

PROPIEDAD INTELECTUAL,
INNOVACIÓN Y COMPETENCIA



CERTIFICO. Que la presente copia es fiel de su original
que en este acto tengo a la vista, de lo que doy fe.
Conste. Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2008.

María Victoria Corrao
Secretaría
Asesora Jurídica Ministerio Público
CMT



CIUDAD ARGENTINA
EDITORIAL DE CIENCIA Y CULTURA

Dirección General
Laura San Martino

Departamento de Producción
María Eugenia Gorostiaga (Dirección)
Natalia Adúriz (Corrección)
Marcela Casaburo (Diagramación)
Gabriela Fernández (Diseño)

Departamento de Comercialización
Marcela Pala (Dirección)
Damián Dulce (Administración)
Liliana Busto y Valeria Copello (Ventas)

© 2008 – Ciudad Argentina

Rodríguez Peña 640 (C1020ADN) - Buenos Aires
Tel: (34-91) 4372-5085 - Fax: (34-11) 4372-1512
e-mail: editorial@ciudadargentina.com.ar

Velázquez, 75, 2º izq. (28006) - Madrid
Tel: (34-91) 5770195 - Fax: (34-91) 5756639
e-mail: ciudadargentina@infonegocio.com

www.ciudadargentina.com.ar

Diseño de tapa: 3i. Inteligencia en Información e Imagen S.A.

ISSN 0328-9680

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Impreso en ABRN Producciones Gráficas S.R.L.,
Wenceslao Villafañe 468 - Buenos Aires, Argentina.

TEMAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA

CARLOS MARÍA CORREA
Director

SALVADOR DARÍO BERGEL
Coordinador del Consejo Consultivo

LUIS MARIANO GENOVESI
Secretario

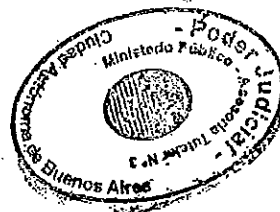
CONSEJO CONSULTIVO

SALVADOR DARÍO BERGEL
Investigador principal del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico,
CEIDIE, Universidad de Buenos Aires.
FRANCISCO ASTUDILLO
Universidad de los Andes, Mérida.
ALBERTO BERCOVITZ
Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Nacional
de Educación a Distancia, UNED, Madrid.
GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS
Alvarez Prado, Cabanellas & Kelly, Buenos Aires.
ALBERTO CASADO CERVIÑO
Vicepresidente, Oficina de Armonización del Mercado Interior, Alicante.
SUSANA CZAR DE ZALDUENDO
Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico, CEIDIE,
Universidad de Buenos Aires.
FRANÇOIS DESSEMONTET
Profesor Ordinario de la Universidad de Lausanne, Suiza.
AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI
Miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Argentina.
FÉLIX LOBO
Catedrático de Economía, Universidad Carlos III, Madrid.
ANA MARÍA PAGON
Investigadora del Max Planck Institut, Munich.
JEROME REICHMAN
Catedrático Duke University, Estados Unidos.
HORACIO RANGEL
Ortiz, Uthoff, Gómez Vega & Uthoff, México D.F.
BERNARD REMICHE
Asociación Internacional de Derecho Económico, AIDE, Bruselas.
PEDRO ROFFE
International Centre for Trade and Sustainable Development, Ginebra.
HANS ULLRICH
Instituto Universitario Europeo, Florencia.

El título Temas de Derecho Industrial y de la Competencia es de propiedad del Dr. Carlos María Correa.
Los comentarios y opiniones contenidos en los artículos son de la exclusiva responsabilidad de sus autores.

CERTIFICO. Que la presente copia es fiel de su original
 y en este acto tengo a la vista, de lo que doy fe.
 Conste. Buenos Aires..... 16 de Septiembre de 1990.

Matilde Leonilda Bader
 Secretaria
 Subsecretaría de
 GNTI



ÍNDICE

NOTA DE DIRECCIÓN.....	11
------------------------	----

DOCTRINA

Borges Barbosa, Denis, <i>A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul americano</i>	13
Cabanellas, Guillermo, <i>Aplicación del derecho de la competencia a los contratos de licencia y transferencia de tecnología</i>	303
Conde Gallego, Beatriz, <i>Propiedad intelectual y competencia. Tensiones entre la protección y el acceso a los resultados de la innovación: la situación en Europa</i>	341
González López, Inmaculada, <i>La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: especial referencia al modelo de utilidad</i>	383
Lowenstein, Vanesa, <i>Impacto de las negociaciones de inversiones sobre los estándares de protección de los derechos de propiedad industrial</i>	429
Poli, Iván Alfredo, <i>Pavimentado con buenas intenciones: la experiencia argentina con los modelos de utilidad</i>	461
Seuba, Xavier, <i>Acuerdos ADPIC plus y acceso a productos farmacéuticos</i>	471

21

DERECHO INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA

DOCUMENTOS

COMUNIDAD ANDINA:

Secretaría General, Resolución N° 817, *Investigación por supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de Colombia al adoptar medidas sobre protección de datos de prueba farmacéuticos* 523

JURISPRUDENCIA

ARGENTINA

Corte Suprema de Justicia de la Nación, Consejo de Investigaciones Científicas c/ INPI s/ denegatoria de patente, 3 de mayo de 2005 571

