

OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/9

ORIGINAL: Español

DATE: 17 de noviembre de 2006

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUALOFICINA EUROPEA
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCASAGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACION INTERNACIONAL

QUINTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

y

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ)

Cartagena de Indias (Colombia), 20 a 24 de noviembre de 2006

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN URUGUAY

Documento preparado por la Sra. Alicia Castro Rivera, Ministro, Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Fiscal Letrado Nacional en lo Penal de 4º Turno, Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, Montevideo

Introducción

Uruguay ha ratificado las normas internacionales que regulan la propiedad intelectual y ha adaptado la normativa dictada internamente a las directivas contenidas en dichos instrumentos internacionales.

La jurisprudencia administrativa, contencioso administrativa y judicial, tanto en la justicia penal como civil, aplican regularmente esa normativa en las oportunidades en que son llamados a intervenir en los casos.

Sin embargo, cabe señalar que el contencioso se desarrolla en mayor medida ante la administración y jurisdicción administrativa, que ante la justicia ordinaria, donde se advierte preferencia por las denuncias penales -especialmente sobre temas de reproducción y comercialización ilícita (piratería) en software, música y films- aunque en los últimos años se percibe un aumento de casos que se plantean ante los jueces y tribunales ordinarios del fuero civil.

Ello se relaciona con el limitado interés que las cuestiones relativas a la propiedad intelectual suscitan en el foro nacional, debiendo señalarse que existen algunos estudios jurídicos especializados en la materia y no es frecuente que abogados no especializados planteen este tipo de litigios. La formación académica de grado no incluye cursos específicos sobre propiedad intelectual, estando incorporados los derechos de autor y conexos como un tema de Derecho Civil y lo relativo a patentes y marcas como parte del Derecho Comercial, en ambos casos con escasa dedicación horaria. La situación cambia algo en los cursos de posgrado, ya que se abordan en algunos cursillos para graduados en las diversas universidades y están incorporados como temas a la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad de Montevideo.

Cabe acotar que desde hace años existe una publicación jurídica Anuario de Derecho Comercial que normalmente incluye temas sobre marcas y patentes y que, desde hace relativamente poco tiempo, comenzaron a editarse dos publicaciones especiales, el Anuario de Propiedad Intelectual, a cargo del Grupo de Propiedad Intelectual de la Universidad de Montevideo, que cuenta dos números (2203 y 2004) y una revista de Derecho Informático del Instituto homónimo de la Facultad de Derecho (UDELAR), que lleva varios números, con temas vinculados a la propiedad intelectual en materia informática, ambas conteniendo artículos de doctrina y jurisprudencia comentada. No hay ninguna publicación dedicada a recoger jurisprudencia sobre estos temas, debiendo consultarse las recopilaciones generales o de Derecho Administrativo y además, en lo relativo a derechos de autor y conexos, los repertorios de Derecho Civil y sobre patentes y marcas, los repertorios de Derecho Comercial.

En esta colaboración me limitaré a hacer una breve mención de la normativa vigente e indicaré las acciones que pueden movilizar los titulares de derechos de propiedad industrial ante las autoridades uruguayas para hacerlos efectivos.

Normativa vigente

La Constitución uruguaya incorporó en 1934 una disposición según la cual “*el trabajo intelectual, el derecho de autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley*”(art.34).

De modo que muy pronto se dictaron leyes reguladoras de la propiedad intelectual. En materia de derechos de autor y conexos, la Ley N° 9.739 de 17/12/37, sobre marcas la Ley N° 9956 de 4/10/40 y sobre patentes y privilegios industriales, la Ley N° 10.089 de 12/12/41.

En la Ley N° 9739 art.64, se adhirió además al Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9/9/1886 y con posterioridad, se ratificaron otras normas internacionales.

El Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9/9/1886, con sus sucesivos agregados y revisiones hasta el Acta de París de 24/7/71 fue ratificado otras veces (Decreto-Ley N° 14.910 de 19/7/79 y Ley N°16.321), ratificándose también la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, aprobada el 26/10/61. La protección nacional de los derechos de autor y conexos se completó con normas nacionales como el Decreto-Ley N° 15.289 de 14/6/82.

En época mas reciente, se ratificó la aprobación de los acuerdos alcanzados en el G.A.T.T. Ronda Uruguay, consignados en el Acta de Marrakech de 15/4/94, cuyo Anexo IV contiene el TRIPs o ADPIC (Ley N°16.671 de 13/12/94).

