

PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICADA REFLEXIONES PARA EL MAGISTRADO

**PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICADA
REFLEXIONES PARA EL MAGISTRADO**

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA - CNI

Robson Braga de Andrade
Presidente

Dirección Jurídica

Hélio José Ferreira Rocha
Director

Dirección de Desarrollo Industrial

Carlos Eduardo Abijaodi
Director

Dirección de Educación y Tecnología

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Director

Dirección de políticas y Estrategia

José Augusto Coelho Fernandes
Director

Dirección de Relaciones Institucionales

Mônica Messenberg Guimarães
Directora

Dirección de Servicios Corporativos

Fernando Trivellato
Director

Dirección de Comunicación

Carlos Alberto Barreiros
Director

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS

Gert Egon Dannemann

Abogado y Director Ejecutivo del IDS Instituto Dannemann Siemens de Estudios Jurídicos y Técnicos

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)

Jorge Ávila
Presidente

Mauro Maia
Procurador Jefe

TRIBUNAL REGIONAL DE LA 2ª REGIÓN – TRF2

María Helena Cisne
Desembargadora Federal y Presidenta

ESCUELA DE LA MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÓN

Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida
Desembargadora Federal y Directora General de la EMARF

Alúcio Gonçalves de Castro Mendes
Juez Federal Convocado y Director de Intercambio y Difusión

CNI **Sistema**
SESI **Indústria**
SENAI
IEL

Confederação Nacional da Indústria
Serviço Social da Indústria
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Instituto Euvaldo Lodi



PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICADA
REFLEXIONES PARA EL MAGISTRADO

Brasilia, 2013

©2013. CNI – Confederación Nacional de la Industria.

Cualquier parte de esta obra podrá ser reproducida, con la condición de que la fuente sea mencionada.

CNI

Dirección Jurídica – DJ

Gerencia Ejecutiva de Política Industrial GEPI

©2013. Instituto Dannemann Siemsen de Estudios Jurídicos y Técnicos

©2013. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)

©2013. TRIBUNAL REGIONAL DE LA 2ª REGIÓN – TRF2

©2013. ESCUELA DE LA MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÓN

FICHA DE CATALOGACIÓN

C748

Confederação Nacional da Indústria.

Publicação: propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado. – Brasília

: CNI, 2013.

215 p.: il.

ISBN 978-85-7957-089-6

1. Publicação. 2. Propriedade Industrial. I. Título.

CDU: 347.23

CNI

Confederação Nacional da Indústria

Setor Bancário Norte

Quadra 1 – Bloco C

Edifício Roberto Simonsen

70040-903 – Brasília – DF

Tel.: (61) 33179000

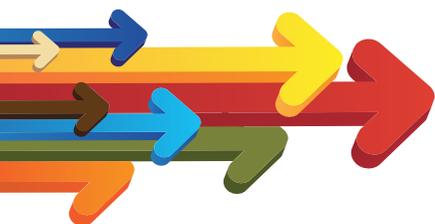
Fax: (61) 33179994

<http://www.cni.org.br>

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

Tels.: (61) 3317-9989 / 3317-9992

sac@cni.org.br



ÍNDICE

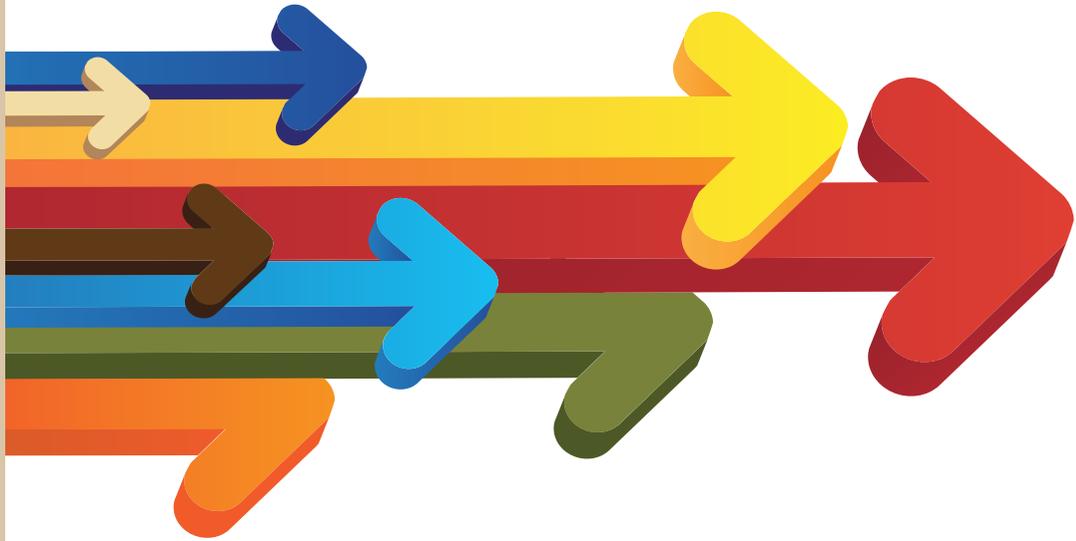
| | |
|--|----|
| PRESENTACIÓN | 11 |
| PREFACIO | 13 |
| 1. INTRODUCCIÓN | 19 |
| 1.1 ¿Qué es la Propiedad Industrial? | 19 |
| 1.2 ¿Cuál es su naturaleza jurídica? | 21 |
| 1.3 Invención e innovación | 22 |
| 1.4 ¿Qué es una patente? | 22 |
| 1.5 ¿Quién puede ser el titular de una patente? | 24 |
| 1.6 ¿Qué puede ser patentado? | 24 |
| 1.7 ¿Cuáles son tipo de patente? | 25 |
| 1.8 ¿En qué consiste el diseño industrial? | 26 |
| 1.9 ¿Cuál es la diferencia entre un diseño industrial y un diseño artístico? | 27 |
| 1.10 ¿Qué es protegido por el diseño industrial? | 28 |
| 1.11 ¿Qué puede ser registrado como diseño industrial? | 28 |
| 1.12 ¿Qué es una marca? | 28 |
| 1.13 ¿Quién puede ser titular de una marca? | 29 |
| 1.14 ¿Qué puede ser registrado como marca? | 29 |
| 1.15 ¿Qué se entiende como indicaciones geográficas? | 30 |
| 1.16 ¿Quién puede solicitar la indicación geográfica? | 30 |
| 1.17 ¿Qué puede ser protegido por la indicación geográfica? | 30 |
| 1.18 Observaciones | 31 |

| | |
|---|----|
| 2. PATENTES DE INVENCION Y DE LOS MODELOS DE UTILIDAD | 33 |
| 2.1 Ventajas proporcionadas por una patente | 33 |
| 2.2 Las diferentes especies de invención | 34 |
| 2.3 Novedad y estado de la técnica | 36 |
| 2.4 Actividad inventiva | 36 |
| 2.5 ¿Cómo la LPI conceptualiza la aplicación industrial? | 37 |
| 2.6 ¿Qué no es considerado invención ni modelo de utilidad? | 37 |
| 2.7 Las invenciones y los modelos de utilidad que no pueden ser patentados | 38 |
| 2.8 ¿Cuáles son requisitos esenciales para la concesión de una patente de modelo de utilidad? | 38 |
| 2.9 ¿Cuál es la diferencia entre actividad inventiva y acto inventivo? | 39 |
| 2.10 ¿Cuál es el plazo de validez de las patentes de invención y de modelo de utilidad? | 39 |
| 2.11 Derechos otorgados por la patente | 40 |
| 2.12 ¿Cómo interpretar las reivindicaciones de una patente? | 42 |
| 2.13 ¿Es posible la alteración del cuadro reivindicatorio de una patente? | 43 |
| 2.14 ¿Cuándo hay infracción de patente? | 43 |
| 2.15 Tutela inhibitoria | 44 |
| 2.16 Tutela de resarcimiento | 52 |
| 2.17 Acción de nulidad de patente | 53 |
| 2.18 Argumentación de nulidad de patente como materia de defensa en acción autónoma de infracción | 54 |
| 2.19 Acción de adjudicación de patente | 56 |
| 2.20 ¿Acumulación de solicitudes de nulidad, inhibitorio y de resarcimiento o suspensión por perjudicialidad externa? | 58 |
| 2.21 Licencia obligatoria | 59 |
| 2.22 Caducidad de la patente | 59 |
| 2.23 Crímenes contra la propiedad industrial | 60 |
| 2.24 Crímenes contra patentes | 61 |
| 2.25 La invención y el modelo de utilidad realizados por prestador de servicio o por empleado | 62 |

| | |
|---|-----|
| 3. Diseños industriales | 65 |
| 3.1 ¿Quién puede solicitar el registro de diseños industriales? | 65 |
| 3.2 Diseños industriales registrables | 65 |
| 3.3 ¿Qué no es registrable como diseño industrial? | 65 |
| 3.4 Elementos constitutivos de un registro de diseño industrial | 65 |
| 3.5 Concesión y vigencia del registro de diseño industrial | 66 |
| 3.6 Vigencia del registro de diseño industrial | 67 |
| 4. Marcas | 69 |
| 4.1 Funciones de las marcas | 70 |
| 4.2 Identificación | 70 |
| 4.3 Origen | 71 |
| 4.4 Calidad | 72 |
| 4.5 Publicidad | 72 |
| 4.6 Justificaciones para la protección de marca | 72 |
| 4.6.1 Protección del titular | 73 |
| 4.6.2 Protección del consumidor | 73 |
| 4.7 Otras cuestiones relacionadas | 74 |
| 4.8 Tipos de marcas de acuerdo con su presentación | 75 |
| 4.9 Tipos de marcas de acuerdo con su naturaleza | 77 |
| 4.10 Tipos de marcas de acuerdo con su grado de distintividad | 79 |
| 4.10.1 Marcas de fantasía | 79 |
| 4.10.2 Marcas arbitrarias | 80 |
| 4.10.3 Marcas sugestivas o evocativas | 81 |
| 4.11 Signos genéricos, necesarios, comunes, vulgares o simplemente descriptivos | 82 |
| 4.12 Requisitos de registrabilidad (art. 122) | 83 |
| 4.13 Signos no registrables como marca (art. 124) | 84 |
| 4.14 Derechos otorgados por el registro | 107 |
| 4.14.1 Derecho de exclusión | 107 |
| 4.14.2 Derecho de propiedad | 108 |
| 4.14.3 Derecho a obtener indemnización | 109 |

| | |
|---|-----|
| 4.15 Adquisición de derechos sobre la marca | 111 |
| 4.16 Protecciones excepcionales | 114 |
| 4.16.1 El principio de la especialidad | 114 |
| 4.16.2 Excepción: la Marca de Alto Renombre | 115 |
| 4.16.3 Excepción: la Teoría de la Dilución | 118 |
| 4.16.4 Excepción: la marca notoriamente conocida | 123 |
| 4.17 Anotaciones de carga | 126 |
| 4.18 Pérdida de los derechos sobre la marca | 127 |
| 4.19 Caducidad | 127 |
| 4.19.1 Naturaleza y precio del producto o del servicio identificado por el signo | 128 |
| 4.19.2 Envergadura de la empresa titular del registro | 128 |
| 4.19.3 Periodicidad de uso de la marca | 129 |
| 4.20 Degeneración | 131 |
| 4.21 Importación paralela | 133 |
| 5. INDICACIONES GEOGRÁFICAS | 139 |
| 6 COMPETENCIA DESLEAL | 143 |
| 6.1 <i>Trade dress</i> | 145 |
| 7 SECRETOS DE NEGOCIO Y DE INDUSTRIA | 149 |
| ANEXOS | 155 |
| REFERENCIAS | 201 |





PRESENTACIÓN

Es con gran satisfacción que presento a la comunidad jurídica y empresarial la publicación Propiedad Industrial Aplicada – Reflexiones para el Magistrado, fruto de alianza de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y el Tribunal Regional Federal (TRF) de la 2ª Región, la Escuela de Magistratura Regional Federal de la 2ª Región (Emarf), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y el Instituto Dannemann Siemsen de Estudios Jurídicos y Técnicos (IDS).

El principal objetivo de este exitoso esfuerzo conjunto, que forma parte del Programa de Propiedad Intelectual para la Innovación en la Industria de la CNI, es reunir nociones sobre este tema. Se busca permitir que este conocimiento sea un instrumento de trabajo de fácil acceso y manejo. Los principales beneficiarios serán quienes, en los litigios sobre este tema en el Poder Judicial, van a aplicar el derecho a los casos concretos.

Por la excelencia del trabajo y el amplio abordaje de los institutos jurídicos pertinentes al tema, sin nunca perder de vista la objetividad necesaria, esta publicación será también muy valiosa para los demás profesionales del derecho, así como para los empresarios.

Se trata, por lo tanto, de una auténtica asociación público-privada, de finalidad no económica, que se ofrece como fuente segura de propagación del conocimiento jurídico en el área de la propiedad intelectual. En síntesis, es una lectura rica y agradable, que seguramente va a interesar a todos quienes trabajan con este tema o que deseen saber más sobre el mismo.

Robson Braga de Andrade
Presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI)



PREFACIO

De un Juez a otro Juez

Desde el comienzo de este proyecto percibí que era importante que contuviera también algunas palabras de un magistrado acostumbrado a las lides que involucran la propiedad industrial, dirigidas especialmente a quienes todavía no han tenido contacto con la materia, o que han tenido muy poco.

Se trata de un área del Derecho extremadamente especializada, dotada de principios propios y de aspectos peculiares, que solamente las miradas más atentas perciben.

Tomando en cuenta esto, intenté reunir en este breve texto aspectos que considero importantes para que quien juzga pueda decidir bien en una lid de propiedad industrial. Son apenas “sugerencias”, a veces inclusive superficiales, pero que pueden ser de gran ayuda para quienes poco se deparan con esta materia. Subrayo que estas “sugerencias” no prescinden de una mayor profundización, que puede ser lograda, de alguna forma, en el contexto de este trabajo, en la doctrina ya disponible en el mercado editorial brasileño, o en la jurisprudencia de tribunales que trabajan con esta materia más de cerca.

Vamos a ellas.

Patentes

Modalidades

Observe que la Ley de Propiedad Industrial – LPI presenta modalidades diferentes de patentes en el texto permanente (de invención y de modelo de utilidad) y en el texto transitorio (*pipeline* y *mailbox*). Usted leerá sobre ellas en el texto de este trabajo, pero quiero hacer algunas observaciones importantes.