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala 1, *Helioday S.A. c/ Visual Graphics S.A. s/ incidente de apelación*, causa N° 2713/2005, 16 de junio de 2005 579

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala 1, *Microsules Argentina S.A. c/ Aventis Pharma S.A. s/ medidas cautelares*, causa N° 3351/05, 18 de agosto de 2005 583

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala 3, *Novartis Pharma AG c/ Monte Verde S.A. s/ medidas cautelares*, causa N° 4179/05, 27 de diciembre de 2005 587

COMUNIDAD ANDINA

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-AI-2004, *Acción de incumplimiento interpuesta por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas, ASINFAR, contra la República de Colombia por haber expedido el Decreto 2085 de 19 de septiembre de 2002 en supuesta violación de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 260 a 266, 276 y 279 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (protección de datos de prueba para la aprobación de medicamentos)*, 8 de diciembre de 2005 593

ÍNDICE

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

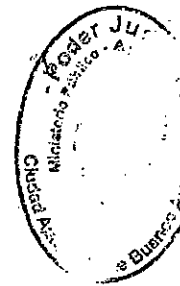
Kors, Jorge (coordinador); Genovesi, Luis Mariano; Herminida, Nicolás; Lowenstein, Vanesa; Moncayo von Hase, Andrés; y Wegbratt, Pablo, *Patentes de Invención – Diez años de jurisprudencia – Comentarios y Fallos*, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires / La Ley, Buenos Aires, 2005, (Federico Kaimakamian Carrau) 663

Kresalja Rosselló, Baldo (director), *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Palestra Editores, Lima, 2005, (Federico Kaimakamian Carrau) 667

ORIENTACIONES PARA COLABORADORES 681

CERTIFICO. Que la presente copia es fiel de su original que en este acto tengo a la vista, de lo que doy fe. Conste. Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2005.

Maria Pía Loredo Batler
Secretaria
Asesoría Tutelar N°3 Ministerio Público
CAyT



22

PATENTES DE INVENCIÓN, DIEZ AÑOS DE JURISPRUDENCIA - COMENARIOS Y FALLOS, Jorge Kors (Coordinador) Luis Mariano Genovesi, Nicolás Hermida, Andrés Moncayo von Hase, Vanesa Lowenstein y Pablo Wegbrat, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires - La Ley, Buenos Aires, 2005.

El libro en comentario resulta ser un compendio jurisprudencial imprescindible en materia de patentes, considerando los conflictos legislativos que han enmarcado la reglamentación de la materia en nuestro país, conjuntamente con las disposiciones de orden internacional reguladas en los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país en los noventa.

a) *"Introducción. Impacto de la Ley 24.481"*

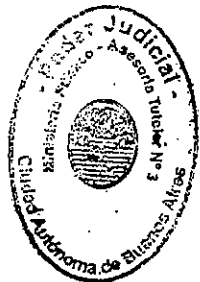
El primer capítulo, a cargo del Dr. Kors (coordinador de la obra) versa sobre el impacto de la nueva Ley de Patentes como derivado directo de la ratificación de nuestro país del Acuerdo Sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, con referencia a proyectos de reforma de la Ley de Patentes y un paralelo doctrinario, que siguió de cerca dicha reforma, resaltando, desde luego, los tres hitos jurisprudenciales surgidos a partir de la reforma, en los temas más sensibles (patentes de revalida, prórroga del plazo de vigencia de las patentes concedidas -durante el anterior régimen y la aplicación de la cláusula 70.7 de AADPIC, fallos "UNILEVER", "Karl Thoma" y "Pfizer" - que son la guía para el desarrollo de toda la obra.

b) *"Patentes de Revalida", por Andrés Moncayo von Hase*

El autor comienza con una reseña histórica de la materia en la legislación argentina (Ley 111) así como también en los tratados internacionales de fines de siglo XIX, y analiza asimis-

CERTIFICO. Que la presente copia es fiel de su original que en este acto se le ha visto, de lo que doy fe. Conste. Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2010.

Maria Pia Lorenzini Sader
Secretaria
Asesora Sader NG Ministerio Público
CAYT



Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Mónica Rosell Medina
SECRETARIA

mo la figura con la Ley de Patentes sancionada en 1995, y un punto que, desbordando la materia porosamente de patentes, dejó sobre la mesa un trasfondo político de excesos del poder ejecutivo en la reglamentación de la ley.

El gritan conflicto se presentaba entonces en la existencia de una serie de solicitudes de reválida presentadas en vigencia de la antigua ley, que a la luz de la nueva legislación, resultaba improcedente.

El punto es zanjado con un agudo análisis jurisprudencial, tanto de sentencias de la corte suprema, como de las distintas salas del fuero Civil y Comercial Federal de la Capital Federal.

c) *"El plazo de duración de las patentes, Prorroga de la protección a veinte años", por Luis Mariano Genovesi*

Agudo y sensible tema se encarga de analizar el autor, por las peculiaridades que propicio el berenjenal legislativo que acompañó a la reforma de patentes.

El punto es que la reforma legislativa prescribía que la duración de las patentes debía ser de 20 años, situación que llevó a solicitar la prórroga de aquellas que habían sido concedidas o cuyo trámite se había iniciado con el antiguo régimen (5, 10 ó 15 años).