Como consecuencia, Uruguay se propuso cumplir con la modificación de las normas nacionales todavía vigentes, dictando nuevas leyes en la materia. Así, se dictó una nueva ley de marcas -Ley N° 17.011 de 25/9/98- que sustituyó a la anterior Ley N° 9956 de 4/10/40, una nueva ley sobre patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, Ley N°17.164 de 2/9/99 y, finalmente, por Ley N°17.616 de 3/1/03 se modificaron varias disposiciones de la antigua N° 9.739 de 17/12/37, que en lo demás, se conserva vigente y se derogó el Decreto-Ley N°15.289.

Cabe agregar que en el ámbito del MERCOSUR fue aprobado como Decisión 8/95, un Protocolo de Armonización de normas sobre propiedad intelectual en el MERCOSUR en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, que Uruguay internalizó como Ley N°17.052 de 14/12/98 .

La normativa internacional incluye dos tratados aprobados en el ámbito de OMPI (Ginebra, 20/12/1996): Tratado sobre Derecho de Autor y Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, habiendo sido ratificado sólo el primero por Ley N°18.036 de 20/10/06.

LAS ACCIONES PARA PROTEGER LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Como aclaración liminar debe señalarse que las cuestiones relativas a propiedad intelectual, incluyendo los conflictos de intereses que ellas susciten entre particulares, de acuerdo con las normas actualmente vigentes, pueden dar lugar a acciones administrativas o acciones jurisdiccionales, algunas ante un fuero especial –Tribunal de lo Contencioso Administrativo- y otras ante la justicia ordinaria, ante jueces y tribunales de la materia penal o de la materia civil.

Un panorama muy suscito nos muestra que la normativa prevé y habilita una variedad muy amplia de accionamientos.

En particular, se destacan ciertas gestiones y acciones que los titulares de derechos o de intereses legítimos pueden promover ante la administración -Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería- para obtener o discutir sobre el registro de marcas o la concesión de patentes, que dan lugar al dictado de resoluciones administrativas. En particular, en algunos supuestos de solicitud de licencias obligatorias interviene un tribunal arbitral antes de que se dicte la resolución administrativa (Ley N°17.164 art.74)

De acuerdo con nuestro régimen constitucional, los actos administrativos son pasibles de recursos administrativos –en estos casos, de revocación y jerárquico- y luego puede pedirse su anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un órgano jurisdiccional de competencia nacional y única en materia de anulación de actos administrativos. De modo que las gestiones o actuaciones que pueden cumplirse ante la

administración terminan con decisiones sujetas al contralor de legalidad de un órgano jurisdiccional especial, cuya jurisprudencia resulta sumamente relevante.

Además de las pretensiones que pueden plantearse ante en vía administrativa, dando lugar a las llamadas acciones administrativas, que eventualmente culminan con fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, existe la posibilidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, sea para impulsar –mediante denuncia- el ejercicio de acciones penales, que llevarán adelante los fiscales, dirigidas a comprobar delitos e imponer penas, o sea para impulsar pretensiones en materia civil o comercial, ejercitando acciones ante los jueces y tribunales en lo civil (no existe fuero comercial). En ambos casos, los fallos que recaigan en primera instancia pueden ser impugnados ante los Tribunales de Apelaciones –sea en lo penal o en lo civil- y, eventualmente, pueden llegar a ser decididos en última instancia (en casación), por la Suprema Corte de Justicia.

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS.

1. Vía administrativa:

- Denuncia ante el Consejo de los Derecho de Autor por alteración de obras protegidas (Ley N°9739 art.43)

- Petición para suspender la ejecución pública de una obra (Ley N°9739 art.52)

- Oposición al registro de una obra

2. Vía judicial.

Acciones penales: Se tipifican delitos especiales (Ley N°17616 art.15)

Acciones civiles:

- Medidas preparatorias y cautelares (Ley N°17616 arts.16 y 17 y 25 y Ley N°9739 art.52)

- Acción de cese de la actividad ilícita, multa y daños y perjuicios (Ley N°17616 art.18).

- Acción para cobrar derechos por comunicación pública de obra protegida (Ley N°17616 art.18 y Ley N°9739 art.36)

- Acción para cobrar el derecho de participación (“droit de suite”) (Ley N°17616 art.6)

- Acción para defender la integridad de la obra o exigir los derechos no patrimoniales (Ley N°9739 art.12, 13, 16, 21)

- Acción para exigir la difusión de la obra por el adquirente (Ley N°9739 art.32)

- Acción para oponerse a la difusión pública de la obra (Ley N°9739 art.37)

- Expropiación (Ley N°9739 art.41)

PATENTES. CREACIONES O INNOVACIONES INVENTIVAS.