Las últimas patentes del texto transitorio deben caer en dominio público en 2016 (o alrededor de esa fecha, en el caso de que alguna de ellas haya conseguido prórroga del plazo de vigencia, por la vía judicial). Aún así, no se debe dejar de subrayar un aspecto que, a veces, pasa desapercibido: la base de la distinción entre las normas permanentes y las normas transitorias es la contraposición entre abstracto/específico. El texto permanente de una ley regula en abstracto los hechos y las situaciones a los que se destina, mientras que el texto transitorio regula en concreto determinadas situaciones que van a extinguirse naturalmente, con el simple transcurso del tiempo, estando, pues, condicionado no apenas por los límites de validez temporal, sino también, y principalmente, por normas y principios del texto permanente, que le sean aplicables y complementarios.

La preeminencia del texto permanente significa que el texto provisorio debe ser interpretado en la exacta medida de los principios y de las normas fijados en el texto permanente, en una verdadera relación de complementariedad entre uno y otro, inclusive porque el texto provisorio no es un reglamento completo de situaciones y hechos en él definidos, sino apenas un establecedor de reglas concretas que serán complementadas por las reglas abstractas del texto permanente.

Novedad

La definición legal de novedad (art. 11 de la LPI) es superficial; luego, es el Poder Judicial el encargado de definir, en la práctica, sus límites.

Se busca evaluar si el invento es diferente de todo lo que ya se conoce. ¿Cómo saber si la patente anterior puede ser considerada como anterioridad impeditiva para la concesión de una nueva patente?

Busque observar si hay un progreso en las ideas, un mejoramiento de la técnica preexistente, una solución para un problema que no había sido resuelto hasta aquel entonces.

Un pequeño truco: la anterioridad señalada, con la cual se pretende demostrar que el producto ya se encuentra en el estado de la técnica, debe estar contenida en un único documento. En el caso de que, para comprobar la anterioridad, sean necesarios dos o más documentos, ya habrá una novedad, por tratarse, al menos teóricamente, de una invención por combinación.

Observe que la invención puede ser una mera combinación original de elementos ya conocidos, con un nuevo resultado; un perfeccionamiento de la forma de solucionar problemas técnicos ya solucionados de otra manera; o la transposición de una invención anterior a un sector distinto, con diferente resultado final.

El análisis realizado por un perito judicial es fundamental.

Actividad Inventiva

En el análisis de la actividad inventiva, hay que reducir al máximo la subjetividad de dicho concepto, basando el análisis en hechos.

Se busca evaluar si la solución sería obvia o no para un técnico en el tema. ¿Cómo saber si la nueva solución no se origina de manera evidente u obvia en la técnica ya conocida?

Intente observar si el invento fue obtenido mediante investigaciones que agregaron conocimiento significativo al producto.

Es interesante subrayar que la existencia de novedad ya es un indicio de existencia de actividad inventiva, pero es apenas y únicamente un indicio.

También para este requisito el análisis realizado por un perito judicial es esencial.

El perito debe utilizar un método mínimo de análisis, como, por ejemplo, el que fue creado por la Oficina Europea de Patentes, que identifica al documento anterior de mayor proximidad con el que está siendo evaluado y, a partir de ahí, pasa a comparar los siguientes aspectos de ambos:

- a) Problema técnico que será solucionado.
- b) Resultados o efectos técnicos obtenidos por el invento reivindicado.
- c) Considerándose el estado de la técnica, se examina si una persona conocedora del asunto llegaría o no al recurso técnico reivindicado.

En otras palabras: a partir del método de análisis, el perito debe evaluar cuál es el problema técnico relevante y cuál es la resolución técnica ofrecida, es decir, la diferencia de la solución ofrecida por el invento reivindicado, en relación a los elementos relevantes del estado de la técnica.

Además, otro aspecto que debe ser considerado es que el parámetro de análisis que será adoptado es el del *homo habilis*, o sea, el técnico en el tema, y no el del propio perito que oficia en el hecho y que está generalmente dotado de conocimientos por encima de la media.

Tal como recuerda Denis Borges Barbosa:

Cuando Albert Einstein examinaba patentes en el INPI suizo, tenía que rebajar su genialidad al nivel del técnico normal, pero experimentado, en el ramo de la física. La Teoría de la Relatividad en gestación en el cerebro del genio no sería un filtro legal razonable para las aportaciones, normalmente limitadas, para que la ley asegure la patente (2010, p. 81).

Es necesario, pues, que el perito razone como un técnico en el asunto, indicando cómo este conseguiría llegar a la misma resolución técnica apoyándose apenas en sus propios conocimientos y en el estado de la técnica.

Peritaje

Siendo el peritaje judicial tan importante para la solución de la disputa, el nombramiento del perito asume una relevancia especial. Pero atención: el perito debe estar dotado de conocimientos técnicos especializados en el área que debe ser evaluada, no siendo recomendable el nombramiento de un perito que carezca de conocimientos satisfactorios sobre la materia específica.

A veces, un simple oficio enviado al consejo regional profesional regulador del área en discusión puede eliminar eventuales dudas sobre la calificación adecuada o no del perito que se pretende nombrar.

El laudo pericial sin calidad somete al juez – quien, en términos generales, no está dotado de conocimiento técnico capaz de prescindir de la prueba pericial – a lo que se acordó en denominar dictadura de la prueba técnica.

Quien juzga debe, en su sentencia, hacer un análisis crítico del laudo, de forma independiente, equidistante y autónoma. Al final de cuentas, es el juez quien juzga la causa, y no el perito.

En el caso de que el laudo sea insuficiente, es natural que prevalezca el análisis técnico hecho por el INPI, en base al sistema de distribución del peso de la prueba, porque el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y veracidad, correspondiéndole a quien alega su nulidad probar que el acto de concesión de la patente es inválido.

Diseño industrial

En esta modalidad de registro, debe hacerse una única observación extremadamente importante: la solicitud de registro de diseño industrial es automáticamente concedida por el INPI (art. 106), sin ningún examen técnico.

El llamado examen de mérito solamente es realizado en el caso de que el respectivo titular lo solicite, lo que puede ocurrir en cualquier momento de su vigencia (art. 111). En el caso de que el dictamen de mérito del INPI concluya que está ausente alguno de los requisitos, el órgano debe instaurar de oficio el llamado Proceso Administrativo de Nulidad – PAN.

De esta manera, el hecho de que haya registro de diseño industrial – al contrario de las patentes y de los registros de marca – no genera una presunción de validez del respectivo acto administrativo de concesión, simplemente porque dicho acto no apreció el mérito de la solicitud, habiéndose limitado a conceder automáticamente el registro solicitado.

Marcas

El legislador optó por hacer una lista, en el artículo 124 de la LPI, de todo que no es registrable como marca.

Los incisos que generan la mayor cantidad de disputas son el V (nombre comercial); el VI (marca evocativa); el XV/XVI (nombre, apellido o apodo); y, principalmente, el XIX (colisión), siendo este último el que más despierta discusiones y discordancias.

Algunas breves palabras sobre el examen de colisión entre marcas.

Este análisis puede y debe ser hecho de forma técnica, evitándose la tentación de consultar a familiares y amigos para, en una estadística indebida de una o dos personas, definir si habrá o no confusión por parte del consumidor. Esta forma rudimentaria y simplista de resolver la cuestión es la menos indicada y provoca el descrédito de quien juzga.

La forma técnica de análisis consiste en evaluar tres aspectos: (i) si la marca impugnada reproduce o imita la anterior, comparándose las dos, bajo su aspecto gráfico y fonético o, en caso de marcas figurativas o mixtas, en lo que se refiere al aspecto de las figuras y de los colores; (ii) si los segmentos de mercado enfrentados son los mismos o si hay afinidades entre ellos – si estuviéramos comparando productos alimenticios, por ejemplo, cabe recordar que todos son vendidos en supermercados, aunque las clases puedan ser diferentes; y (iii) si el consumidor pudiera ser inducido a error o confusión, en razón de la proximidad de las marcas.

Aspecto procesal

En el caso de que se trate de acción de nulidad, tanto de patente, como de registro, el plazo para respuesta del acusado titular de la misma es de 60 (sesenta) días (art. 57, § 1º, en el caso de patente; c/c art. 118, en el caso de diseño industrial; y art. 175, § 1º, en el caso de marcas).

Esto busca uniformizar el plazo del acusado persona jurídica de derecho privado o persona natural y el plazo del INPI, autarquía federal que ya cuenta con el cuádruple plazo para rebatir, en base al artículo 188 del Código de Proceso Civil – CPC.

No hay que olvidar que la ley especial deroga la ley general; en este caso, la LPI deroga el CPC, en este aspecto.

Conclusión

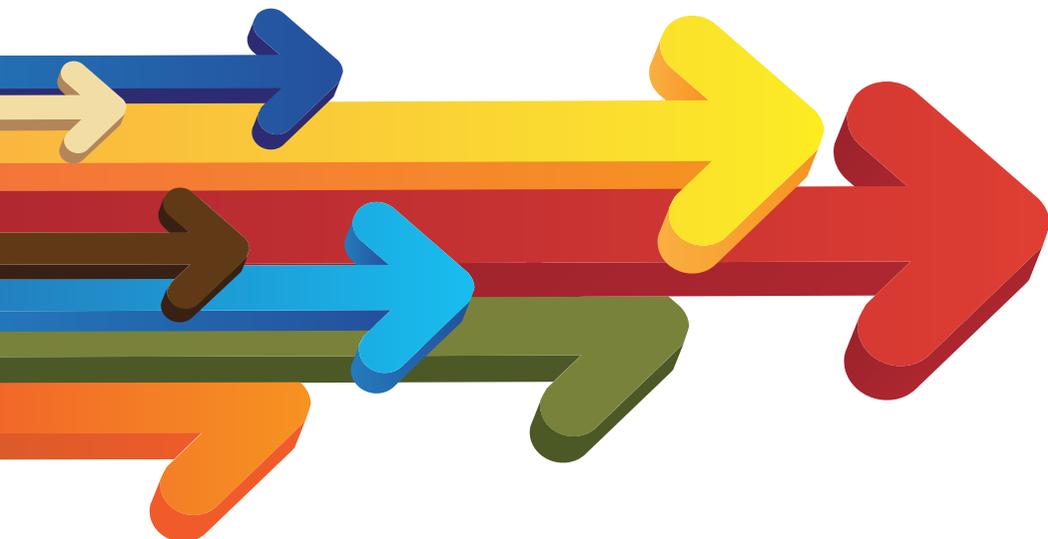
Eran esas las palabras que yo quería dejar para el eminente colega.

La lid que incluye a la propiedad industrial es, en general, de suma importancia para los involucrados, necesitándose un análisis cuidadoso y atento considerándose que, en la mayoría de las ocasiones, puede definir los rumbos del emprendimiento.

Tenga esto en mente al decidir.

Desembargadora Federal Liliane Roriz

Directora General de la Escuela de la Magistratura Regional Federal
Tribunal Regional Federal de la 2ª Región
(bienio 2011/2012)



INTRODUCCIÓN

1

1.1 ¿Qué es la Propiedad Industrial?

La convención de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI] define como propiedad intelectual:

La suma de los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas, a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, a las invenciones en todos los dominios de la actividad humana, a los descubrimientos científicos, a los diseños y modelos industriales, a las marcas industriales, comerciales y de servicio, así como a las firmas comerciales y denominaciones comerciales, a la protección contra la competencia desleal y todos los otros derechos inherentes a la actividad intelectual en los dominios industrial, científico, literario y artístico; (OMPI apud JUNGSMANN; BONETTI, 2010, p. 21).

La sistemática legal de protección de la propiedad intelectual en Brasil establece los sectores señalados en la figura 1.

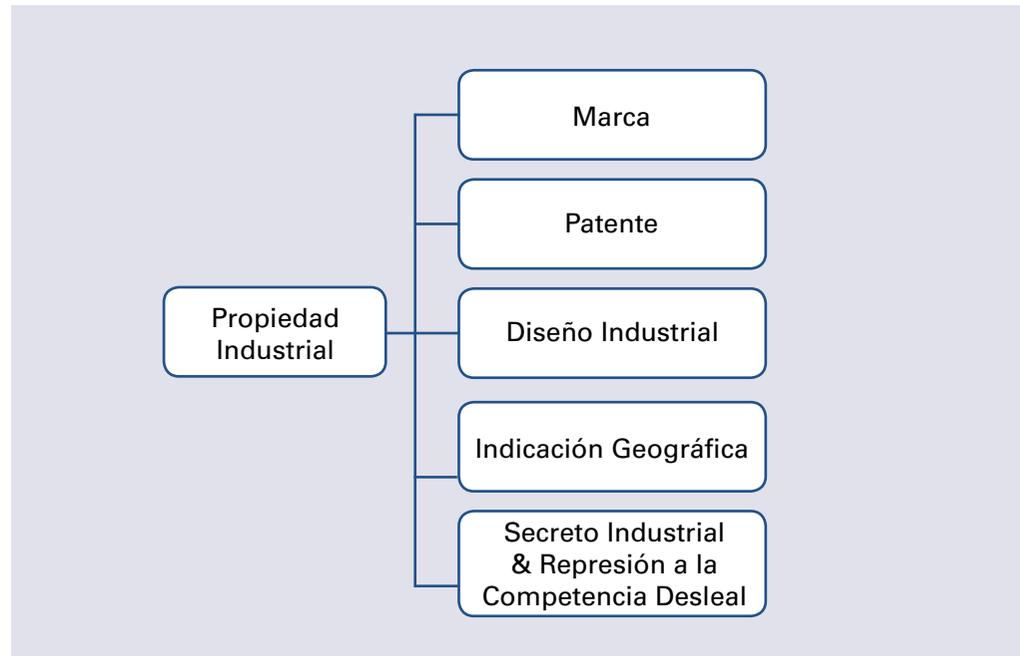
Figura 1 – Sectores de protección de la Propiedad Intelectual.

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| Propiedad Intelectual | Derecho Autoral | Derechos de Autor Derechos Conexos Programa de Ordenador |
| | Propiedad Industrial | Marca Patente Diseño Industrial Indicación Geográfica Secreto Industrial & Represión a la Competencia Desleal |
| | Protección Sui Generis | Topografía de Circuito Integrado Cultivar Conocimiento Tradicional |

Fuente: CNI

De esta forma, como una de las especies de la propiedad intelectual, la Propiedad Industrial es la rama del derecho que busca asegurar la protección legal de las invenciones industriales; de los modelos de utilidad; de los diseños industriales; de las marcas (tanto de producto, de servicio, como de certificación y colectivas); de los secretos industriales y de las indicaciones geográficas.

Figura 2 – Sectores de la Propiedad Industrial.