Del análisis jurisprudencial surge, sin hesitación alguna, el ADPIC tiene jerarquía superior a las leyes y que las operatividad de las cláusulas se encuentran condicionadas a que se haya cumplido para la República el plazo fijado para la aplicación del tratado en nuestro país. El *quid* de la cuestión, entonces, gira en torno a si a la fecha de la solicitud de la prórroga, resultaba ser operativo el ADPIC para la Argentina y que la patente sobre la cual se solicitaba la prórroga no se encontrase en el dominio público.

d) *"La mayor protección bajo el acuerdo sobre los ADPIC (Art. 70.7)", por Jorge Kors*

El autor pone la lupa sobre el significado, dado por los tribunales argentinos y por el INPI, al calificativo "mayor pro-

tección" contemplado en el Art. 70.7 y 70.8 del acuerdo de los ADPIC.

Nos comenta que, sobre la base de dicha norma, se suscitaron infinidad de solicitudes de patentes divisionales basadas en patentes madres pendientes de registro -efectuadas bajo el régimen de la Ley 111- que excluía como materia patentada los productos farmacéuticos, para extender a éstos la mayor protección otorgada por el acuerdo de los ADPIC, -y eran entonces, los puntos sobresalientes de la cuestión que la materia nueva a la cual se intentaba dar mayor protección no debía haber pasado al dominio público, no se podía agregar un objeto que no estuviese comprendido o que no fuera accesorio al objeto principal definido en la solicitud inicial y que, la solicitud debía encontrarse pendiente de registro el 01-01-2000 (fallo de Corte Pfizer).

e) *"Nulidad y Caducidad", por Nicolás Hermida con la colaboración de Andrés Moncayo von Hase*

El autor analiza la importancia del régimen de caducidad y nulidad, en especial, el caso argentino, resaltando cuáles son los propicios generales que rigen la materia.

Asimismo, se analizan las causales expresamente contempladas bajo el "Régimen de nulidades", así como ilustra con ejemplos de otras causales, acompañando -como ya es costumbre- las decisiones judiciales en la materia.

f) *"Biotecnología", por Vanesa Lowenstein*

En este capítulo nos introducimos al interesante campo de la biotecnología, y el acelerado camino recorrido por la industria de la ingeniería genética, girando el debate en torno a los beneficios reales y potenciales de la disciplina, conjuntamente con las políticas necesarias y adecuadas para regular la materia, en consonancia con las tecnologías e industria de cada uno de los países.

La autora realiza el encaramiento legal de la materia en la legislación argentina y su correlato internacional, analizando la jurisprudencia nacional.

g) *"Medidas Cautelares"*, por Luis Mariano Genovesi y Jorge Kors

Los autores se encargan de analizar el régimen de medidas cautelares propio de la materia de patentes, trazando un paralelo entre el antiguo régimen local (Leyes 111 y 24.481), las innovaciones efectuadas con la Ley 25.859 y el Convenio de los ADPIC.

Con esta misma clasificación se encargan de analizar la vasta jurisprudencia en la materia, su evolución, tanto en cada uno de las tres salas que conforman la Cámara de Apelaciones del fuero Civil y Comercial Federal de la Capital Federal como también de la jurisprudencia del más Alto Tribunal.

Se efectúa un especial y profundo análisis de la reforma realizada al instituto por la Ley 25.859 como derivado de la Solución Mutuamente Acordada con los Estados Unidos de América en el marco de la OMC, y se concluye que dicha reforma trae aparejado un reforzamiento de los derechos de los titulares de las patentes en cuanto al establecimiento de medidas cautelares se refiere, disminuyendo los efectos de Incidente de Explotación (que fue oportunamente el contrapeso específico en materia de patentes a las medidas cautelares).

h) *"Derechos exclusivos de Comercialización"*, por Nicolás Hermida

Los derechos de comercialización resultan una novedad traída por el acuerdo de los ADPIC, a los efectos de resguardar los intereses de los titulares de solicitudes de patentes enmarcados dentro del "mail box" del mismo tratado.

Nos comenta el autor que este instituto transitorio es acogido por nuestra Ley de Patentes (con mayor precisión, en el Decreto Reglamentario a la misma ley) y que su finalidad es conceder derechos exclusivos de comercialización de productos autorizados por la autoridad administrativa, pero cuyo registro de patente se encuentra pendiente, siendo escasa la jurisprudencia en la materia.

Asimismo, se encarga de aclararnos que el instituto en análisis ha perdido vigencia desde la operatividad de las patentes de productos farmacéuticos y agroquímicos.

i) *"Rol del Acuerdo sobre los ADPIC y la Convención de Viena en los fallos Unilever, Pfizer, y Krl Thomae"*, por Pablo Wegbraut

En el presente capítulo se analiza la importancia del "tratado de tratados" internacionales a la hora de poner la lente de interpretación tanto de la legislación local como del propio acuerdo de los ADPIC y cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido estableciendo el orden de jerarquía normativa -poniéndole coto a la polémica doctrinaria y jurisprudencial.

Asimismo, se destaca la importante labor del más Alto Tribunal a la hora de efectuar el control de legalidad constitucional, siendo acompañado por un profuso análisis de los hechos y razonamientos en las tres causas de referencia.

Federico Kaimakamian Carrau

ANUARIO ANDINO DE DERECHOS INTELECTUALES,
Baldo Kresalja Rosselló (director), Palestra Editores,
Lima, 2005.

La obra se encuentra dividida en tres partes, Doctrina, Jurisprudencia y Documentos.

