto y consideración.

Art. 5-Nulidades Relativas : a los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas irrogando nulidad relativa,

- I) las banderas, escudos, letras, palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o a las entidades internacionales e intergubernamentales. Como la OMS. .
- II) las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan la protección por el derecho de autor.
- III) los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos.
- IV) el solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.
- V) las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del art. 54. Son las que tienen relación con nombres geográficos.
- VI) los signos o palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial.
- VII) las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.
- Un signo se registra en un Estado y tiene esa atribución de derechos que le corresponden en función del alcance de la ley, es decir del alcance del territorio del Estado. Además una marca se registra para determinados bienes y servicios.

¿Que clase de marcas tenemos hoy?

Marcas tradicionales : de los distintos productos y servicios.

Marcas colectivas : se regulan en el art. 38 de la ley, son aquellas que sirven para identificar distintos productos o servicios, pero en cuanto provienen de los miembros de determinada entidad. Informan que el que expone ese servicio o identifica ese producto con ella pertenece a una asociación civil determinada. Eso en si esta relacionado con la información de lo que pretenda hacer esa asociación de su actividad.

Marcas de certificación o garantía : se regulan a partir del art. 44 de la ley, es el signo que certifica características comunes, en particular calidad, componentes, naturaleza, metodología empleada, y cualquier otro dato relevante a juicio de su titular, de productos elaborados o servicios prestados, por personas autorizadas y controladas por el titular de la marca.

Aquí hay un componente mucho mas fuerte de control, respecto de esa información de calidad o de un elemento que se certifica y que se informa a través de la utilización del signo. Para las marcas de certificación y las colectivas hay una sección especial en el registro de marcas, y debe acompañarse la solicitud, entre otras documentaciones, de un reglamento de uso. Es un estatuto en el cual se establece que deben cumplir las personas que lo vayan a utilizar, que controles corresponden, que sanciones se prevén para el incumplimiento de las obligaciones que adquiere quien va a hacer uso del mismo.

¿Cuándo se adquiere el derecho a una marca?

Art. 9 : el derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo a la presente ley. El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria.

En conclusión nuestro sistema es de adquisición de base registral. En derecho comparado hay dos grandes sistemas para la adquisición del derecho marcario, el sistema de base registral y el sistema del uso.

El sistema del uso tradicionalmente se dio en los países del Common-Law.

Nuestro sistema claramente dice que el derecho se adquiere por el registro, hay una presunción de propiedad en la ley que dice que el titular registral de la marca se presume propietario. Este principio de adquisición de la marca se atenúa porque la ley reconoce al usuario de un signo como marca la posibilidad de oponerse a que un tercero registre ese signo.

El registro empieza con una solicitud, con un acta que se presenta ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que contiene dibujo, inscripción completa, reivindicación de que clase internacional, se paga una tasa junto con el formulario de solicitud. Se publica la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y se abre un plazo de oposición al registro de 30 días prorrogable por causa justificada. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial decide si concede o rechaza la solicitud.

Art. 12 : no podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca siempre que dichos productos, envases, etc., no hayan sufrido alteraciones, modificaciones, o deterioros significativos.

Un pronunciamiento en este sentido viene dado por el problema de las importaciones paralelas. Un comerciante uruguayo tiene un contrato con un comerciante japonés fabricante de productos de audio, ese comerciante uruguayo firmó un contrato de distribución, es representante exclusivo.

Otro comerciante uruguayo vende los mismos productos a mitad de precio dado que los compra en Miami aunque paga lo respectivo en la aduana.

El objeto de derecho es el producto, la marca distingue al producto.

Nuestra ley reglamenta el principio de agotamiento internacional, no importa donde fue puesto en el comercio, mientras es legítimo, el titular de la marca en nuestro país no puede impedir su circulación salvo que la aplicación de esa marca sobre el producto deteriore el valor de la marca.

Por eso la última parte del art. se refiere a que los productos, envases, etc., no hayan sufrido alteraciones. Eso puede ser por falsificaciones o por lo que implican los deterioros.