Fuente: CNI

Los supuestos para la obtención de estos derechos están definidos en la Ley de Propiedad Industrial (LPI), Ley n° 9.279, del 14 de mayo de 1996. Otras disposiciones legales también disciplinan esta materia, tales como la propia Constitución Federal (CF), además de convenciones y tratados internacionales ratificados por Brasil, resoluciones del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), disposiciones ministeriales y ordenanzas.

La LPI tipifica, también, los crímenes contra la propiedad industrial en su título 15.

Entre los acuerdos y los tratados internacionales, son de gran relevancia el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS Agreement, – en inglés AGREEMENT on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights –, que, conjuntamente con otros tratados, compone el paraguas de la Organización Mundial de Comercio – OMC), la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Intelectual (CUP) y la Convención de Berna.

1.2 ¿Cuál es su naturaleza jurídica?

La naturaleza jurídica de la propiedad industrial está vinculada a los derechos sobre las creaciones intelectuales, tales como derechos de propiedad, porque se pautan en el derecho de usar, gozar y disponer de los bienes, así como en el derecho de recuperarlos del poder de quien sea que injustamente los tenga, como

bien lo explica el propio Código Civil, en su artículo 1.228, al establecer los derechos del propietario (RIBEIRO, 2010).

Son elementos del derecho de propiedad: el derecho de usar, así como la facultad del titular de servirse del objeto; el derecho de gozar, como la posibilidad de recibir los frutos generados por el objeto del derecho; el derecho de disponer, que consiste en el poder de alienar, donar, vender, consumir. En esos términos, las características del derecho de propiedad son perfectamente adecuadas al derecho de protección de la creación intelectual, siendo correcta, de esa manera, la ya enraizada denominación: derecho de Propiedad Industrial (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

La posición anteriormente presentada es corroborada tanto por la Constitución Federal (art. 5º, XXIX) como por la Ley de Propiedad Industrial (Ley nº 9.279/1996), que prevé en su artículo 6º: *“Art. 6º Al autor de invención o modelo de utilidad le será garantizado el derecho de obtener patente que le garantice la propiedad, en las condiciones establecidas en esta ley”* (BRASIL, 1996).

Finalmente, de acuerdo con la doctrina, la propiedad industrial tiene naturaleza jurídica de derecho real, pudiendo así imponérsele una serie de restricciones, inclusive, las derivadas del instituto de la expropiación. Este entendimiento doctrinario, concibe la interposición de acciones posesorias destinadas a su protección, tal como será visto a continuación.

1.3 Invención e innovación

La LPI enfoca el término *invención*, pero no lo define, declarando cuáles son las invenciones susceptibles de ser protegidas por medio de patentes (art. 8º); qué no es considerado invención (art. 10) y qué tipos de invenciones no son patentables (art. 18). Sin embargo, innumerables tratadistas, brasileños y extranjeros, lo hicieron en sus obras, como, por ejemplo, el francés Allart, para quien *“invención es una creación del espíritu, que se produce en el dominio de la industria y se manifiesta en la obtención de un resultado industrial”* (apud CERQUEIRA, 1946, p. 233).

Invención es una concepción resultante del ejercicio de la capacidad de creación del hombre, y que representa una solución para un problema técnico específico, dentro de una determinada área del conocimiento tecnológico. (2010, p 28).

Joseph Schumpeter (2000) – al analizar la función del emprendedorismo en los mercados, definiendo como una de sus características la habilidad de combinar los recursos existentes de manera creativa – establece una diferencia entre *“invención”* e *“innovación”*: Afirma que *“invención”* es el descubrimiento de un nuevo conocimiento técnico y su aplicación industrial práctica; mientras que *“innovación”* es la introducción de un nuevo proceso tecnológico, producto, fuente de recurso y formas de organización industrial. Es a partir de la distinción entre estos dos conceptos que es posible identificar las modificaciones económicas generadas por la innovación y quien las generó.

Allart (apud CERQUEIRA, 1946, p. 233) también diferencia *“invención”* y *“descubrimiento”*. Considerando que *“invención”* constituiría una creación del hombre, el

“descubrimiento” no adviene del espíritu inventivo o creativo del hombre que actúa, sino de su espíritu especulativo y sus facultades de observación. Figuran como ejemplos de invención el radar, el teléfono móvil, medicamentos y sus procesos de obtención. Ejemplos de descubrimiento son un nuevo cometa en el espacio celeste, el Bóson de Higgs recientemente identificado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN*), una nueva planta o especie animal de la selva amazónica y las leyes de la naturaleza.

Es necesario tener una buena percepción de estos conceptos, debido a los efectos de orden económico que pueden ser generados a partir de ellos y de la decisión proferida en función de ellos. Dichos efectos no apenas afectan a las partes involucradas en un eventual litigio concerniente al detentador de una propiedad industrial, sino que pueden tener una gran relevancia debido al impacto generado para el consumidor final de un producto derivado de esa invención o innovación.

1.4 ¿Qué es una patente?

En el rastro de la naturaleza jurídica de la propiedad industrial, la patente es el título de propiedad temporal concedido por el Estado, en base a la LPI, a quienes inventan nuevos productos, procesos o hacen perfeccionamientos destinados a la aplicación industrial. El artículo 6° de la LPI define el carácter atributivo de derecho de la concesión de patentes, al dejar claro que esta última le garantiza al inventor la propiedad sobre su invención, con todos los derechos que la acompañan.

Su importancia es fundamental, porque la concesión de este derecho de exclusividad garantiza a su titular la posibilidad de retorno de la inversión aplicada en el desarrollo de nuevos productos y procesos industriales. En otras palabras, la patente comprueba y garantiza a su titular la exclusividad de la explotación de una tecnología y, al mismo tiempo, le asegura el derecho de impedir que terceros la exploten sin su autorización. Como contrapartida por el acceso del público al conocimiento de los puntos esenciales del invento o del modelo, la ley le da al titular de la patente un derecho limitado en el tiempo, suponiendo que es socialmente más productivo en tales condiciones el intercambio de la exclusividad de hecho (la del secreto de la tecnología) por la exclusividad temporal del derecho (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

No obstante, el reconocimiento erróneo del derecho de exclusividad garantizado por el registro de una patente puede causar perjuicios al mercado, afectando tanto su competencia interna como el propio proceso de desarrollo tecnológico. La garantía de exclusividad en la comercialización de la invención presentada genera efectos de monopolio en el mercado, que son plenamente justificados temporalmente debido a las inversiones realizadas por el creador – tanto financieros, físicos, como de recursos humanos – para dar el salto inventivo de su creación. Por lo tanto, el reconocimiento erróneo, o el no reconocimiento de una patente o su nulidad pueden, por un lado, alimentar los llamados *free riders* – que se aprovechan de las invenciones ajenas, y, por otro lado, crear un monopolio de mercado que puede no justificarse debido al bajo grado inventivo de lo que fue patentado.

En definitiva, la introducción de nuevos productos y procesos desempeña un

rol importantísimo en la remodelación de la competencia en el mercado doméstico, así como en el mercado internacional. Ellos tienen efectos de corto y largo plazo en los consumidores, en la industria y en la nación, especialmente en la creación y en la redistribución del bienestar económico en Brasil donde hay una gradual expansión de la economía (HAGEDOORN, 1996).

Una nueva idea puede llevar años o décadas para convertirse en una tecnología viable y disputar mercado - ver la siguiente figura. El riesgo empresarial de desarrollar un nuevo producto, por lo tanto, es muy elevado. Sin embargo, a medida en que es hecho un análisis de mercado adecuado, este riesgo puede ser mejor dimensionado, posibilitando la decisión de invertir en una nueva idea o producto (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Figura 3 – Ciclo de inversión y lucro de un producto.

DESARROLLO DEL PRODUCTO

Fase de inversión

Evaluación

Desarrollo

Producción piloto

Producción semicomercial

COMERCIALIZACIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Fase de lucratividad

Introducción

Desarrollo

Producción piloto

Producción semicomercial

Fuente: CNI

Solamente el titular de la patente puede vender el producto o aplicar el proceso que fue patentado, así como ceder mediante pago o no, en carácter definitivo o temporal, el derecho de explotación de su bien intelectual. Es importante saber que la concesión de ese derecho es territorial. Es válida solamente dentro del país en el cual la protección fue concedida, o sea, la concesión de una patente en Brasil apenas garantiza el derecho de su titular de que su patente esté protegida dentro de Brasil (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

La patente, finalmente, funciona como un contrato entre el inventor (titular) y la sociedad, en el cual este se compromete a hacer público su invento, recibiendo a cambio el derecho exclusivo de explotarlo comercialmente durante un período determinado. La patente funciona, así, como un factor de protección que viabiliza las inversiones en la investigación científica y tecnológica.

En su formulación clásica, la patente presupone la extinción del secreto, haciendo conocida la tecnología y permitiendo que sea accesible a todos. Como

requisito para conceder la patente, el Estado exige la descripción exacta de la tecnología, de forma tal que un técnico con formación media en el área sea capaz de reproducir la invención.

1.5 ¿Quién puede ser el titular de una patente?

La empresa, otras personas jurídicas o el propio inventor (persona natural) pueden requerir la titularidad de una patente en el organismo competente del país de interés. En Brasil, la institución responsable de la concesión de patentes es el INPI.

La LPI también prevé, además del autor, la posibilidad de que sus herederos, sucesores, cesionarios de la persona a quien la ley o el contrato de trabajo o de prestación de servicios determinen la titularidad de la patente (art. 6º, § 2º, de la LPI).

1.6 ¿Qué puede ser patentado?

Los requisitos para poder ser patentado constan en el artículo 8º de la LPI. Cualquier invención cuyo objeto sea un nuevo producto o proceso, en todos los campos de aplicación tecnológica, siempre y cuando cumpla los requisitos definidos por ese artículo; (JUNGMANN; BONETTI, 2010):

Novedad:

- estar más allá del estado de la técnica;
- no ser conocida y no haber sido divulgada; y
- no existir en la naturaleza o derivar de la misma;

Actividad inventiva:

que no sea obvia para un técnico en el asunto.

Aplicación industrial:

que sea un producto para consumo o un proceso para producción.

1.7 ¿Cuáles son los tipos de patente?

Son dos:

Patente de invención

Se refiere a productos o procesos absolutamente nuevos y originales, que no deriven del mejoramiento de los ya existentes. El plazo máximo de su validez es de 20 años a partir de la fecha de depósito de la solicitud; (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Extendiendo la definición ya anticipada, invención es una concepción resultante del ejercicio de la capacidad de creación del hombre, que representa una solución para un problema técnico específico, en determinada área del conocimiento tecnológico. La patente es protegida por el artículo 8º de la LPI, determinando que “es patentable la invención que cumpla los requisitos de novedad, actividad inventiva: y aplicación industrial” (JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 28).

Patente de modelo de utilidad

La LPI define “modelo de utilidad” como “objeto de uso práctico, o parte de este, susceptible de aplicación industrial, que presente una nueva forma o disposición, involucrando un acto inventivo, cuyo resultado sea el mejoramiento funcional de su uso o de su fabricación” (art. 9° de la LPI (BRASIL, 1996).

Se refiere a perfeccionamientos de productos preexistentes, que mejoran su utilización o facilitan su proceso productivo. El plazo máximo de su validez es de 15 años a partir de la fecha de depósito de la solicitud; (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Por su parte, Gama Cerqueira observa que

los modelos de utilidad consisten en objetos que, sin estar destinados a un efecto técnico peculiar (caso en que constituirían una invención propiamente dicha), se destinan simplemente a mejorar el uso o utilidad del objeto, ofrecer mayor eficiencia o comodidad en su empleo o utilización, por medio de una configuración dada al objeto, de la disposición o combinación diferente de sus partes, de un nuevo mecanismo o dispositivo, en una palabra, mediante modificación especial o ventajosa introducida en los objetos comunes (1946, p. 281).

El modelo de utilidad podría remontarse a los franceses, que acuñaron un término que comunica la idea de lo que es un modelo de utilidad, al que dieron el nombre de petit brevet (en portugués: pequeña patente).

En los Estados Unidos, según Suthersanen (2006), la legislación de patentes no prevé tal objeto, siendo considerado como un second tier (invención de segundo uso) por estar relacionado con creaciones de bajo valor inventivo agregado. Esto se debe al hecho de que la política industrial norteamericana busca la libre y alta competitividad en los mercados de innovación y de productos, eximiendo dicha protección. La concesión del derecho de patente para modelos de utilidad – es decir, para esas creaciones de poco interés inventivo, podría llevar a la concesión desproporcionada de un derecho de exclusividad y retardar el flujo de desarrollo tecnológico, ya que solamente invenciones e innovaciones con gran valor inventivo podrían lograr el derecho de exclusividad garantizado por una patente. Sin embargo, en la práctica, se ve la concesión otorgada por el *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* de patentes para inventos que podrían ser considerados modelos de utilidad, de acuerdo con el entendimiento de la legislación brasileña.

En Inglaterra, Alemania y Australia, la concesión de patentes para modelos de utilidad, en una perspectiva histórica, fue responsable de la disminución de la cantidad de registros de patente de invención y de diseño industrial (SUTHERSANEN, 2006).

Por lo tanto, se crea una gran responsabilidad para quien juzga, ya que la legislación brasileña garantiza el derecho de patente a los modelos de utilidad, al ponderar el “acto inventivo, que provoque el mejoramiento funcional en su uso o en su fabricación” (art. 9° de la LPI), sin que sea perjudicado el desarrollo tecnológico y la capacidad de competencia del mercado nacional, especialmente frente a un mundo globalizado, caracterizado por rápidas modificaciones.

Figura 4: Ejemplo de modelo de utilidad.

Fuente: CNI

Finalmente, cabe subrayar que la invención o el modelo de utilidad que reúna los requisitos esenciales establecidos en la LPI no es susceptible de registro, pero sí de patente y, tal como fue anteriormente mencionado, es un título concedido por el Estado (en ese caso, el INPI) a su solicitante (persona natural o jurídica), garantizador del derecho de uso exclusivo de los mismos en todo el territorio brasileño, con miras a impedir que terceros lo registren o lo usen sin autorización.

1.8 ¿En qué consiste el diseño industrial?