Bajo un subtítulo de que nos encuadra dentro del marco constitucional del régimen, en el primer capítulo, a cargo del Dr. Baldo Kresalja R., "Los derechos intelectuales en el constitucionalismo peruano", se recorre el nacimiento del régimen de los derechos intelectuales a partir de la Revolución Industrial, efectuándose en análisis entre las primeras constituciones del siglo XIX, y las del siglo XX. Nos muestra cómo ya en el texto de la primera constitución (Estatuto Provisional dictado bajo



el protectorado del Gral. San Martín, en 1812), si bien no existe expresamente referencia hacia los Derechos intelectuales, sí se pactan las "libertades políticas de imprenta", lo cual ya era un avance respecto del control (censura) previo del régimen español; ésta es la primera referencia de derechos de autor en el constitucionalismo peruano, pasando por una etapa de mediano reconocimiento mantenido por las constituciones venideras hasta 1867, equiparando la propiedad intelectual a la tangible.

Ya en el siglo XX, los derechos intelectuales son incluidos en las constituciones peruanas como parte integrante de los derechos sociales, siendo novedoso que, por primera vez, se especifica que el Estado reconoce, como una realidad económica la necesidad de garantizar y reconocer los derechos de diseños, modelos, signos distintivos, nombres comerciales y marcas, y queda consolidado el *corpus* de la propiedad intelectual.

En el segundo capítulo, intitulado "Marco jurídico de la propiedad intelectual en Perú", por María del Carmen Arana Courrejolles, la autora comienza el desarrollo de la temática de la propiedad intelectual como elemento fundamental para el desarrollo económico y social del Perú, y la integración regional en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, circunscribiendo su análisis al campo de las invenciones tecnológicas.

El ámbito de análisis entonces será la legislación peruana, las decisiones de la CAN, tratados bilaterales y multilateral.

Desde la consagración constitucional de los derechos intelectuales como derechos fundamentales de las personas (Art. 2.8 CN), que son regulados en consonancia en el Decreto Legislativo 823 (24-4-96) y Ley 26.557. Y la Ley 27.444 (10-04-01) de procedimientos administrativos (ya que el Estado es quien concede las patentes) y Leyes 27.581 7-12-01 y 27.795 24-05-02 en lo pertinente a la actuación en la instancia judicial. En el marco internacional, el Convenio de París, (11-05-95) y el Acuerdo de los ADPIC (01-01-95), y la más importante de las normas, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Como dato relevante, el sistema de la CAN implica un desplazamiento de la competencia nacionales a su favor, y que sumado al sistema de interpretación pre judicial permite una jurisprudencia andina (y nacional) sólida.

Guillermo Lohmann Luca de Tena tiene a su cargo el tercer capítulo, "Notas sobre los derechos intelectuales e industriales en el Código Civil", que comienza con una aclaración conceptual y nos recuerda la imposibilidad de forzar rotular a los derechos intelectuales dentro de la concepción clásica del derechos reales de propiedad. Según su visión, tanto el derecho de patentes, marcas y diseños, el registro solo protege la explotación exclusiva, porque la titularidad y pertenencia viene de la mano con el solo hecho de la creación, encargándose de resaltar que si bien implican una manifestación de la personalidad o su espíritu, no se puede comparar los derechos intelectuales con los fundamentales del hombre, dado que la creación no resulta necesaria ni condicionante de la existencia humana.

Concluye que el tratamiento de la materia dista mucho de ser completo y eficiente, y la imposibilidad -nuevamente- de adecuar los derechos intelectuales al cuerpo normativo civil.

En el cuarto capítulo, "Efectos de tratados internacionales en las autoridades administrativas de Perú", por José Barrera, se pone bajo la lupa el rol que deberá asumir la administración estatal peruana en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual frente las obligaciones internacionales, considerando los impactos jurídicos y económicos que ello implica.

En su análisis se barajan las hipótesis creadas por el Tratado de Marcas -una doble exigencia dado la dualidad de criterios de registración, aumentando los costos sin beneficios a la vista, etc.-; tanto así como las condiciones en caso de adherirse al "Arreglo de Madrid", la adhesión al "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes" (PCT), según un estudio realizado por el INDECOPI.

Por último, entiende que Perú no ha adoptado las medidas legales necesarias para cumplir con las disposiciones impues-

tas por el Acuerdo de los ADPIC, aunque deja en claro que la Administración se encuentra encaminada hacia ello.

Siguiendo la misma idea, Francisco Espinosa Bellido en el quinto capítulo se encarga del "Enjuiciamiento de la labor del INDECOPI en materia de Propiedad Intelectual". El INDECOPI es el Instituto de Registro y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual por un lado, y por otro, agrupa la regulación y control de los aspectos que inciden directamente en las reglas del mercado y la competencia. El autor de rescata como logro del instituto haberse integrado con éxito al marco legal andino. Resaltando una sensible mejora desde su nacimiento (1992) a partir del año 1995, en lo concerniente a la organización y capacitación del personal, lo que le ha otorgado predictividad, moldeándose en la doctrina y jurisprudencia norteamericana, con criterios de interpretación unificados (Aspectos jurídicos) y la sistematización de los procesos. Todo ello ha facilitado una mejor evaluación de la inversiones en base a datos múltiples facilitados por el organismo. Asimismo el INDECOPI es considerado el segundo mejor instituto en la materia de Sudamérica, detrás del instituto brasileño.