En otros territorios se da lo que se llama agotamiento comunitario, el agotamiento restringido a determinados territorios.

Transferencia de las marcas

Las marcas se pueden transferir por actos entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada, o por la acción de reivindicación.

Por acto entre vivos, se habla de cesión de una marca. Se habla también de cesión total o parcial, según se cedan por ejemplo con relación a los ámbitos geográficos.

Por disposición de última voluntad, como cualquier otro objeto. Por ejecución forzada, como cualquier otro objeto.

Por la acción de reivindicación, que es una acción especial reglamentada en el art. 28 de la ley.

Art. 28 : cuando el registro de una marca se hubiere solicitado u obtenido por el agente, representante, distribuidor, franquiciado de la misma, a nombre propio o ajeno y sin autorización del titular, este podrá iniciar acción de reivindicación del derecho ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a fin de que se le reconozca como solicitante o titular del derecho.

Esta acción no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

El franquiciado es el que tiene una autorización, o el que tiene autorizado un uso o una relación con el titular de la marca en base a uno de estos contratos. Cuando uno de estos sujetos registra a nombre propio una de estas marcas, de estos productos relacionados con este contrato, y sin autorización del titular de la marca, el titular puede iniciar la acción de reivindicación.

Derechos que afectan la marca

Una marca puede ser objeto de un contrato de licencia, objeto de prenda, objeto de embargo, o estar involucrada en una medida de protección de inmuebles. Una licencia de marca consiste en que el titular de la marca esta autorizando a otra persona a que utilice esa marca. Hay una autorización de uso, cuando se habla de licencia. El contrato de licencias tiene una regulación especial en la ley de marcas. En el art. 58 se establece que la licencia es un contrato accesorio al registro marcario, entonces si se anula el registro marcario no puede existir contrato de licencia, eso es lo que quiere decir accesorio. Se concede el uso total o parcial por un tiempo determinado en forma exclusiva o no exclusiva. Se publicaran en el Boletín un extracto de las partes principales dice el art. 60. El art. 61 dice que el licenciatarario no podrá hacer cesión de sus derechos ni parcial, ni total, salvo que se lo faculte expresamente.

Extinción de las marcas

Causales de extinción del registro marcario :

Expira el plazo, la marca se concede por un plazo de diez años que puede ser renovable indefinidamente, si no se renueva se extingue.

Por voluntad del propietario, el titular de la marca comunica que renuncia a ella.

Por caución de nulidad, en caso de que determinados productos o servicios no sean reivindicados cuando se esta solicitando la renovación.

Se extingue el registro de una marca en la cual se hacia referencia al Estado porque el Estado participaba de alguna manera en esa persona jurídica, cesa su participación en la sociedad en que actúa.

Nombre Comercial

El nombre comercial en nuestro derecho es un signo distintivo que identifica la actividad que explota una persona física o jurídica.

Art.68 : si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.

En definitiva los nombres comerciales deben ser visiblemente distintos uno de otro, si identifican una actividad ya explotada por otra persona. La actividad explotada de que se trata tiene que ser con fines comerciales.

El nombre comercial se adquiere por el uso y se extingue cuando se extingue la actividad que le dio origen. También cuando no se usa.

Cuando hay problemas relativos al nombre comercial los cuestionamientos se plantean en el ámbito judicial, el plazo para defender la exclusividad es de cinco años.

Art. 69 : la acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro.

Quiere decir que esta posibilidad de recurrir a los juzgados para impedir que otra persona utilice el nombre comercial dura cinco años que otra persona lo empezó a usar. En materia de nombre comercial la necesidad de la exclusiva por no ser visiblemente distinto se analiza el tema en virtud de un contexto que implica que el nombre comercial que es utilizado por la misma actividad, choquen en su interés.

El nombre comercial distingue una actividad, entonces la extensión de la actividad es lo que se mide y considera frente a la extensión de lo que es la actividad de otro comerciante que esta reclamando o frente a quien se reclama por el uso del nombre.