Es el tipo de protección de la propiedad industrial que trata del diseño asociado con la forma plástica ornamental de un objeto o al conjunto ornamental de líneas y colores que pueda ser aplicado a un producto, proporcionando resultado visual nuevo y original en su configuración externa. Puede estar constituido por características tridimensionales, tales como la forma o la superficie del objeto, o por características bidimensionales, tales como estampados, líneas o colores. El diseño tiene que ser un modelo pasible de reproducción por medios industriales. En Brasil, quien concede la inscripción es el INPI, y su validez es de hasta 25 años; (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

La expresión “diseño industrial” ha sido utilizada como sinónimo del término *design*. Para las empresas, la creación o *design* normalmente incluye el desarrollo de las características funcionales y estéticas del producto, teniendo en cuenta cuestiones tales como su comercialización, los costos de producción, la facilidad de transporte, almacenamiento, reparación y reciclaje.

Sin embargo, cabe subrayar que el diseño industrial, como categoría del derecho de la propiedad industrial, se refiere únicamente a la naturaleza estética u ornamental del producto terminado. Es la forma exterior y es diferente de los aspectos técnicos o funcionales que él pueda presentar, aunque contenga innovaciones (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Los diseños industriales también son encontrados en la creación de empaques, recipientes y en la presentación de los productos. Conjuntamente con la estrategia de branding de la empresa, pasan ser grandes diferenciales al crear el impacto visual deseable para la identificación del producto en el punto de venta (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Hechas esas observaciones preliminares, en la Guía práctica **Diseño Industrial: ¿Qué hacer? ¿Por qué hacer? ¿Cómo hacer?**, del Sebrae/RJ, Dannemann et. al. ratifica que

el registro de diseño industrial protege la forma ornamental plástica aplicada a un producto, tanto de un objeto tridimensional, como de un conjunto bidimensional de líneas y colores, siendo necesario que presente un resultado visual nuevo y original, así como que el producto ornamentado pueda ser fabricado en escala industrial (no sea una mera obra de arte) (2008, p. 7).

La jurisprudencia nacional, igualmente, ya tuvo la oportunidad de pronun-

ciarse sobre los requisitos esenciales para la concesión de un registro de diseño industrial – verbi gratia trecho de la memoria de la Sentencia de la Primera Sala Especializada del Tribunal Regional Federal, proferida en los autos de la Apelación Civil n. 2005.51.01.500193-0, de relatoría del juez federal convocado Marcello Ferreira de Souza Granado, donde se lee que “un registro de diseño industrial debe presentar forma plástica ornamental de objeto que proporcione resultado visual nuevo y original en su configuración externa, que pueda servir de tipo de fabricación industrial” (BRASIL, 2012, p. 135).

La jurisprudencia norteamericana (caso Schwinn Bicycle Co. versus Goodyear Tyres & Rubber Co.), por su parte, establece que, para que un diseño o design sea merecedor de la protección, debe tener una apariencia estéticamente placentera que no sea dedicada a la función que el objeto ejercerá y cumplir los requisitos de patentabilidad (es decir novedad absoluta y ausencia de obviedad). Así, la ley no debe proteger designs nuevos u originales, sino el diseño industrial que cumpla con los dos criterios de patentabilidad y que motiven al creador a buscar la patente para lograr un nivel más alto de protección; o en otras palabras, que la ley proteja de hecho a quienes presenten una innovación (SUTHERSUNEN, 2006).

1.9 ¿Cuál es la diferencia entre un diseño industrial y un diseño artístico?

El diseño industrial se refiere al diseño de un producto de fabricación replicable, mientras que el diseño artístico es una expresión estética no aplicable a fines industriales; BONETTI, 2010, p. 44).

1.10 ¿Qué es protegido por el diseño industrial?

El registro de diseño industrial protege la configuración externa del objeto y no su funcionamiento. Esta protección tiene validez solamente dentro de los límites territoriales del país otorgante - principio de la territorialidad de la Convención de París.

Para proteger un diseño industrial por medio de un sistema de registro, es fundamental que la empresa mantenga el diseño en carácter confidencial. Así, en el caso de que el litigio se refiera a una cuestión en que sea necesario mostrar el diseño a otras personas antes de hacer el depósito, será de suma importancia que el contrato escrito entre las partes litigantes haya previsto cláusulas de sigilo, indicando claramente que el diseño es confidencial. Seguramente, en casos en que la exposición del diseño industrial involucre un vínculo de empleo, este también será mensurado en forma apropiada por el magistrado (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.11 ¿Qué puede ser registrado como diseño industrial?

Como regla general, para ser registrable, el diseño necesita cumplir los requisitos de:

Novedad.

Originalidad.

Utilización o aplicación industrial.

Figura 5: Ejemplos de diseño industrial.

Fuente: CNI

1.12 ¿Qué es una marca?

EITRIPS Agreement, promulgado por el Decreto n° 1.355, del 30 de diciembre de 1994, en su artículo 15.1, ofrece una definición exacta de marca al establecer que

cualquier señal, o combinación de señales, capaz de distinguir bienes y servicios de un emprendimiento de los de otro emprendimiento, podrá constituir una marca. Estas señales, en particular palabras, inclusive nombres propios, letras, guarismos, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como cualquier combinación de esas señales, serán registrables como marcas. (MARROCOS, 1994)

Barbosa compara las marcas con “nombres mágicos” – “tan mágicos que de todas las modalidades de protección de la propiedad industrial han sido considerados por las empresas americanas como siendo las de mayor relevancia” (1997, p. 265). El autor ilustra esta afirmación, mencionando que “el 64% de las empresas consideraron que [sus] marcas son muy importantes, frente al 43% para los trade secrets, el 42% para las patentes, y el 18% para los derechos autorales” (1997, p. 265).

Así, marca es toda señal distintiva, visualmente perceptible, que identifica y distingue productos y servicios de otros similares de procedencias diferentes. En Brasil, el registro de marcas es reglamentado por la LPI y el responsable de su concesión es el INPI. Es válido durante 10 años y este plazo puede ser prorrogado indefinidamente, a solicitud del titular, por períodos iguales y sucesivos. Es importante subrayar que el registro concedido por el INPI tiene validez solamente en Brasil; (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Las marcas registradas y, por eso, legalmente protegidas, son identificadas con el símbolo ®.

1.13 ¿Quién puede ser titular de una marca?

Una marca solamente puede ser requerida por una persona natural o jurídica que ejerza actividad lícita, efectiva y compatible con el producto o servicio que la marca busca distinguir.

Con el certificado de registro, el titular tiene derecho al uso exclusivo de la marca en todo el territorio nacional y puede impedir que la competencia use señales semejantes que puedan confundir al consumidor. La reproducción no autorizada de la marca puede ser combatida por medio de acciones judiciales.

El propietario de una marca registrada puede autorizar, mediante pago o no, que otras personas la utilicen, por medio de contratos de licencia. Puede también transferir la titularidad del registro o de la solicitud a otra persona. El proceso de transferencia también debe ser formalmente solicitado al INPI.

El titular no puede impedir que, conjuntamente con la marca de su producto o servicio, los comerciantes o distribuidores utilicen sus propias marcas en la promoción y comercialización, así como no puede impedir que fabricantes de acce-

sorios utilicen la marca para indicar la destinación del producto. Él tampoco tiene el derecho de impedir la citación de la marca en discurso, obra científica o literaria o cualquier otra publicación, siempre y cuando no tenga connotación comercial y sin perjuicio para su carácter distintivo; (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.14 ¿Qué puede ser registrado como marca?

El registro de marca se destina a la protección de productos y servicios. La marca, para ser registrada, necesita ser distintiva, es decir, ser suficientemente diferente como para ser capaz de identificar - sin ambigüedades - productos o servicios de otros similares.

Se debe recordar que el registro de la marca debe servir para proteger productos y servicios derivados de la actividad ejercida en el emprendimiento. Esta limitación existe para impedir el registro de marcas por parte de personas naturales y jurídicas que quieran apenas comercializarlas, es decir, que no pretendan usar las marcas en sus actividades profesionales.

En Brasil, la Ley de Propiedad Industrial no incluye protección para las marcas sonoras, olfativas, táctiles y gustativas ni para *trade dress*.

Con el advenimiento de la internet, nombres de dominio pasaron a constituir un bien de gran valor para que las empresas estén presentes en el mundo digital, promoviendo y vendiendo sus productos y servicios globalmente. A pesar de que generalmente estén asociados al nombre de la marca, los nombres de dominios no son considerados como marcas y por eso no son pasibles de registro en el INPI; (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.15 ¿Qué se entiende como indicaciones geográficas?

Es el nombre dado al tipo de protección, en el ámbito de la propiedad industrial, que se refiere a productos que proceden de determinada área geográfica (país, ciudad, región o localidad de su territorio) que se hayan hecho conocidos por poseer cualidades o reputación relacionadas a su forma de extracción, producción o fabricación. También se refiere a la prestación de determinados servicios; (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Ascensão afirma que “la indicación geográfica sería caracterizada por la reputación, una calidad determinada u otra característica del producto que pueden ser atribuidas al origen geográfico” (2009, p. 107).

De los artículos 176, 177 y 178 de la LPI, se infiere la clasificación de indicación geográfica en dos tipos: la indicación de procedencia y la de denominación de origen.

Así definen los artículos:

art. 177 Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio que se haya hecho conocido como centro de extracción, producción o fabricación de un determinado producto o de prestación de un determinado servicio.

art. 178 Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país,

ciudad, región o localidad de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos (BRASIL, 1996)

Algunos ejemplos de indicaciones de procedencia registradas en el INPI, tanto en la categoría de indicaciones de procedencia, como en la de denominaciones de origen: Vinos del *Vale dos Vinhedos/RS*, *Capim Dourado* de Tocantins, Queso *Minas Artesanal do Serro* y *Carne do Pampa Gaúcho*.

1.16 ¿Quién puede solicitar la indicación geográfica?

La entidad representativa de la colectividad que actúa en la producción del bien o en la prestación del servicio puede solicitar la protección. Cuando no exista pluralidad de entidades, entonces, el único productor o prestador de servicio creado en la región puede solicitar directamente la indicación geográfica; BONETTI, 2010).

1.17 ¿Qué puede ser protegido por la indicación geográfica?

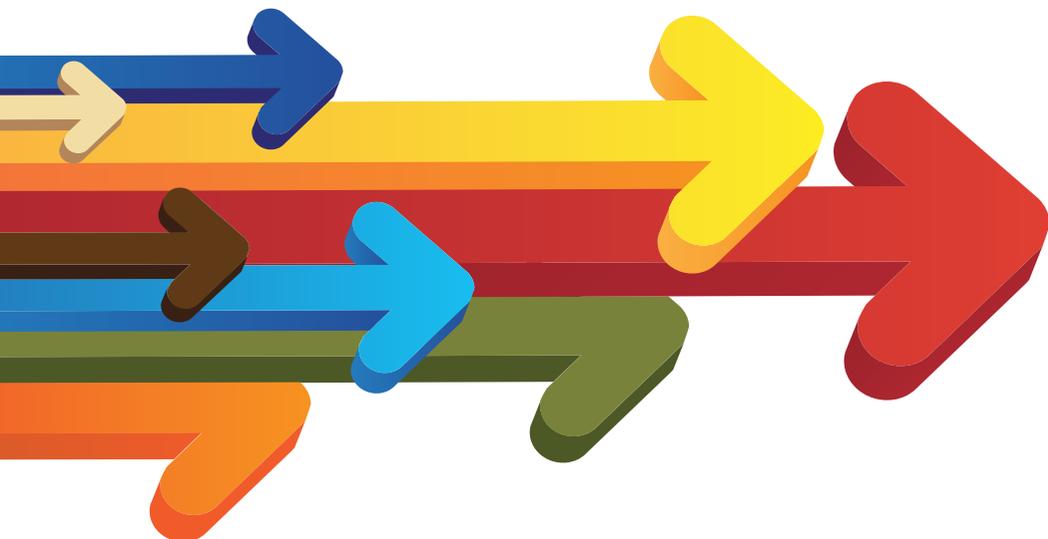
Tanto el nombre del área geográfica como el producto o servicio producido en el área delimitada, son pasibles de protección por esta modalidad del derecho de propiedad industrial. Productos protegidos por indicación geográfica (IG) pueden ser identificados por sellos de garantía de procedencia contenidos en su embalaje (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

1.18 Observaciones

Es importante observar que, en lo que atañe a las marcas, a los diseños industriales y a las indicaciones geográficas, su protección se produce por medio de registros concedidos por el INPI.

Otra observación se refiere al término "privilegio". Aunque la LPI no haga mención a dicho término o sus derivados, ellos podrán aparecer en peticiones y argumentaciones orales de los abogados. Esto se debe al hecho de que, en el régimen de la legislación anterior positivada por los Códigos de Propiedad Industrial de 1945, 1967, 1969 y 1971, la utilización del término "privilegio" era frecuente. Por ejemplo, en el Código de 1945 (Decreto-Ley n° 7.903), se encuentran esos términos en los artículos 7°, 8°, 16, 17, 22, 23, 39, 40, 64, entre otros. Vinculado con esto, Gama Cerqueira explica que el "derecho del inventor, en nuestra terminología jurídica, se denomina privilegio de invención; y el título que lo comprueba es la patente de invención" (1946, p. 220). Estas dos expresiones no se confunden, poseyendo un sentido propio: el privilegio es el propio derecho del inventor de ejercer su derecho sobre su invención; mientras que la patente es el título legal de ejercicio sobre la invención.

Cabe también subrayar que la protección de patentes, por sí sólo, no garantiza que el inventor no enfrentará la competencia de otros competidores, tanto de quienes legalmente desarrollen nuevos inventos a partir de esa nueva patente, como de quienes infrinjan el derecho de patente adquirido e ilegalmente desarrollen nuevos productos para competir en el mismo mercado (GILBERT, 2006).



PATENTES DE INVENCIÓN Y DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

2

2.1 Ventajas proporcionadas por una patente

La protección de una invención o de un modelo de utilidad por patente no es obligatoria, pero es claramente aconsejable, dadas las múltiples ventajas que ofrece.

En el mundo de los negocios, obras, conocimiento, invenciones, innovaciones y otras expresiones de la creatividad humana son convertidos en propiedad privada y son protegidos por ley por medio del sistema de propiedad intelectual. Como propiedad privada, son comercializados como bienes inmateriales, llamados activos intangibles.

La difusión de los conceptos y la utilización de los instrumentos de protección de la propiedad intelectual son fundamentales para que empresas e individuos aseguren que sus creaciones, invenciones, obras artísticas o literarias tengan retorno financiero en el momento de la actividad de comercialización de dichos activos; (JUNGMANN; BONETTI, 2010).