En el segundo subtítulo del libro, que se encarga específicamente de las patentes de invención, los doctores Fabiola Leon Velarde Servetto y Adolfo Castillo Meza se preguntan si ¿"Se puede patentar la vida?". Los autores comienzan con una reseña histórica de los debates sobre la posibilidad de establecer titularidades sobre el mapa genético, conjuntamente con la importancia económica y tecnológica implicada, como así también el cambio en la política imperante a partir de las administraciones Reaganiana en EEUU y en Europa, más específicamente en el reino Unido de Gran Bretaña y el impacto en el resto de las naciones, y como la variación de la política de la administración (representadas por subsidios e investigaciones gubernamentales directas) hacia la privatización de la investigación científica ha llevado a reforma legislativa.

Los autores llevan adelante una minuciosa investigación de cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos de América

varia su interpretación en la materia según las necesidades de las políticas económicas.

Encontramos un apartado referido a la situación peruana y la CAN. A manera de conclusión, los autores encuentran una que científicamente existe una imposibilidad para el patentamiento, dado que si bien se pueden aislar fragmentos genéticos, generalmente -y específicamente el mapa genético humano- son de difícil caracterización, por lo tanto se sabría bien que se patenta o con qué funciones, patentándose, en consecuencia, aquello que se está por descubrir.

Carlos Fernández Dávila, en el séptimo capítulo, "Protección de los Datos de Prueba", lleva adelante una pequeña aclaración conceptual, indicando que no es lo mismo la protección sobre datos de prueba que el objeto de las patentes, respondiendo a hechos de naturaleza diversa, aunque complementarias.

Asimismo, delinea los típicos modos de protección, sumergiéndose en el régimen peruano, regulados por la D 486 de la CAN (que sustituyó a la D344), que se complementa con el decreto 823/96, que implica una protección AADPIC PLUS (Art. 1.1).

El autor concluye que la protección de la base de datos genera incentivos adecuados para las investigaciones y incrementándose el desarrollo y el acervo tecnológico en materia farmacéutica.

Bajo el subtítulo de Conocimientos tradicionales y biodiversidad, encontramos el capítulo a cargo de Jorge Caillaux Zazzal y Manuel Ruiz Muller, intitulado "La protección jurídica de los conocimientos tradicionales y sus desafíos". El avance tecnológico hizo que la concepción clásica sobre derechos de propiedad intelectual diera un giro radical y comenzase a regir en aspecto insospechados hasta hace unos años atrás, integrándose a otras disciplinas como el derecho ambiental y el derecho de los pueblos indígenas.

La idea es tratar de plantear un sistema de propiedad intelectual que reconozca el valor real, actual y potencial de los conocimientos tradicionales acumulados y depositados en los

SECRETARÍA DE ESTADO
Corte Suprema de los Estados Unidos de América
2010
25

Asesoría Jurídica al Poder Judicial
Ministerio Público
Cajal
Secretaría
Miguel Ángel Lora Bader



pueblos indígenas, sin que ello desaliente el desarrollo tecnológico, promoviendo la sustentabilidad de los recursos naturales y la diversidad biológica.

Nos comenta como con la recepción de la Convención Sobre Diversidad Biológica se adaptó en la Comunidad Andina y específicamente Perú con la entrada en vigencia de la ley 27811 sobre "El Régimen Especial de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Asociados a la Diversidad Biológica" del año 2002.

Gráfica la importancia de estos recursos, indicando que con este patrimonio -único e intangible- se ha desarrollado la industria del fitomejoramiento reduciendo un veinticinco por ciento los costos de procesos de investigación y fomentando el desarrollo de fármacos en otros sectores, finalizando con una breve reseña de cómo a partir de 1960 la UNESCO, FAO (1983), CDB (1992) y ADPIC (1995) han ido dibujando el camino legal en la materia.

Seguido a ello, en "Mitos y Verdades sobre la biopiratería y los PI", por Begoña Aguirre, se busca la conceptualización de la biopiratería, haciendo hincapié que el factor determinante es--además de la extracción ilegal por falta de consentimiento de informado por parte del país originario del materia-, la injustificada explotación monopólica de la rentabilidad, a expensas de la comunidad indígena.

Nos comenta que el régimen peruano se encuentra enmarcado, básicamente por la CDB, la D391 de la CAN y la ley 27811. Hay un interesante trabajo de investigación llevado a delante por el INDECOPI, de cómo se han patentado en los Estados Unidos los recursos y favores de la maca (*lepidium meceyenii*). En dicho documento surge que la patente otorgada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América carecía de nivel inventivo y novedad, lo que le permite concluir a la autora que el sistema de patentes no resulta útil para la protección de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad, aunque su correcta aplicación amilinaría la predación sobre dichos recursos.

Luego de un detallado análisis de la D 345 y D486 conjuntamente con la ley 27811, concluye la autora que el combate contra la biopiratería no debe librarse solamente en los países "bioexportadores", sino en los países donde se consume dichos actos, es decir, no en el país de origen del recurso, sino el de su industrialización, como se puede conjeturar, su interés protectorio es ínfimo.