1. Vía administrativa.

- Acción para obtener una patente de producto, procedimiento, modelo de utilidad o diseño industrial.

- Acción para reivindicar prioridad extranjera (Ley N°17.164 art.24)

- Acción para anular una patente (Ley N°17.164 art.44-47)

- Acción para obtener o modificar una licencia obligatoria (Ley N°17.164 art.54-57, 60 y 64, 78)

- Acción de revocación o de caducidad de una patente (Ley N°17.164 art.62 y 68)

- Acción de revocación de una licencia obligatoria (Ley N°17.164 art.79)

2. Vía judicial.

Acciones penales. Hay delito específico (Ley N°17.164 art.106-107)

Acciones civiles.

- Medidas cautelares ((Ley N°17.164 art.110 lit.b)

- Acción para impedir la fabricación, importación, venta o utilización del producto patentado o para impedir el uso de procedimientos patentados y la fabricación, importación, venta o utilización del producto obtenido por ese procedimiento o para el cese de cualquier acto violatorio de los derechos concedidos (Ley N°17.164 art.34 y 99)
- Acción reparatoria de daños y perjuicios derivados de la violación de los derechos protegidos (Ley N°17.164 art.99)
- Acción para obtener una licencia obligatoria por prácticas anti-competitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posición dominante en el mercado (Ley N°17.164 art.60).
- Expropiación de patentes

MARCAS. SIGNOS DISTINTIVOS. – ACCIONES MARCARIAS.

1. Via administrativa.

- Acción para solicitar el registro de una marca (Ley N°17.011 art.9)
- Acción para oponerse al registro de una marca (Ley N°17.011 arts.14 y 20-24)
- Acción para la anulación del registro de una marca (Ley N°17.011 art. 20 y 25-27).
- Acción de reivindicación de una marca (Ley N°17.011 art.28)

2. Via judicial.

Acciones penales. Están previstos delitos específicos (Ley N°17.011 arts.81-83)

Acciones civiles.

- Acción de oposición o cese del uso de una marca, no registrada o registrada.
- Acción reparatoria de daños y perjuicios derivados del uso de una marca sin derecho
- A estas pueden agregarse los distintos tipos de acciones a que pueden dar lugar los negocios que se otorguen con relación a las marcas, como es su cesión o transferencia o las autorizaciones de uso en ciertas condiciones.

Alguna jurisprudencia sobre propiedad intelectual

A modo de ilustración se agregan algunos ejemplos de aplicación de las normas en casos de diversa índole que fueron planteados ante el T.C.A. o ante órganos de la justicia ordinaria. La reseña será ampliada en la participación en el seminario.

Derechos de autor y conexos

G.G. declara que con su sobrino C.M. tienen 3 computadoras, graban juegos, programas y música y los venden, produciendo alrededor de 80 discos diarios que venden a \$ 50 cada uno y lo hacen desde hace aproximadamente dos años y medio, conservando siempre los originales, que reproducen y venden. De modo que de sus dichos surgen elementos de convicción suficientes para juzgar que G.G. y C.M. son autores de un delito continuado de reproducción ilícita de discos compactos, con fines de lucro y sin autorización de su autor (Ley N°15.289 art.1) (J.L.P.5° N°421 de 24/4/01)

Es evidente que o debe confundirse –como parecería emerger de autos- una medida cautelar con una medida preparatoria. Se estima que la medida de inspección solicitada encuentra fundamento específico en las disposiciones relativas al adelantamiento de prueba que pudiera perderse si se aguardara otra etapa. Realmente es difícil de imaginar caso más claro, tratándose de software en computación, ya que si se aguardara la etapa procesal respectiva, su resultado se tornaría ilusorio por la facilidad que existe para hacer desaparecer los discos duros y todo el material que supuestamente pudo ser copiado (TAC 7° N°126 de 10/8/00)

Previo al ejercicio del jus prohibendi característico de la tutela marcaria ha de disponerse medida cautelar innovativa la suspensión provisional del nombre de dominio YAHOO.COM.UY otorgado por ANTEL para un sitio en la web. El peligro de lesión se encuentra en el caso connotado, por la necesidad de un cambio inmediato a efectos de evitar un daño de difícil reparación. La accionante ha explicitado en el caso los diferentes daños (desvío de clientela, confusión, desprestigio, dilución de la marca) que pautan la solicitud de decisión anticipada y provisoria del mérito, y ha prestado contracautela suficiente a criterio de la proveyente (J.L.C.4° N°3752 de 21/12/00)

Los proyectos arquitectónicos son protegidos y si hay similitud diferenciándose en detalles menores debe repararse el perjuicio con una suma equivalente al monto de honorarios que hubiere correspondido (ADCU XXX nota 668).