Además, en el contexto de la era de la economía del conocimiento, la propiedad intelectual legalmente protegida se transformó en un importante activo para la competitividad de las empresas que desean optimizar el valor de esos bienes. Sin embargo, para lograr ese objetivo, la empresa debe saber cómo planificar la estrategia del negocio, cómo proteger productos actuales y futuros, generando valor para su capacidad innovadora. Este proceso es de gran valor para el desarrollo de las naciones, en la medida en que:

- Valoriza el esfuerzo financiero y la inversión en capital humano e intelectual utilizados en la concepción de nuevos productos o procesos.
- Otorga un derecho exclusivo que permite impedir que terceros, sin el consentimiento del titular de la patente de invención o del modelo de utilidad produzcan, fabriquen, vendan o exploten económicamente la invención o los modelos protegidos.
- Impide que otros protejan el mismo producto o proceso o utilicen medios o procesos protegidos a través de patentes.
- Permite al titular de la patente de invención o del modelo de utilidad aplicar en los productos una mención de que se encuentran protegidos con miras a disuadir a potenciales infracciones (por medio de expresiones "patentado" o "patente n^o" o de las iniciales "Pat. n^o"; "Modelo de Utilidad n^o" o "M.U. n^o").
- Impide la copia por parte de terceros de creaciones que pasan a tener valor económico. Protege los resultados de investigación que siempre involucran inversión de capital y necesitan recibir un retorno financiero.
- Incentiva la continuidad de la investigación financiada por los resultados anteriores.
- Protege y premia al inventor.
- Crea un acervo rico en informaciones tecnológicas.
- Garantiza la posibilidad de transmitir el derecho o conceder licencias de explotación en favor de terceros, gratuitamente o mediante pago.

- Favorece el comercio internacional.
- Incentiva nuevos métodos de producción.
- Aumenta la productividad.
- Genera riquezas.
- Mejora la calidad de vida.
- Fomenta la facultad creadora.
- Aumenta las posibilidades de la ciencia y de la tecnología.
- Enriquece el mundo de la literatura y las artes.

2.2 Las diferentes especies de invención

De acuerdo con el INPI, existen apenas dos tipos de reivindicaciones: las “reivindicaciones de producto”, que se refieren a una entidad física, y las “reivindicaciones de proceso”, que se refieren a todas las actividades en las cuales algún producto material es necesario para realizar el proceso. La actividad puede ser ejercida sobre productos materiales, sobre energía y/o sobre otros procesos – como en procesos de control.

Son ejemplos de categorías de “reivindicaciones de producto”: producto, aparato, objeto, artículo, equipo, máquina, dispositivo, sistema de equipos cooperantes, compuesto, composición y kit; y son ejemplos de “reivindicaciones de proceso”: proceso, uso y método. Para todos los efectos, proceso y método son sinónimos.

Una misma solicitud puede presentar reivindicaciones de una o más categorías, siempre y cuando estén vinculadas por un mismo concepto inventivo.

La primera categoría de invenciones está constituida por los productos. Gama Cerqueira observa que “producto es un objeto material, un cuerpo específico, determinado por sus características”, recordando, luego, que puede consistir “en un instrumento, en un aparato, en una máquina” (1952, p. 54).

Esta modalidad de invención está contemplada en el artículo 42, inciso I, de la LPI.

Cuando la tecnología consiste en la utilización de ciertos medios para lograr un resultado técnico mediante la acción sobre la naturaleza, se está en presencia de la segunda categoría, en este caso, una patente de proceso o medio. Así, el conjunto de acciones humanas o procedimientos mecánicos o químicos necesarios para lograr un resultado (calentar, aumentar un ácido, traer el producto a cero absoluto) serán objeto de ese segundo tipo de patente, previsto en el artículo 42, inciso II, de la LPI.

La patente de proceso da la exclusividad del uso de los medios protegidos en la producción del resultado indicado –, pero no da, necesariamente, la exclusividad sobre el resultado, siempre y cuando él pueda ser generado por otro proceso.

Cabe subrayar que, en las acciones que involucran violaciones de patentes de proceso, la ley prevé la inversión de la carga de la prueba (artículo 42, § 2, de la LPI), o sea, el acusado de infracción debe probar que su producto fue obtenido por proceso de fabricación diferente del producto protegido por la patente.

En la tercera categoría están las invenciones que consisten en combinaciones, o sea, son protegidas

como una forma de aplicación de medios o procesos conocidos, porque la reunión o asociación de medios que existían separadamente constituye, indiscutiblemente, un nuevo modo de aplicarlos, para obtener lo mismo o un resultado diferente (CERQUEIRA, 1952, p. 66).

Las invenciones de segundo uso, o nuevo uso, consisten en la obtención de un nuevo empleo para el mismo producto, esta vez relacionado a una aplicación para una finalidad distinta de la que el producto tenía cuando fue inicialmente patentado.

Para casos farmacéuticos, algunas sentencias de nuestras cortes de justicia consideran que el segundo uso puede ser patentable siempre y cuando: (i) haya una substancia ya conocida; (ii) que esta substancia ya tenga un determinado uso; y (iii) que haya sido inventado un nuevo uso para la substancia objeto de la invención original, asociada a nuevos elementos. Siendo así, es posible la presencia de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial en el segundo uso, tal como lo aclara el voto de la Desembargadora Federal Liliane Roriz, de la 2ª Sala Especializada del TRF/2ª Región, en los autos de la Apelación Civil nº 2005.51.01.507811-1:

Así, en este primer aspecto evaluado, pienso que no se trata del caso de simplemente considerar no patentable el género "segundo uso", ya que no siempre deriva de un simple descubrimiento inevitable de un nuevo efecto del medicamento, pudiendo haber novedad, aun cuando la substancia en sí ya integre el estado de la técnica y actividad inventiva, particularmente por causa de los efectos sorprendentes y valiosos del nuevo uso (BRASIL, 2009, p. 55).

Finalmente, cabe un comentario acerca de las patentes pipeline abordadas en el artículo 230 de la LPI.

El pipeline fue el reconocimiento, en Brasil, de la patente emitida en el exterior durante el tiempo que falte para que ella expire en el país de origen. La LPI, en el aludido artículo 230, concedió a los titulares de patentes y solicitudes de patentes extranjeros, cuya patentabilidad estaba prohibida bajo la égida de la legislación anterior, el derecho de también obtener la protección en Brasil aunque las tecnologías respectivas ya hubieran sido divulgadas y, por lo tanto, no cumplieren más con el requisito de la novedad. La concesión de patentes pipeline es una excepción a la regla general de patentes y funcionó como una especie de "reválida" de patentes solicitadas en el exterior.

Así, quien hubiese solicitado una patente en cualquiera de los países miembros de tratados o convenciones ratificadas por Brasil y que, en el momento debido, tenía su protección vedada, en el caso de acuerdo con la Ley nº 5.772/1971, puede hacerlo en base al artículo 230 de la LPI, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, tales como: (i) hasta la fecha del depósito de la correspondiente solicitud brasileña, el objeto de la patente solicitada en el exterior no hubiese sido colocado en ningún mercado por iniciativa del titular; (ii) también hasta la fecha del depósito brasileño, terceros no hubiesen realizado serios y efectivos preparativos para la explotación de la invención en Brasil; y (iii) que la referida solicitud brasi-

leña fuera depositada dentro de un (01) año a partir de la fecha de la publicación de la LPI. De esa manera, el titular de una patente en el exterior, que reuniera las condiciones previstas en la LPI, podía registrar la patente para la misma invención otorgada en Brasil durante el plazo restante de protección en el país donde fue depositada la primera solicitud y limitado al plazo de 20 años consignado en el artículo 40 de la LPI. Esto ocurrió a partir del primer depósito en el exterior.

2.3 Novedad y estado de la técnica

Una invención es considerada novedad cuando no está comprendida en el estado de la técnica (artículo 11 de la LPI).

La definición de estado de la técnica es encontrada en el párrafo 1º del artículo 11, en consonancia con el cual el estado de la técnica es constituido por todo lo que se hizo accesible al público antes de la fecha del depósito de la solicitud de patente, por descripción escrita o oral, por uso o cualquier otro medio, en Brasil o en el exterior, excepto lo dispuesto en los artículos 12, 16 y 17, que serán objeto de análisis a continuación. Es importante observar en esta definición que el requisito de novedad debe ser absoluto, es decir, que para que la invención sea considerada patentable debe ser nueva aquí en Brasil y en el exterior – en otras palabras, que no pertenezca al estado de la técnica aquí y en el exterior.

En el voto proferido en los autos de la Apelación Civil nº 519509-7, la Desembargadora Federal Liliame Roriz afirma que el estado de la técnica es un concepto legal que establece una ficción jurídica, determinando, de forma objetiva, si está o no presente la novedad, independientemente de cualquier conocimiento subjetivo que el inventor pueda detentar sobre alguna anterioridad a su creación, predominando, de esa manera, el principio de la seguridad jurídica. Subraya, finalmente, que en el caso de que el legislador hubiese establecido el criterio subjetivo, sería imposible superar la inseguridad jurídica en lo que se refiere a los requisitos de patentabilidad (BRASIL, 2009b).

2.4 Actividad inventiva

Nuevamente, la LPI la define en su artículo 13 al declarar que “la invención es dotada de actividad inventiva siempre y cuando, para un técnico en el asunto, no derive de manera obvia del estado de la técnica” (BRASIL, 1996).

Por su parte, técnico en el asunto debe ser considerada la persona que tienen conocimientos medios sobre la materia y no un gran especialista o autoridad en el tema (IDS, 2005, p. 34). Para Mangin (1974, p. 46) – que partiendo de la exégesis del artículo 103 de la Ley de Patentes de Estados Unidos –, un técnico en el asunto o profesional del ramo debe:

- Tener formación profesional general de un técnico.
- Poseer técnica especial en el ramo de la industria en que ejerce su actividad.
- Conocer, en sus generalidades más próximas, las técnicas propias de los sectores de la industria análogos a la suya.

- Haber adquirido habilidad y experiencia profesional de un técnico, que ya no es un principiante en el área en que ejerce su actividad.
- Tener como capacidad intelectual, la que normalmente encontramos en los técnicos de un área particular.

Según la definición del INPI, un “técnico en el tema”, para ese propósito, es considerado el individuo conciente no solo de la invención en sí y de sus referencias, sino también del conocimiento general de la técnica en el momento del depósito de la solicitud. Se considera que el técnico tuvo a su disposición los medios y la capacidad para trabajo y experimentación rutinarios, usuales del campo técnico en cuestión. Puede haber casos en que sea más apropiado pensar en términos de un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de producción o investigación. Esto puede aplicarse, particularmente, a ciertas tecnologías avanzadas, tales como: ordenadores y nanotecnología.

2.5 ¿Cómo la LPI conceptualiza la aplicación industrial?

En su artículo 15, la LPI establece que “la invención es considerada susceptible de aplicación industrial cuando puede ser utilizada o producida en cualquier tipo de industria” (BRASIL, 1996).

Esta definición legal está basada en el artículo 1º (3) de la CUP, de acuerdo con el cual

la propiedad industrial comprende en su más amplia acepción y se aplica no apenas a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también a las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos manufacturados o naturales, por ejemplo, vinos, cereales, tabaco en hoja, frutas, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas (FRANCIA, 1883).

Para Cerqueira, la aplicación industrial se aplica “a las diferentes especies de invenciones que pueden ser privilegiadas, es decir, a la invención de nuevos productos y a la invención de nuevos medios, inclusive los procesos, y de nuevas aplicaciones y combinaciones de medios conocidos para obtener un resultado industrial” (1952, p. 104). La aplicación industrial, continua afirmando, “incluye a todas las invenciones que pueden ser objeto de explotación industrial o que pueden ser empleadas en esta explotación con miras a la obtención de un producto o resultado” (1952, p. 104).

2.6 ¿Qué no es considerado invención ni modelo de utilidad?

La LPI en su artículo 10 menciona qué no es considerado invención ni modelo de utilidad:

- a) Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.
- b) Concepciones puramente abstractas.
- c) Esquemas, planos, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteos y de fiscalización.

- d) Obras literarias, arquitectónicas, artísticas y científicas o cualquier creación estética.
- e) Programas de ordenador.
- f) Presentación de informaciones.
- g) Reglas de juego.
- h) Técnicas y métodos operatorios o quirúrgicos, así como métodos terapéuticos o de diagnóstico para aplicación en el cuerpo humano o animal.

El todo o la parte de seres vivos naturales y materiales biológicos encontrados en la naturaleza, o aunque estén aislados de ella, inclusive el genoma o el germaplasma de cualquier ser vivo natural y los procesos biológicos naturales.

Nota: “[a] pesar de la exclusión explícita de lo que es aislado de la naturaleza, el proceso usado para el aislamiento, en el caso de que cumpla los requisitos de patentabilidad, podrá ser patentado, ya que el artículo 18 de la LPI, que trata de las invenciones que no pueden ser patentadas, no los excluye de la protección de patentes” (IDS, 2005, p. 26-7).

2.7 Las invenciones y los modelos de utilidad que no pueden ser patentadas

Son mencionados en el artículo 18 de la LPI:

- a) Lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y a la seguridad, al orden y a la salud pública;
- b) Las sustancias, materias, mezclas, elementos o productos de cualquier especie, así como la modificación de sus propiedades físico-químicas y los respectivos procesos de obtención o modificación, cuando sean resultantes de transformación del núcleo atómico; y
- c) El todo o una parte de los seres vivos, excepto los microorganismos transgénicos que cumplan los tres requisitos de patentabilidad –novedad, actividad inventiva y aplicación industrial previstos en el artículo 8º y que no sean un mero descubrimiento (BRASIL, 1996).

En su párrafo único, el artículo 18 de la LPI declara que

para los fines de esta ley, microorganismos transgénicos son organismos, excepto el todo o parte de plantas o de animales, que expresen, mediante intervención humana directa en su composición genética, una característica normalmente no alcanzable por la especie en condiciones naturales (BRASIL, 1996).

2.8 ¿Cuáles son los requisitos esenciales para la concesión de una patente de modelo?

Anteriormente vimos que, en lo que atañe a las invenciones, hay tres requisitos: (1) novedad; (2) actividad inventiva; y (3) aplicación industrial.

Además, dos condiciones son fundamentales: la suficiencia descriptiva y la claridad y precisión de las reivindicaciones, sin las cuales una patente no puede ser concedida (artículos 24 y 25 de la LPI).

Los modelos de utilidad también siguen esos requisitos. Tal como en las invenciones, la novedad y la aplicación industrial son esenciales. No obstante, no se pautan requisitos de la actividad inventiva aplicables a las invenciones. En ese caso, el tercer requisito de los modelos de utilidad es el acto inventivo.

La definición de “acto inventivo” es encontrada en el artículo 14 de la LPI, de acuerdo con el cual el modelo de utilidad es dotado de acto inventivo siempre y cuando, para un técnico en el tema, no derive de manera común o vulgar del estado de la técnica.