El décimo capítulo, "La valorización de la propiedad Intelectual: el caso de los conocimientos tradicionales", por Víctor Revilla, nos indica que hay una conveniente idea de los países desarrollados en considerar a los conocimientos tradicionales y recursos genéticos como patrimonio de la humanidad, resultando por ello libremente apropiables. Asimismo, resultando de difícil cualificación económica, propiciando que, siguiendo la lógica del mercado, se los excluya de la protección. En tal sentido, dicha libertad, facilitaba la investigación científica. Pero ello no es así.

Nos ilustra el autor que la firma Shamann Pharmaceuticals acordó con el Consejo Aguaruna Haumbisa de Perú, un proyecto que le permitió desarrollar investigación al diez por ciento del costo de laboratorio, mejorando la eficiencia en más de un cuatrocientos por ciento, continuando con que -según datos del Banco Mundial- la posibilidad de éxito de investigación de laboratorio es de 1 en diez mil, y con bioprospección 1 en dos mil.

Esto le permite colegir al autor que, según la lógica del mercado, corresponde otorgarle valor y protección jurídica a los conocimientos tradicionales.

El quid de la cuestión sería entonces, obtener una suerte de fórmula matemática ganancial que permita medir el valor de los conocimientos tradicionales y recursos genéticos, permitiendo que se otorgase regalías razonables a las comunidades indígenas involucradas.

Dando comienzo al subtítulo de Signos Distintivos, Gonzalo Ferrero Diez Canesco en el capítulo "El nombre comercial" efectúa una reseña histórica del instituto, que nace con la Ley

de fomento industrial, allá por 1959, pasando por la nueva Ley General de Sociedades (1996) y la Decisión 486 de la CAN.

Nos comenta sobre la naturaleza jurídica de los nombres comerciales y que su inscripción registra -llevada adelante por el INDECOPI- es meramente declarativo ya que la titularidad nace con la creación y uso. El efecto de la registraron es la oposición del titular en todo el ámbito de la nación, mientras que el titular del nombre comercial sin inscripción permitirá la oposición al uso solo en la zona de influencia.

En cuanto a la confundibilidad de los nombres comerciales, se está a lo dispuesto por la D486 de la CAN y la posibilidad de oposición. Resalta la particular omisión de la D486 en no establecer criterio de confundibilidad, cuestión que se encuentra subsanada por el Decreto 823 -en el marco legal peruano-. Asimismo, este bando legislativo, no permite la cancelación por falta de uso de los nombres comerciales, pero frente a esta hipótesis, no se podrían ejercer oposiciones por uso exclusivo de dicho nombre comercial por parte de terceros.

El capítulo doceavo "La distintividad como objeto del derecho", por Enrique Bardales Mendoza, nos invita a la lectura del artículo con una visión romántica y filosófica del instituto, conjugándola con pasajes de la obra "El principito" de Antoine de Saint -Exupéry (con la eficaz técnica de la literature and law).

El artículo, de neto corte filosófico, explica que el verdadero objeto del derecho de los signo comerciales es la distintividad que poseen, y no el signo en sí mismo, siendo dicha distintividad una cualidad de hecho que se adhiere el signo comercial (dándole sentido, contenido y mensaje).

Es así que la distintividad, como elementos exógeno al signo, es mutable -en tanto varíe su estatus- pero única e irrepetible, lo que impide, en definitiva, la posibilidad de registrar signos con varias distintividades, dándole alcance a la competitividad.

Al mismo tiempo, dicha distintividad amerita la protección absoluta y explica la naturaleza declarativa del registro (nos

dice que la razón ontológica viene dada en que la concesión del derecho se mantendrá incólume mientras la distintividad se encuentre vigente en el signo).

Finaliza el desarrollo del artículo con las disipaciones de la D486, (Art. 135) que permite establecer al fin de cuentas que el signo es el puente sensible de la distintividad, pudiendo ser esta protegida, por regímenes distintos a los derechos intelectuales.

En "La protección reforzada en los casos de las marcas notorias y el fenómeno de la dilusión", por Alfredo Martel Salas se observa un estudio legislativo del concepto de marca notoria como excepción al principio de especialidad, en la Decisiones de la CAN (D85 y 341), discriminando en tres tipos de marca, según el nivel de distintividad (a) marcas famosas o renombradas; b) de larga reputación; c) marcas mundiales).

Con el advenimiento de las Decisiones 311, 313, 344, se pone de manifiesto la existencia de un patrón común acertado de la marca notoria, pero que el en su labor cotidiana el INDECOPI (como Autoridad de Contralor) ha ido *aguando* en la medida del establecimiento gradaciones dentro del concepto de marcas notorias (que encontraría posterior correlato en la D486).

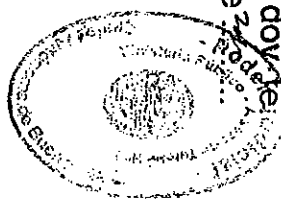
Esta evolución legislativa, y jurisprudencial dio con que la marca notoria como excepción al principio de especialidad, cediese frente al fenómeno de dilusión marcaria.

De lo anterior se colige, y según el parámetro de gradación establecido en sus resoluciones por el INDECOPI que, solo pueden ser pasibles de dilusión marcaria las marcas renombradas y no las notorias, lo que permite decir al autor que se terminaría otorgando el mismo régimen de protección tanto a marcas comunes como a las notorias, propiciando en consecuencia una inminente reforma del articulado de la D486 en cuanto al punto tratado por el presente ensayo.