El título de un torneo o competencia deportiva “Vuelta ciclista del Uruguay” no es protegido. Podría serlo la competencia deportiva pero no es original y relevante, elaborada y novedosa” (ADCU XXX nota 667)

La colocación en un hotel de aparatos para reproducir música o recibir emisiones de cable no es violatorio de derechos de autor y conexos porque no configura reproducción ilícita (ADCU XXX nota 666).

Propiedad industrial

Signos distintivos - Marcas

Para que se reconozca el “secondary meaning” de un término genérico o descriptivo se requiere probar que transcurrido un tiempo es identificado por el público consumidor como una marca y no como el nombre del producto o servicio ni como un calificativo necesario de los mismos (Lamas, Mario Daniel, Derecho de Marcas en el Uruguay, 1999, p.146) (TCA N°1103 de 4/10/99, A.P.I. 2003,p.140)).

Se hará lugar a la anulación parcial de la marca CIA INDUSTRIAL DE TABACOS respecto de la clase 34 –que incluye tabacos- porque al tiempo de dictarse la resolución que aprobó el registro era un hecho notorio que la expresión tenía fuerza distintiva asociada a CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTEPAZ, lo cual no requería que la opositora produjera prueba al respecto (TCA N°249 de 8/5/02 en A.P.I. 2003 p.141)

Si bien, en principio, la expresión contenida en la etiqueta caería dentro de la previsión de los arts.7 y 4 num.9 y 10 de la ley, es cierto que el art.8 habilita el registro de expresiones vulgares o genéricas cuando hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio, extremo que fue especialmente invocado en la demanda por la empresa Telefónica S.A. cuyos múltiples registros marcarios que lo acreditan fueron plenamente justificados en la etapa administrativa y en sede judicial no fueron denegados ni cuestionados por la demandada (TCA N°243 de 12/5/03 en A.P.I. 2003 p.142)

Se desestima la nulidad del acto que accedió al registro de la marca MONTERREY para la clase 30, promovida por NESCAFE fundada en la similitud de etiquetas por lo que atribuyen a la solicitante de la marca el propósito de confundir al consumidor desprevenido, haciendo caudal de que no hubo oposición en vía administrativa y señalando que es una situación conflictiva muy compleja, que no escapa a la opinabilidad de quienes deben juzgar.

Porque si bien se aprecia una clara diferencia de las marcas en la parte denominativa, que permitiría descartar todo riesgo de confusión, es dable aceptar que existen ciertas similitudes en la presentación gráfica (imágenes, formas, colores) que podrían hacer pensar, razonablemente, en la posibilidad de cierto riesgo de confusión en el consumidor medio. Sin embargo, la comparación del conjunto hace que las diferencias sean más importantes que las semejanzas. Además la mayor parte de las propagandas de los cafés utilizan la gráfica de los granos de café lo que en sí no supone una fantasía exclusiva. En todo caso, no se configura una situación calificable como "trade dress" que consiste habitualmente en la pluralidad de varios elementos incluyendo, entre otros, tamaño, forma, color, diseño, textura y gráficos. El trade dress no se configura cuando se copian los rasgos genéricos y funcionales, sino cuando el carácter distintivo y la combinación general de la apariencia única de un producto se imitan servilmente. (TCA N°528 de 15/8/01 en A.D.C. 10 p.443)

Creaciones o Innovaciones inventivas - Patentes

Se señalan como condiciones de patentabilidad de un invento, las siguientes: a) la novedad, que debe ser absoluta; b) el carácter industrial, es decir que el invento debe ser susceptible de aplicación industrial; y c) la licitud, ya que no pueden patentarse inventos o descubrimientos contrarios a la ley, al orden público o las buenas costumbres. La novedad absoluta significa que debe serlo universalmente, elemento básico que no concurre en el caso. (TCA N°734/98 A.D.C.9 nota 51).

El inventor que no patenta su invento no puede invocar los privilegios legales que sólo se conceden al titular de una patente de invención legalmente otorgada. La Sala estima que el modelo de utilidad patentado por el actor no era oponible a terceros en el momento de su explotación por la demandada (TAC 5° N°139/92 en ADC 7 nota 33).

[Fin del documento]