2.9 ¿Cuál es la diferencia entre actividad inventiva y acto inventivo?

Como precedente, se observa la posición de la Desembargadora Federal Liliane Roriz, de que

la actividad inventiva consiste en un conjunto de actos humanos en serie, que conducen a un resultado buscado, mientras que un acto inventivo consiste en una intervención del ingenio humano, para lograr el resultado esperado, es decir que la finalidad es más simple, menos sofisticada y menos costosa que en la invención (autos de la Apelación Civil n° 2006.51.01.530252-0, DJ. 17 de noviembre del 2009, pág 93).

Otra posición adviene de lo que sería un “paso inventivo”. El IDS (2005) entiende que esa presuposición (erfinderischer Schritt = paso inventivo en portugués) tiene sus raíces en el párrafo 4° de la ley alemana de patentes, en la redacción del 1° de abril de 1994, que declara que, para el modelo de utilidad, se exige que la innovación no derive de manera común o vulgar del estado de la técnica; incluye la noción de que también se le exige al modelo de utilidad un cierto grado de inventividad, pero en menor proporción que el exigido para una invención, o en otras palabras, es posible afirmar que el acto inventivo es una acción menor de la actividad inventiva.

2.10 ¿Cuál es el plazo de validez de las patentes de invención y de modelo?

Los plazos de validez de las patentes de invención y de modelo de utilidad están estipulados en el artículo 40 de la LPI, in verbis:

Art. 40 - La patente de invención tendrá una vigencia de 20 (veinte) años y la de modelo de utilidad de 15 (quince) años contados desde la fecha del depósito. (BRASIL, 1996).

Excepcionalmente, con el objetivo de que el titular no sea perjudicado por un retraso excesivo en el proceso de su solicitud ante el INPI, el párrafo único de este artículo dispone que “el plazo de vigencia no será inferior a 10 (diez) años para la patente de invención y a 7 (siete) años para la patente de modelo de utilidad, a partir de la fecha de la concesión, excepto ante la hipótesis de que el INPI esté impedido de proceder al examen de mérito de la solicitud por una pendencia judicial comprobada o por motivo de fuerza mayor” (BRASIL, 1996).

2.11 Derechos otorgados por la patente

Cabe repetir que el artículo 6° de la LPI es muy claro al prever que “al autor de la invención o de modelo de utilidad le será garantizado el derecho de obtener la patente que le garantice la propiedad, en las condiciones establecidas por ella” (BRASIL, 1996).

Entre ellos:

- a) **Derecho de propiedad:** el artículo 6° de la LPI prevé que “al autor de la invención o del modelo de utilidad le es garantizado el derecho de obtener la patente que le garantice la propiedad, en las condiciones establecidas por ella”.
- b) **Derecho de exclusión:** de acuerdo con el artículo 42 de la LPI, la patente otorga a su titular el derecho de impedir que un tercero, sin su consentimiento, produzca, use, ponga a la venta, venda o importe con estos objetivos: I) producto objeto de patente; y II) proceso o producto obtenido directamente por proceso patentado.

El derecho de exclusión previsto en el artículo 42 de la LPI incluye igualmente el derecho de cohibir la infracción por equivalencia.

De la lectura conjunta de este artículo con el artículo 186 de la LPI, la tipificación de esta modalidad de violación es imprecisa, pudiendo provocar controversias en lo que atañe a su alcance y en lo que se refiere a las formas de determinación de la equivalencia. La infracción puede ser mejor percibida a partir de la Sentencia de la 8ª Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo (Apelación nº 994.09.338262-3, de relatoría del desembargador Caetano Lagrasta), de acuerdo con el siguiente trecho:

En este sentido, por las conclusiones del peritaje, se verifica que, a pesar de las alegaciones de la autora de la acción principal y de que su diseño es diferente del utilizado por las requeridas, hubo falsificación por equivalencia, o sea, la autora se beneficia de la característica esencial de la tecnología objeto de la protección y que no fue considerada en el estado de la técnica, o sea, el producto de la autora-reconvenida infringe el punto característico de la reivindicación independiente de la patente PI 9914639-8 de titularidad de la co-acusada-reconviniente SEB S/A, por equivalencia, ya que los bordes redondeados de las superficies de presión y/o apoyo (láminas) realizan sustancialmente la misma función, sustancialmente de la misma manera en que producen sustancialmente el mismo resultado que el elemento expresado en la reivindicación (BRASIL, 2010a).

Cabe también recordar que el mero ingreso de la solicitud de patente no asegura el derecho de exclusividad, también en razón de la precariedad del derecho del titular y de las particularidades del sistema de patentes, tal como lo dispone la jurisprudencia de las cortes brasileñas:

PROCESO CIVIL. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA DECISIÓN TERMINATIVA. PROPIEDAD INDUSTRIAL. LEY 9.279/96. DEPÓSITO DE LA SOLICITUD DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DERECHO.1. El simple depósito de la solicitud de patente protocolada en el órgano competente no tiene el poder de

otorgar, de inmediato, los derechos relativos a la patente, entre los cuales se destaca el de la exclusividad. Precedente de esta Cámara Civil. 2. Solamente después de la efectiva concesión de la patente por el INPI el solicitante podrá ejercer derechos relativos a la protección industrial, entre los cuales está el de postular indemnización contra terceros que explotaron indebidamente su invento. Por unanimidad de votos, fue negado el Recurso de Apelación interpuesto (BRASIL, 2010c)

MARCAS Y PATENTES .ABSTENCIÓN DE USO DE PRODUCTO FALSIFICADO. CAUSA DE PEDIDO BASADA EN REGISTRO DE PATENTE EN EL INPI – Mera expectativa de derecho que no permite impedir que un tercero explote un producto similar – Decisión mantenida Recurso no aceptado.” (BRASIL, 2010d)

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDAD. SOLICITUD DE REGISTRO EN EL INPI. Simple expectativa de derecho, no ostentando la apelante la protección opuesta a la acusada. Precedentes de este Tribunal. Ausencia, igualmente, del requisito de la nueva forma exigida por los artículos 9º y 11 de la Ley n. 9.279/96. Improcedencia de la demanda preservada. APELACIÓN DENEGADA (BRASIL, 2011).

a) **Derecho de indemnización:** el artículo 44 de la LPI asegura “al titular de la patente el derecho de obtener una indemnización por la explotación indebida de su objeto, inclusive en relación a la explotación ocurrida entre la fecha de publicación de la solicitud y la de la concesión de la patente” (BRASIL, 1996).

b) **Criterios para la indemnización:** el artículo 210 de la LPI establece que

los lucros cesantes serán determinados por el criterio más favorable para el perjudicado entre los siguientes: a) los beneficios que el perjudicado habría obtenido si la violación no hubiese ocurrido, b) los beneficios que fueron obtenidos por el autor de la violación del derecho o c) la remuneración que el autor de la violación habría pagado al titular del derecho violado por la concesión de una licencia que permitiese legalmente explotar el bien (BRASIL, 1996).

c) **Alcance de la protección de las patentes:** el artículo 41 de la LPI establece que “la extensión de la protección otorgada por la patente será determinada por el tenor de las reivindicaciones, interpretado en base al informe descriptivo y a los diseños” (BRASIL, 1996).

d) **De los crímenes contra las patentes:** están tipificados en los artículos 183 a 186 de la LPI.

e) **Excepciones a los derechos patentarios:** son mencionados en el artículo 43 de la LPI, a saber: “I Actos practicados por terceros no autorizados, en carácter privado y sin finalidad comercial, siempre y cuando no acarreen perjuicio al interés económico del titular de la patente” (explotación privada), II “actos practicados por terceros no autorizados, con finalidad experimental, relacionados a estudios o investigaciones científicas o tecnológicas” (pruebas y experimentos), III preparación de medicamentos de acuerdo con prescripción médica para casos individuales, ejecutada por profesional habilitado, así como al medicamento así preparado” (farmacias de manipulación), IV “producto fabricado de acuerdo con patente de

proceso o de producto que haya sido colocado en el mercado interno directamente por el titular de la patente o con su consentimiento" (agotamiento de derechos), V "terceros que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilicen, sin finalidad económica, el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos" (uso experimental), VI "terceros que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilicen, pongan en circulación o comercialicen un producto patentado que haya sido introducido ilícitamente en el comercio por el detentador de la patente o por el detentador de la licencia, siempre y cuando el producto patentado no sea utilizado para la multiplicación o propagación comercial de la materia viva en causa" (agotamiento de derechos) y VII "actos practicados por terceros no autorizados, relacionados con la invención protegida por patente, destinados exclusivamente a la producción de informaciones, datos y resultados de pruebas, con miras a la obtención del registro de comercialización del producto objeto de la patente después de la expiración de los plazos estipulados en el artículo 40 de la LPI" (BRASIL, 1996).

2.12 ¿Cómo interpretar las reivindicaciones de una patente?

Se entiende como reivindicaciones la parte de la solicitud de patente en que, exclusivamente, son descritas las características técnicas del invento cuya patente es pretendida y que se desea proteger. Estas características son relativas a las peculiaridades técnicas que constituyen el invento, a los modos en que se combinan en la estructura física, química o biológica, a los procesos y a los métodos de obtención industrial. Las reivindicaciones diferencian las técnicas que se consideran como novedad y las que se encuentran abarcadas por el dominio público. Deben ser claras, concisas, regidas sin interrupción por puntos, no dando margen a indeterminaciones o generalizaciones.

Es al texto de las reivindicaciones que recurre el intérprete para determinar el alcance de la patente, tanto en el caso de la determinación de una alegada infracción, como en la determinación de la validez de la patente frente a la técnica anterior. En caso de duda en la interpretación del texto de las reivindicaciones, el intérprete debe utilizar el contenido del informe descriptivo y de los diseños que componen la solicitud de patente o la patente sometida a consideración, de acuerdo con el artículo 41 de la LPI y, de ahí, extraer los criterios y parámetros para la correcta interpretación de las reivindicaciones. Otro factor que debe ser considerado en el momento de interpretar el alcance de una reivindicación radica en la argumentación utilizada por el titular durante el examen de su solicitud o en algún procedimiento de cuestionamiento de la validez de su patente.

Aunque las reivindicaciones deban ser interpretadas en base al informe descriptivo y diseños, esto no significa que el texto de las reivindicaciones deba ser dejado de lado en función de informaciones contenidas en otras partes de la patente o que un "concepto inventivo básico" deba ser buscado sin atenerse al texto de las reivindicaciones. Significa que el informe y los diseños pueden auxiliar en la interpretación de los términos de las reivindicaciones, las cuales,

interpretadas de esta forma, determinarán el alcance de la protección asegurada por la patente. Solamente en circunstancias muy particulares, debe ser aplicado el concepto de “infracción parcial” y dejar de considerar alguna de las características de una reivindicación independiente al determinarse la existencia o no de infracción.

En lo que atañe a la interpretación de las reivindicaciones, también deben ser consideradas las disposiciones del artículo 186 de la LPI, del título de los crímenes contra la propiedad industrial, en el sentido de que el crimen no es descaracterizado por el hecho de la violación no afecte a todas las reivindicaciones de la patente o se limite a la utilización de medios equivalentes al objeto de la patente. Otros factores que también deben ser considerados en la evaluación de la extensión de la protección asegurada por las reivindicaciones de una patente son las disposiciones del artículo 42 de la LPI.

2.13 ¿Es posible la alteración del cuadro reivindicatorio de una patente?

Se entiendo que, cuando las modificaciones ocurren para cumplir con alguna exigencia del INPI, o como intento del solicitante de que su solicitud sea patentable, se aplica lo dispuesto en el artículo 36 de la LPI. Este artículo determina que pueden ser hechas modificaciones en el cuadro reivindicatorio, siempre y cuando sean hechas con el objetivo de cumplir eventuales exigencias hechas por el INPI, no pudiendo, por lo tanto, superar el límite de la materia inicialmente revelada en el informe descriptivo. En este sentido, cabe mencionar el trecho del voto de la desembargadora federal Liliane Roriz en el juicio de la Apelación Civil n° 2005.51.01.507811-1:

Quando las modificaciones ocurren para cumplir con alguna exigencia del INPI, o como intento del solicitante de que su solicitud sea patentable, se aplica lo dispuesto en el artículo 36 de la LPI:

[...]

Cabe destacar, también, el resultado de la ACP n. 2003.510513584, que tramitó en el Juzgado de la 35ª VF, que afirmó que es lícito que el solicitante de una patente modifique el cuadro reivindicatorio inicialmente presentado, siempre y cuando no se superen los límites de lo que fue inicialmente revelado en el informe descriptivo (BRASIL, 2009e, p. 55).

2.14 ¿Cuándo hay infracción de patente?

El artículo 42 de la Ley de Propiedad Industrial otorga al titular de la patente el poder de excluir a terceros que busquen, sin su consentimiento, producir, usar, colocar en venta, vender o importar: (i) producto objeto de su patente; o (ii) proceso o producto obtenido directamente por proceso patentado.

Por otro lado, existe el concepto de infracción por equivalencia (o infracción directa), en que aun cuando una característica o elemento de un producto o proceso utilizado por un tercero no autorizado no corresponda literalmente a los términos de una determinada reivindicación de la patente, aún así existirá infracción si dicha característica o elemento pudiera ser considerado como siendo técnicamente equivalente a una característica o elemento de la reivindicación.

Existen, también, infracciones por contribución (o infracción indirecta), lo que incluye cualquier acto que, según el juez, haya contribuido a la infracción de la patente, tanto de forma material, como de forma subjetiva. Esa infracción está expresamente prevista en el artículo 42, § 1º, y en el artículo 185 de la LPI.

Además, la Ley de Propiedad Industrial prevé los crímenes posibles contra patentes, combatidos por medio de acciones penales de iniciativa privada y que están tipificados en los artículos 183 la 186. Los crímenes contra las patentes serán caracterizados aunque la violación no afecte a todas las reivindicaciones de la patente o se limite a la utilización de medios equivalentes al objeto de la patente.

Es importante subrayar la intención de la legislación de cohibir la violación de la patente para fines económicos independientemente del tipo de ventaja obtenida. De esta forma, es suficiente la existencia del objeto de la infracción, aunque no esté siendo utilizado, pero adquirido a otro que no sea el titular de la invención o licenciado suyo, para tipificar la infracción.

2.15 Tutela inhibitoria

La principal arma procesal para combatir la infracción de patente es la tutela inhibitoria, que prescinde de daño para ser concedida. De esa manera, se excluyen de su campo cognitivo indagaciones sobre el elemento subjetivo de la culpa. La tutela inhibitoria es esencialmente preventiva, siempre orientada hacia el futuro, destinándose a impedir la práctica de un ilícito, su repetición o continuación.