En el subtítulo de competencia, encontramos el capítulo integrador de María Antonieta Gálvez Kruger, "Apunte sobre la vinculación de los derechos de propiedad intelectual y la

CERTIFICO. Que la presente copia es fiel de su original que en este acto tengo a la vista, de lo que doy fe. Conste. Buenos Aires... 16 de Septiembre de 2008

Maria del Orreño Baez
Secretaria
Asesoría Jurídica al Ministerio Público
DAYT



represión de la competencia desleal", el cual trata la estricta relación existente entre las disciplinas jurídicas de la libre competencia, derecho de protección de los consumidores, derechos de propiedad intelectual en general, derechos de publicidad, como ordenadoras del mercado, cada una dentro de su competencia específica, equilibrando el juego de la oferta y la demanda.

Se encarga de resaltar los institutos legislativos dentro del marco legal peruano Art. 58, 59, 61 y concordantes de la Constitución Nacional, y ya en el rango normativo el Decreto 701, ley 26122 y Decisiones 694, 716, siendo complementarios de las Decisiones 486 y 351 (según Dto 822) de la CAN.

Estos puntos de contactos son ineluctables en la medida que la publicidad es la principal modalidad de competencia empresarial y se sabe que los informes publicitarios que constituyen actos de competencia desleal, van de la mano con violaciones al régimen de protección de los consumidores. Aquí entran en juego el ámbito marcario. Se sabe perfectamente que el régimen de competencia desleal nace como necesidad extensiva de proteger las diversas modalidades de propiedad industrial, encargándose la autora de analizar cada uno de las variables de propiedad industrial y la repercusión en el mercado, bajo la lupa del régimen de competencia desleal.

Bajo el subtítulo de Contrafáctico, encontramos el último capítulo de doctrina a cargo de Alfredo Bullard G, "Reivindicando a los piratas ¿Es la propiedad Industrial un robo?". Con excelente pluma, el autor comienza su análisis estableciendo que la misma naturaleza intangible de los bienes recogidos por el régimen de propiedad intelectual, que justamente ameritan un régimen distinto al clásico de derechos reales, es la misma justificación de porque no se puede hablar de propiedad cuando se hace referencia a las ideas o la inventiva.

Dicho con otras palabras, extenderle el régimen clásico de propiedad a la creación es extender en demasía la protección, lo cual no hace más que elevar los costos sociales de la investigación o creación, siendo asimismo injustificados,

Se encarga de demostrar como es que la lógica de mercado —que aparentemente es la que justifica la protección— es la que en definitiva demuestra la antieconimicidad de todo régimen de protección de la propiedad intelectual, tirando además por tierra, que dicho carácter de protección es lo que asegura la el incentivo de creación.

Lo anterior queda simplificado a una formula de confrontación entre "consumo rival" y los "costos de exclusión", de modo tal que en la medida que el consumo de las ideas no presenta rivalidad —no se consume la idea en sí como sí ocurre con las cosas tangibles— (por lo que su costo entonces es bajo) y el alto costo de exclusión en la utilización de la idea —es decir, los gastos que implican mantener el monopolio en el derecho de utilización—, arrojan como resultado que el régimen de propiedad intelectual es antieconómico.

Así las cosas, el mejor modo de distribuir el *costo* es haciendo de la creación —o lo creado— un bien de uso publico, ya que frente al mismo costo de obtención se extenderán y maximizarán los beneficiarios.

El autor termina concluyendo que el régimen de propiedad intelectual no protege el valor de un bien escaso, sino que es la ley quien produce la escasez elevando su costo.

Un artículo que da para pensar a todos los especialistas en la materia.

En el subtítulo Jurisprudencia, encontramos el análisis del Expediente Administrativo APSAV vs. ARKINKA S.A., de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, sobre la infracción a los derechos de autor —reproducción no autorizada, de fecha 19 de agosto de 2004.

Asimismo, encontramos el comentario a dicho caso efectuado por Guillermo Bracamonte Ortiz, quien analiza las prerrogativas exclusivas de los derechos de autor y los límites a su ejercicio. Resalta que el derecho de autor descansa en el sustento del derecho exclusivo en cabeza del autor o sus causahabientes, determinando que dicho derecho permite ejercer facultades *prohibendi* en beneficio del titular mientras se

encuentre en dominio privado, el cual sólo puede limitarse a beneficio de la comunidad en su conjunto, siempre y cuando se cumplan con los requisitos necesarios, a saber: si se trata de casos especiales, que no atenten a la explotación normal de la obra y, que no cause perjuicios injustificados a los intereses legítimos del autor, siendo siempre la interpretación restrictiva a favor del autor de la obra.

En el último subtítulo de la obra, Documentos, encontramos el discurso del Ministro de Justicia Baldo Kresalja Rosselló intitulado "Protección jurídica del conocimiento y desarrollo económico", dado en el V Encuentro Latinoamericano de Patentes -ELDIPAT 2004, Lima 26 de mayo de 2004.

En pocas palabras el mismo pone en evidencia la idea de estrecha relación a la concepción de progreso y desarrollo está ligada a la ciencia y la tecnología, que le permita al hombre tener mayor dominio sobre la naturaleza, pasando a ser la investigación de un ejercicio individual al fruto de trabajo en equipo, siendo el objeto del sistema de patentes el impulsar el progreso técnico mediante la protección jurídica de sus manifestaciones.