Indicaciones Geográficas

En nuestra ley cuando hablamos de indicaciones geográficas estamos hablando de la dimensión de ADPI. Las indicaciones geográficas pueden ser indicaciones de procedencia o denominaciones de origen.

Art. 74 : indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.

Por ejemplo, el alfajor Portezuelo es hecho en Portezuelo, por lo tanto debe decir hecho en Portezuelo. La indicación de procedencia no esta concediendo una exclusiva respecto de esa expresión en relación con un producto o servicio determinado.

Art. 75 : denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región, o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusivas o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.

En definitiva si un nombre geográfico que identifica un producto, porque ese producto por el hecho de provenir de ese lugar geográfico tiene unas características tales que hacen que cuando la gente menciona el lugar geográfico se aluda al producto.

La forme mas esquemática de manejo de este concepto es planteado en un libro, que marca una doble unión entre lo que es nombre geográfico y producto, objetiva y subjetiva.

Objetiva, porque tiene que tener particularidades ese producto de que se trate o el servicio eventualmente, de que se trate ,en su elaboración, en su cultivo, en su producción, por ser ese lugar geográfico. Esto es un dato objetivo.

Subjetiva, es que en la sociedad vigente, en el mercado consumidor, identifiquen el lugar con el producto. Esto en cuanto a denominaciones de origen en cuanto al registro. Y junto con la solicitud de registro se acompañara un reglamento de uso que es el que describe, por ejemplo si se trata de vinos o de otro tipo de productos, la circunscripción geográfica en la cual se habrá de elaborar o cosechar este producto involucrado, o en lo que sea de elaboración final la metodología a utilizar. Y cada vez se reglamentan mas, se protege mas el tema de las denominaciones de origen porque cada vez hay mayores necesidades respecto de economía de tiempo y de economía de recursos de mercado.

Acciones de Oposición, Anulación y Reivindicación

Art. 20 : el titular de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas cuando se configuren las situaciones previstas por los arts. 4 y 5.

Art. 21 : la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas cuando se configuren las situaciones previstas por los arts. 4 y 5.

Art. 23 : los propietarios de marcas registradas o en tramite de registro podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.

Art. 25 : si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6 y 7 del art. 5, el propietario de la marca no hubiere solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa días de instaurada la acción.

Art. 26 : la oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.

Art. 27 : la acción de anulación basada en el art. 4 podrá deducirse en cualquier tiempo.

Acciones Civiles y Penales

Art. 81 : el que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscrita en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 83 : el que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que se refieren los arts. anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Art. 84 : las marcas a que hacen referencia los arts. anteriores así como los instrumentos usados para su ejecución serán destruidos o inutilizados.

Art. 87 : los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los arts. 81 a 85 podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Art. 89 : no se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Bibliografía

- Ley N° 17.164 de 2 de Septiembre de 1999
- Decreto N° 11/000 de 13 de Enero de 2000
- Ley N° 17.011 de 25 de Septiembre de 1998
- Ley 17.616 de 10 de Enero de 2003

-Ley 9.739 de 17 de Diciembre de 1937

- Comisión Especial Conicyt / Universidad. Cr. Alberto Tisnes Ing, Heber Freira Dr. Patrick Muyno. Montevideo, Setiembre de 1995

-“Temas de Derecho autoral. Su tutela jurídica y régimen sancionatorio” . Eduardo de Freitas y Plinio Borggio. Montevideo 1993.

-Revista de la Propiedad Industrial N° 1 de 1994,Pág. 7 a 16

-“Derechos de autor. Régimen Jurídico Uruguayo”. Estanislao Valdés Otero, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad, 1953

-“Derechos de autor y derechos conexos”. Delia Lipszyc. Zavalía 2001.

-“Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Propiedad Industrial”Dr. Carlos Delpiazzo,Dr. Carlos Correa

-“La nueva ley de Derechos de Autor y la protección legal del software”. Eduardo de Freitas. 2003.

-www.parlamento.gub.uy

- “Protección jurídica específica del software en Uruguay”. Carlos E. Delpiazzo. www.cusoft.org.uy

Dr. Maximiliano Mauri Vidal