Con el advenimiento de la tutela anticipada y de las tutelas específicas de obligaciones de hacer, no hacer y entregar cosa (artículos 273, 461 y 461-A del Código de Proceso Civil), el sistema procesal adquirió mecanismos de extremada eficacia práctica y procedimental. La Ley de Propiedad Industrial también añadió al esquema procesal una previsión de tutela inhibitoria y de remoción del ilícito (tutela anticipada), de amparo cautelar y específico para la propiedad industrial, que consta en los §§ 1º y 2º de su artículo 209, que será objeto de comentarios específicos a continuación.

Antes de la edición de la Ley n° 10.444/2002, que dio nueva redacción al § 3º del art. 273 del Código de Proceso Civil y añadió otros dos párrafos a este mismo artículo (§ 6º y § 7º), se discutía mucho sobre la naturaleza de las tutelas previstas en los dos párrafos del artículo 209 de la LPI.

Esta diferenciación, sin embargo, siempre fue menos importante, resumiendo una preocupación conceptual. Las tutelas de urgencia de los párrafos 1º y 2º del artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial pueden, actualmente, ser definidas como tutelas inhibitorias y de remoción de acto ilícito. Dichas tutelas asumirán la naturaleza de tutela cautelar o anticipada de acuerdo con la forma en que fueron formuladas en cada caso específico. Sobre este tema, hay, inclusive, un precedente del Superior Tribunal de Justicia:

La anuencia de una solicitud de suspensión de amparo de violación de la patente regularmente concedida por el INPI o de acto que la motive, con miras a evitar un daño irreparable o de difícil reparación, está condicionada a la presencia de los requisitos previstos en el Código de Proceso Civil para la concesión

de medida cautelar o para la anticipación de los efectos de la tutela de mérito, según corresponda, porque el art. 209, §1º, de la Ley 9.279/96 apenas garantiza el derecho material del perjudicado a la suspensión de amparo cautelar del acto lesivo (BRASIL, 2005, p. 303).

Si la solicitud de recurso de amparo cautelar fuera una parte de la solicitud de mérito de la acción, se está frente a una tutela anticipada. Si se tratara de una medida conservadora de derecho, se estará frente a una tutela cautelar. No obstante, las tutelas anticipada y cautelar son plenamente fungibles (en los términos del párrafo 7º del art. 273 del Código de Proceso Civil), razón por la cual, si equivocadamente fuera solicitada tutela anticipada en vez de cautelar, o viceversa, la tutela de urgencia adecuada a la situación específica deberá ser concedida. Habrá derecho, también, a la tutela preventiva contra práctica, repetición o continuidad del acto ilícito.

Además, la Ley de Propiedad Industrial dispone claramente como se adquieren los derechos de la propiedad industrial; cuáles son estos derechos; e inclusive cuando las conductas infringen dichos derechos. De ese modo, verificada una de las conductas prohibitivas dispuestas en los referidos dispositivos legales, estará caracterizado el acto ilícito, apto a ser inhibido o removido, inclusive y, principalmente, mediante anuencia de tutela de urgencia.

Las tutelas inhibitoria y de remoción del ilícito no tienen al daño como presuposición. Su meta es el ilícito. El daño es requisito indispensable para la obligación de resarcir, pero no para la constitución del ilícito. Si el ilícito es independiente del daño, debe existir una tutela contra el acto ilícito en sí. Desde esta perspectiva deben ser consideradas las medidas de los párrafos 1º y 2º, del artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial, analizadas y aplicadas de forma sistemática con las normas de los artículos 273 y 461 del Código de Proceso Civil. Protegen los derechos de propiedad industrial contra actos de competencia desleal, no exigiendo demostración de daño o de perjuicio específico.

En este contexto, el “justificado recelo de ineficacia del proveimiento final”, previsto en el párrafo 3º del artículo 461 del Código de Proceso Civil, y el “daño irreparable o de difícil reparación”, del párrafo 1º del artículo 209 de la LPI, se refieren, inevitablemente, al justificado recelo de que el ilícito sea practicado o de que continúe siendo practicado.

La práctica del ilícito es la propia ineficacia del proveimiento final preventivo. Como la tutela inhibitoria, en especial en la propiedad industrial, se vincula a la tutela preventiva, la imposibilidad de ser preventiva constituye el propio daño irreparable o de difícil reparación, si de daño se hablara.

Sobre este punto, cabe mencionar los comentarios de Pereira, quien considera que la propiedad industrial está indisociablemente vinculada a la tutela preventiva. En este contexto, ante la estrecha conexión que se hace entre propiedad industrial y tutela preventiva, el ‘justificado recelo’ previsto en el dispositivo se refiere al justificado recelo de que el ilícito sea practicado o repetido. La práctica del ilícito es la propia ineficacia del proveimiento final preventivo. [...] Es necesario reconocer, sin embargo, que la ausencia de familiaridad existente de la distinción

entre ilícito y daño lleva a la doctrina que define los contornos de lo que sería ese justificado recelo, a relacionarlo con a la ocurrencia de un daño [...]. Mas, si se tratara de leer la disposición del art. 273 del CPC como disciplina accesorio, en nombre de un régimen general de tutela de urgencia, el “fundado recelo de daño irreparable o de difícil reparación”, ese daño irreparable o de difícil reparación será la ocurrencia del ilícito. En la misma línea de razonamiento, como la tutela inhibitoria, en especial en la propiedad industrial, está vinculada a la tutela preventiva, la imposibilidad de ‘ser preventiva’ constituye el propio daño irreparable o de difícil reparación (2006, p. 184-185).

De esta manera, el autor de una acción inhibitoria relacionada con los derechos de propiedad industrial no necesita ni siquiera alegar que la violación causará enormes perjuicios para cumplir el requisito del justificado recelo. Es suficiente que el acto ilícito esté por ocurrir (o que se repetirá o que esté, todavía, ocurriendo). De ahí deriva el justificado recelo. La presencia de daños podrá prestarse a un mero argumento de refuerzo.

Tampoco se puede alegar que los perjuicios causados al autor pueden ser convertidos en pérdidas y daños. El pleito indemnizatorio es insuficiente e inadecuado. La propiedad industrial realmente no tiene ninguna relación con la tutela de resarcimiento. La insuficiencia de la tutela de resarcimiento en el ámbito del Derecho Industrial deriva de algunos argumentos elementales. Primeramente, porque será recurrente la insuficiencia del daño, porque siempre subsistirá un beneficio económico, derivado directamente del ilícito, a favor de quien practicó la lesión, correspondiente a una disminución experimentada por el titular del derecho violado. Con la infracción, hay un indebido enriquecimiento por parte del infractor en detrimento de la propiedad ajena, enriquecimiento que, para ser considerado ilícito, no depende de la caracterización de daño, en los exactos términos del artículo 884 del Código Civil.

Quien realiza actos de transgresión de marca y actos de competencia desleal durante un período prolongado – como, por ejemplo, los *free riders* – agrega un tipo de valor a los productos y a la propia empresa que es difícil de deshacer en la tutela de resarcimiento. Es necesario reconocer que la admisión de la tutela de resarcimiento, en el caso de derechos no patrimoniales es lo mismo que aceptar, por ejemplo, que la indebida utilización de patente sea autorizada mediante el pago ulterior. De esta forma, tal como interpretado por la 6ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, Apelación Civil 588003582, dada la naturaleza del derecho lesado, el perjuicio está ínsito en la propia infracción. Cuando alguien usa en su provecho la propiedad ajena, está causando daño al patrimonio del dominus por el simple hecho de privarlo de extraer de la cosa el provecho económico que ella puede proporcionar. Esto es verdadero tanto en lo que se refiere a la propiedad de cosas corpóreas como en lo que atañe a la propiedad inmaterial).

El uso prolongado, por parte del infractor, crea, ante el público consumidor, una vinculación entre la marca espuria y la legítima o, también, entre los establecimientos de origen de una y de otra. Tal situación, evidentemente, llevaría, al menos, el mismo tiempo y voluminosos gastos en publicidad y propaganda,

para ser revertida. Lo mismo ocurre con la indebida comercialización por parte de terceros de productos patentados, por valores bajos, porque desconsideran las inversiones en investigaciones y desarrollo. Allí habría claros ejemplos de presunta “ineficacia del proveimiento final” y de daños irreparables, ocasionados por una pérdida de clientela de muy difícil reversión y de mensuración prácticamente imposible de ser probada.

La prueba de los perjuicios, en las acciones de pérdidas y daños, merece, sin embargo, una especial referencia. Esta prueba, generalmente difícil en los casos de violación de derechos relativos a la propiedad industrial, es particularmente espinosa cuando se trata de infracción de registros de marcas, no pudiendo los jueces exigirla con mucha severidad” (CERQUEIRA, 1982, p. 1.129-1.131).

En verdad, lo que se debe leer en esas posiciones es la traducción de la necesidad de tutela preventiva de la propiedad industrial para el campo de los requisitos de la tutela de urgencia, tal como fue anteriormente advertido.

Los tribunales brasileños están concordando en el entendimiento de que la simple violación de derecho de propiedad industrial genera el deber de indemnizar, independientemente de la prueba del daño. Tal entendimiento, como se observa, coloca al daño como ínsito a la propia ocurrencia del ilícito, lo que autoriza a afirmar que, cuando se trata de derechos de la propiedad industrial, el daño, en la práctica, se confunde con la ocurrencia del ilícito. Así, constatado el ilícito, el deber de indemnizar es entendido como una consecuencia de derecho.

En los términos de la doctrina de Goyanes (2007), urge subrayar que el artículo 209 invoca dispositivo que autoriza la reparación material cuando hay acto de violación de derecho de la propiedad industrial, en verdad, limita la prueba del daño a la mera configuración de la ocurrencia de la falsificación.

Insistiendo en las fuentes colocadas a disposición por la Ley de Propiedad Industrial, para el fin buscado, la redacción del artículo 210 establece criterios abarcadores para la fijación de la indemnización por lucros cesantes, dejando claro que, de cualquier forma, la fabricación y la comercialización de productos falsificados causan perjuicios. El análisis de los dispositivos anteriormente citados, permite concluir que la preocupación del legislador se enfocó única y exclusivamente en los criterios para la fijación de la indemnización, y no en los requisitos para la pertinencia o no de la indemnización.

El entendimiento de Goyanes encuentra respaldo en la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que identifica muy bien la vulgarización del producto original por el falsificado y la depreciación de la reputación comercial del titular del derecho de propiedad industrial como los principales fundamentos para afirmar que la falsificación por sí sola provoca lesión pasible de indemnización, independientemente de la prueba del daño:

No hay dudas en la Doctrina y en la Jurisprudencia (REsp n°. 30.582/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Cuarta Sala, DJ 14/08/1995), de que los daños materiales solamente son debidos si efectivamente fueran comprobados en el curso de la acción de conocimiento. La cuestión que aquí se plantea es otra, y está relacionada con la identificación, en los casos de falsificación de marca, de

los elementos suficientes para la prueba de la existencia de daños materiales. La posición, hasta esta fecha sostenida por este Tribunal, es que los daños materiales, en tales hipótesis, están condicionados a la prueba de comercialización del producto falsificado, porque esa comercialización, aunque de pocas unidades, constituye el elemento capaz de generar daño patrimonial al titular de la marca. En esta línea, son mencionados los siguientes precedentes: REsp n°. 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Cuarta Sala, DJ 07/04/1997, REsp n° 115.088/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Tercera Sala, DJ 07/08/2000, REsp n° 101.118/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Cuarta Sala, DJ 11/09/2000 y REsp n° 316.275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Cuarta Sala, DJ 12/11/2001, Tal entendimiento, mientras tanto, merece una evolución interpretativa, tomando en cuenta el panorama social vigente, debido a dos razones. Primeramente, porque es evidente la enorme extensión que la práctica de la falsificación asumió en Brasil, principalmente en el segmento de mercado analizado (artículos de marroquinería). Esta situación injusta y perniciosa no puede ser ignorada por el Poder Judicial, bajo pena de no cumplir, en este campo, la ansiada pacificación social, representada por la ética y la lealtad de competencia que deben regir las prácticas comerciales. Segundo, porque el art. 209 de la Ley n° 9279/96, en clara exégesis, no condiciona la reparación de los daños materiales a la prueba de comercialización de los productos fabricados, in verbis: “Queda asegurado al perjudicado el derecho de haber pérdidas y daños en resarcimiento de perjuicios causados por actos de violación de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal no previstos en esta Ley, tendientes a perjudicar la reputación o los negocios ajenos, a crear confusión entre establecimientos comerciales, industriales o prestadores de servicio, o entre los productos y servicios colocados en el comercio”. Este dispositivo autoriza la reparación material si hubiera un acto de violación de derecho de propiedad industrial, lo que, en el presente proceso, constituye un hecho debidamente comprobado con la incautación de carteras falsificadas. En estos términos, la indemnización por daños materiales no tiene como fundamento la ‘comercialización del producto falsificado’, sino la ‘vulgarización del producto y la depreciación de la reputación comercial del titular de la marca’, llevadas a cabo por la práctica de falsificación. De hecho, quien estaría dispuesto a comprar, por una suma considerable, un producto exclusivo, elaborado por el titular de la marca en cumplimiento de los diversos estándares de calidad, durabilidad y seguridad, dejaría de hacerlo, si el producto fuera vulgarizado por medio de una falsificación generalizada. Se concluye, así, que la falsificación, por sí sola, provoca sustancial reducción de la facturación que debe ser obtenida por la venta del producto distinguido por la marca registrada, lo que autoriza, consecuentemente, a la reparación por daños materiales (REsp 466.761/RJ, ministra Nancy Andrighi, RSTJ v. 185 p. 380).

El reconocimiento de esta idiosincrasia del derecho de la propiedad industrial por los tribunales brasileños es de extrema relevancia, tomándose en cuenta la gran dificultad de mensuración efectiva de los daños ocurridos en caso de violación de marca o patente, por ejemplo.

Dicho eso, se concluye fácilmente que, si a efectos de solicitud de resarcimiento, se admite el daño como confundible con la ocurrencia del acto ilícito, se impone

que, a los efectos de la anuencia de la tutela de urgencia en la propiedad industrial, también así se considere. Dicho entendimiento sirve apenas para corroborar la peculiaridad del derecho de la propiedad industrial, que lo hace íntimo de la tutela inhibitoria del acto ilícito independientemente de la discusión en torno de la ocurrencia del daño. El argumento pretende demostrar que la protección de los derechos de propiedad industrial necesita de la tutela inhibitoria para ser efectiva.