Asimismo, establece ciertas pautas de armonización de las diversas oficinas de patentes de los países menos desarrollados y el rol que ellas deben cumplir dentro del marco regulador de la OMPI, contemplando como papel fundamental el de las pequeñas empresas, prácticamente no se benefician con el funcionamiento actual.

Otro punto de análisis es el debate actual entre acceso público y apropiación privada, en donde se tiene que tener en cuenta que los beneficios de la revolución tecnológica no se han transferido a la mayoría de los países en desarrollo, siendo el objetivo de las políticas nacionales la reglamentación que canalice las tensiones inherentes que genera la aplicación lisa y llana del régimen de propiedad intelectual en la Era Digital.

Por último encontramos un somero análisis de la repercusión de los tratados internacionales en la materia en el caso particular de Perú y la especial tensión que representa la pro-

moción del Tratado de Libre comercio para las Américas en los países en desarrollo.

También se encuentran agregados la Propuesta de Argentina y Brasil para establecer un programa de la OMPI para el desarrollo, de fecha 26 de agosto de 2004, que pone de manifiesto al desarrollo como importante desafío que se le plantea a la comunidad internacional y los diversos programas de desarrollo delineados por la OMC y al UNCTAD.

El programa está diseñado a los efectos de incorporar concretamente la dimensión del desarrollo como objetivo cierto de las actividades de la OMPI teniendo presente la particular tensión existente entre los diversos regímenes de propiedad intelectual y el interés público, sin perder de vista la efectiva transferencia de tecnología (Art. 7 y 8 de ADPIC), que incluso en países con capacidad de asimilar la tecnología no se ha permitido efectuar mediante inversión extranjera directa y la concesión de licencias y/o de promoción de políticas de cooperación y asistencia técnica para el efectivo desarrollo.

A manera de conclusión el documento pone énfasis, en que promover los beneficios de la protección de la propiedad intelectual sin reconocer las preocupaciones existentes en materia de políticas públicas, es ofrecer una visión que mina la credibilidad al propio sistema de protección.

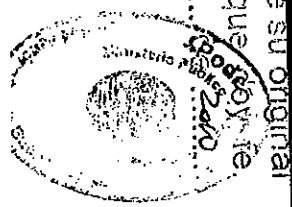
Cerrando la obra, se transcribe el reporte de la Comisión Federal del Gobierno de los Estados Unidos de América de 2003 "To promote innovation: The proper balance of competition and patent Law and Policy- executive summary", único documento en idioma inglés de la obra.

El mismo es un informe efectuado por la Comisión Federal luego de las críticas recibidas por países en desarrollo y desarrollados, delineados a solucionar las distorsiones del sistema de patentes, siendo una de las principales críticas apuntadas que la solicitud de patentes nace una fuerte presunción de validez y que por ello debe ser registrada, siendo el organismo quien debe demostrar lo contrario.

27

que en este acto tengo a la vista, de lo que por te
Conste. Buenos Aires... 16 de septiembre de 2004

Ministerio Público
Secretaría de Justicia
CMT

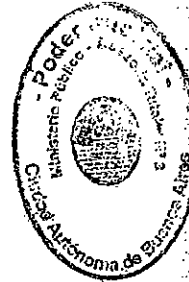


PROPIEDAD INTELECTUAL, INNOVACIÓN Y COMPETENCIA

Entre las recomendaciones efectuadas en el informe, se apuntan la necesidad de analizar en qué medida la solicitud de patente implica un avance y progreso de las ciencias —en consideración de la flexibilidad con que la Oficina otorga los títulos de patente—, mejorar el sistema de impugnación administrativa y otorgarle su debido rol a la Oficina de Patentes que es la de ser “guardián del interés público” y no una mera repartición burocrática.

Federico Kaimahamian Carrau

CERTIFICO. Que la presente es una copia fiel de su original
que en este acto tengo a la vista, de lo que doy fe.
Consta. Buenos Aires.....16 de Septiembre de 2010



ORIENTACIONES PARA COLABORADORES

Orientaciones para los colaboradores de la Revista
Temas de Derecho Industrial y de la Competencia

Los trabajos deben ser enviados al director de *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, Florida 537 Piso 18°, Buenos Aires, CP 1005, República Argentina, con una autorización expresa para su publicación en la Revista.

La Revista es multidisciplinaria, abarca temas de derecho económico, y da prioridad a los que están relacionados con la industria y la competencia. Se especializa particularmente en asuntos relacionados con la propiedad intelectual. Se aceptan colaboraciones sobre otros aspectos siempre que tengan alguna vinculación con los mencionados.

Se admiten trabajos en español y portugués, y excepcionalmente en inglés. Si se envía una traducción al español, debe remitirse adjunta a ella una versión del trabajo en el idioma originalmente utilizado. La extensión del trabajo no debe exceder las veinticinco carillas, en simple espacio, en papel tamaño A4.

El envío de un trabajo para su eventual publicación en la Revista supone el compromiso del autor de no ofrecerlo simultáneamente a otra publicación periódica en idioma español.

Los artículos remitidos a la Revista serán sometidos a la evaluación de árbitros.

Deben acompañarse los datos del autor (nombre y nacionalidad), un curriculum abreviado, su domicilio y otras informaciones que permitan contactarlo (teléfono, fax o correo electrónico). Asimismo, debe indicarse la mención que el autor desee que aparezca bajo su nombre (título profesional, posición docente en universidad, pertenencia a una institución de in-