El párrafo 1° del artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial expresamente autoriza al magistrado a conceder medida de amparo cautelar, inclusive antes de la citación del acusado, para interrumpir la violación o el acto que la causa. La tutela de urgencia busca impedir la continuidad de la violación, mientras está pendiente el juicio de la solicitud indemnizatorio que, en la práctica, estará siempre acompañada del pedido de mérito por tutela específica de obligación de no hacer (tutela inhibitoria). La continuidad de la violación puede generar la imposibilidad de que el autor sea resarcido en el futuro, frente a la eventualidad de que el proceso se prolongue demasiado, aumentando, aún más, el débito del acusado y haciendo inviable la eficacia de la tutela de mérito, especialmente tomando en cuenta que la tutela de la propiedad industrial está orientada a impedir la ocurrencia del ilícito, siendo la acción de indemnización una mera recomposición imprecisa de los daños inevitables experimentados hasta la fecha de la efectiva inhibición/remoción del acto ilegal.

Por su parte, el § 2° del artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial determina que, en los casos de reproducción o de imitación en flagrante delito de marca registrada, el juez podrá determinar la incautación de todas las mercaderías, productos, objetos, embalajes, etiquetas y otros que contengan la marca falsificada o imitada.

En realidad, las tutelas previstas en el artículo 209 tienen la finalidad de inhibir la continuidad de la práctica del acto ilícito, mientras esté pendiente la acción de indemnización. Este concepto fue nítidamente extraído del artículo 461 del Código de Proceso Civil (introducido por la Ley n° 8.052, del 13 de diciembre de 1994), que trata de las acciones obligatorias.

El referido texto legal aclara que el juez determinará medidas que garanticen el resultado práctico equivalente al cumplimiento de la obligación de hacer o no hacer, inclusive de forma cautelar, en el caso de que haya justificado recelo de ineficacia del proveimiento final (§ 3°), inclusive, con la imposición de multa diaria para el debido cumplimiento de la tutela (§ 4°). Además, el magistrado también podrá determinar, de oficio o respondiendo a solicitud, las medidas necesarias para la efectivación de la tutela específica, tales como la búsqueda e incautación, la remoción de personas y cosas, la destrucción de obras, el impedimento de actividad nociva, además de la requisición de fuerza policial (§ 5°).

Con la entrada en vigor de la Ley n° 10.444/2002, se produce definitivamente la armonía de los artículos 273, 461 y 461-A del CPC. Siguen el mismo régimen los procesos cuyo objetivo es compeler al acusado a cumplir la obligación de hacer y no hacer, entregar cosa, pudiendo haber anticipación de tutela en todos los casos. Estando el juez dotado de poderes significativos (art. 461, §§ 5° y 6°), podrá conceder la medida de amparo cautelar, de manera tal que al acusado le parezca más conveniente cumplir la obligación espontáneamente que someterse a actos

de personas y cosas, como, por ejemplo, a la búsqueda e incautación de bienes, a la remoción de personas y cosas, a la destrucción de obras, al impedimento de actividad nociva.

A pesar de que los institutos son casi idénticos, cabe recordar que el artículo 461 de la Ley de Ritos es específico para las acciones cuyo objetivo sea el cumplimiento de obligación de hacer o no hacer y de entregar cosa, mientras que el artículo 209 de la Ley n° 9.279/1996 trata de las acciones de indemnización en el ámbito de la propiedad industrial, nada obstando la acumulación de solicitudes en base a ambos dispositivos legales.

Cabe también subrayar que el parágrafo 1° del artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial no exige la prueba de la “verosimilitud”, sino solamente la de daño irreparable o de difícil reparación, siendo el parágrafo 2° silente en lo que se refiere a los requisitos para la concesión de búsqueda e incautación, debiendo, sin embargo la interpretación ser sistémica con los artículos 273 y 461 del Código de Proceso Civil.

De manera general, la anuencia de tutela de urgencia presupone (i) el relevante fundamento de derecho apto a prevalecer en juicio de probabilidad y verosimilitud, en base a cognición sumaria y (ii) el peligro (urgencia) apto a prevalecer en juicio de ponderación del mal mayor, debiendo el juzgador analizar si es justificable, frente de los valores de los derechos en conflicto y de las circunstancias del caso específico, la protección del derecho del autor mediante la imposición de riesgo de perjuicio al acusado.

Tal como se ha mencionado anteriormente, el requisito de la urgencia (peligro) debe ser entendido en consonancia con la afirmación de Didier, “la tutela es urgente cuando se esté frente a una situación fáctica de riesgo o limitación de la efectividad del derecho” (2007, p. 502).

Basta que un derecho esté siendo violado y que la persistencia de esta violación ocasione perjuicio al titular o a la efectividad de la tutela jurisdiccional para que sea pertinente la solicitud de tutela de urgencia, que, cabe subrayar, deberá ser analizada según el juicio de ponderación del mal mayor.

El rechazo no ponderado de una solicitud de tutela de urgencia significa imputar apenas al autor la carga del tiempo de la instrucción procesal. Lo que en general no es comprendido por los juzgadores es que el rechazo de la tutela urgente, o consagración del carácter ordinario, implica automáticamente la concesión al demandado de un beneficio inverso de la misma naturaleza. De ahí deriva la necesidad manifiesta de ponderación de los riesgos involucrados para las partes, en cada caso.

En efecto, las dos tutelas previstas en el artículo 209 tienen, exactamente, el objetivo de impedir la continuidad del acto violador hasta el juicio del mérito de la acción de indemnización y aprehender mercaderías, conteniendo ilícitamente marca reproducida o imitada de propiedad de otro, de forma cautelar.

Se busca proteger los derechos de propiedad industrial o el derecho autoral, no exigiéndose la demostración de la probabilidad del daño, sino apenas la configuración del peligro de la práctica de un acto probablemente contrario al Derecho.

Así, nada impide que el autor busque, además del resarcimiento por pérdidas y daños causados por el acto de violación de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal, una orden cautelar para que el acusado interrumpa los actos ilícitos que viene practicando.

La propia Ley de la Propiedad Industrial abre la oportunidad para la tutela adecuada de los derechos por ella protegidos, al disponer, en su artículo 207, que, “Independientemente de la acción criminal, el perjudicado podrá intentar las acciones civiles que considere pertinentes en la forma del Código de Proceso Civil” (BRASIL, 1996).

La anticipación de la tutela inhibitoria es imprescindible. La inhibitoria sin la posibilidad de medida cautelar es una conminatoria relativamente perfeccionada. Está consolidado el entendimiento, en nuestros tribunales superiores, acerca de la importancia de la anticipación de tutela, que no busca perjudicar directamente el mantenimiento de la actividad del infractor, sino tan solo inhibir la permanencia de la falsificación. Véase, por ejemplo, la reciente sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ):

- a) La anticipación de tutela, en los moldes de lo dispuesto por el artículo 273 del Código de Proceso Civil, constituye un relevante instrumento de que dispone el magistrado para que, existiendo prueba inequívoca y verosimilitud de las alegaciones, dentro de su prudente arbitrio, preste tutela jurisdiccional oportuna y adecuada que, efectivamente, otorgue protección al bien jurídico tutelado, abreviando, aunque sea en carácter provisional, los efectos prácticos del proveimiento definitivo.
- b) La decisión recurrida reconoció expresamente que “un primer análisis de los embalajes de los jabones comercializados por las partes permite constatar la existencia de una gran similitud en el conjunto visual de los productos, la que tiene innegablemente un potencial de confundir, induciendo al consumidor a adquirir el uno por el otro”, y, por lo tanto, se limita a imponer a la acusada, en el plazo de 90 días, la realización de modificaciones en los embalajes de su nueva línea de jabones. La medida cautelar, además, en carácter provisorio, no tutela a la marca, sino que hace cesar la posible competencia desleal, evitando una eventual utilización indebida de elementos que tienen función de “para-marcas”, que la doctrina denomina “Trade Dress”.
- c) De esta forma, como el artículo 209, § 1º, de la Ley 9.279/96 expresamente prevé la posibilidad de que el juez, en casos de violación de derechos de propiedad industrial o práctica de actos de competencia desleal, “en los autos de la propia acción, para evitar daño irreparable o de difícil reparación, determine de manera cautelar la suspensión de la violación o de acto que la ocasione”, la revisión de la decisión recurrida encuentra óbice intransponible en el Sumario 7/STJ (Recurso Especial nº 1.306.690/SP (2011/0245390-4), relatoría del ministro Luis Felipe Salomão).

El análisis de infracción de una patente exige la comparación del objeto o bien considerado como siendo el infractor con la descripción de las reivindicaciones de la patente, estando el ilícito caracterizado si el objeto o bien estuviera, desautorizadamente, encuadrado en el alcance de dichas reivindicaciones.

La producción de pruebas puede limitarse a la mera comprobación del ilícito. Tal como fue mencionado anteriormente, la tutela inhibitoria es independiente del daño. Pruebas documentales, testimoniales y de peritaje se prestan a tal fin, siendo esta última, fundamental para el perfecto deslinde del caso.

Generalmente, tales acciones son de competencia de la Justicia Estadual Común, en sus juzgados especializados para asuntos que involucran marcas y patentes o, residualmente, de los juzgados civiles.

El plazo de prescripción para las acciones inhibitorias ya fue un punto controvertido en la jurisprudencia, pero actualmente se consolidó en el Superior Tribunal de Justicia el acuerdo de que el plazo es de diez años (AgRg n° REsp 981.004, publicado en el DJ, del 26 de diciembre de 2007, y REsp 418.580, publicado en el DJ, del 10 de marzo de 2003).

La acción inhibitoria autoriza la cognición y la ejecución en el mismo proceso, alejándose, así, de la mera acción condenatoria y más aún de la declaratoria.

Su sentencia, por lo tanto, a la luz del artículo 461 del Código de Proceso Civil, tiene naturaleza obligatoria y ejecutiva *lato sensu*, sin ninguna necesidad de ejecución diferida.

2.16 Tutela resarcitoria

Históricamente, la tutela resarcitoria era el único camino para la propiedad industrial. Actualmente, el resarcimiento cedió espacio a las tutelas preventivas y específicas, especialmente en el ámbito del Derecho Industrial.

Esto no disminuyó la importancia del resarcimiento a la propiedad industrial, porque inclusive con el predominio de la tutela preventiva, no siempre se conseguirá inhibir el ilícito que no se manifestó. Y es esa parte del ilícito que no fue inhibida y se transformó en daño, perjuicio, que es material para la tutela resarcitoria.

En los términos del artículo 225 de la LPI, el plazo de prescripción para la presentación ante la Justicia de tales acciones es de cinco años, pudiendo la solicitud de resarcimiento englobar daños materiales (daños emergentes y ganancia cesantes) o morales.

Se entiende que es posible la anticipación de la tutela en lo que se refiere al pago de las pérdidas y daños en las acciones resarcitorias por falsificación, en atención al “volumen de los perjuicios experimentados” y la eventual “situación de penuria financiera de la empresa perjudicada”.

La presuposición de la tutela resarcitoria es el daño, en consonancia con los principios del Derecho Civil Brasileño, y de ahí deriva la necesidad de producir pruebas en ese sentido, especialmente para el cálculo del quantum eventualmente debido, en los términos del artículo 210 de la Ley de Propiedad Industrial.

El artículo anteriormente mencionado establece los criterios para determinar el valor de la indemnización que debe ser el más favorable al autor y escogido, de preferencia, en la pieza inicial de los autos. En el caso de que la evaluación del criterio más favorable sea imposible en el momento de la presentación de la acción,

nada impide que el autor elabore una solicitud genérica, en base al inciso II del artículo 286 del Código de Proceso Civil (“cuando no sea posible determinar, de manera definitiva, las consecuencias del acto o del hecho ilícito” (BRASIL, 1973)).

Mientras tanto, en lo que atañe a la culpa, la teoría general pura de la responsabilidad civil fue mitigada por las peculiaridades propias de la propiedad industrial. En efecto, se verifica la culpa presunta del responsable, puesto que no se puede autorizar desconocimiento de datos oficialmente publicados por el INPI, o incluso cuando la marca es notoriamente conocida.

Bajo la égida de del artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial, la mejor doctrina entiende que la culpa es *in re ipsa* y se materializa en el mero uso indebido del bien intelectual. Este entendimiento, cabe mencionar, es oriundo del Superior Tribunal de Justicia, tal como fue verificado anteriormente en el título sobre acción inhibitoria.

La sentencia puede determinar un resarcimiento con forma específica o por el equivalente, en que tiene la intención de reparar el daño independientemente de que el perjudicado reciba el equivalente en dinero, correspondiente al valor del perjuicio, o sea, reconocidos la culpa, el daño y el nexo de causalidad, se impone la necesidad de reparación.

Mientras que en la forma equivalente, el valor se calcula mediante mensuración del quantum necesario para la justa recomposición.

2.17 Acción de nulidad de patente

La acción de nulidad podrá ser propuesta en cualquier momento de la vigencia de la patente por el INPI, o por persona con legítimo interés, de acuerdo con el artículo 56 de la LPI. Es importante observar que, en principio, la presentación de la acción de nulidad contra el titular de una patente, en rito ordinario, no suspende los efectos de los derechos de esta patente. No obstante, es facultado al juez determinar la suspensión de los derechos de la patente, cumplidos los requisitos procesales propios.

En este sentido, es posible la anticipación de tutela reivindicando la suspensión de los efectos de la patente, siendo necesaria la expedición de mandato al INPI para que, efectivamente, se suspendan los efectos del registro de la patente. Se trata de una suspensión provisoria de los efectos de la patente, hasta decisión posterior. Es necesario notar que la suspensión de los efectos del registro o patente, como decreto provisoria y anticipado de nulidad, retira de quien era en aquel entonces el titular todas las prerrogativas propias de la titularidad del registro.

La producción de pruebas, en ese caso, es necesaria, especialmente la prueba pericial, que demuestra, desde un punto de vista técnico, las particularidades sobre la patente objeto de la disputa, verificando la presencia de los requisitos necesarios para la concesión de una patente, para ayudar a convencer al magistrado.

En este sentido, cabe mencionar la sentencia del Reenvío ex officio en la Acción Civil n° 050712092.2005.4.02.5101 (2005.51.01.507120-7), proferida por el desembargador Messod Azulay Neto de la 2ª Sala Especializada del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región:

Resumen: REEXAMEN NECESARIO - PROPIEDAD INDUSTRIAL – NULIDAD DE PATENTE DE INVENCION – FALTA DE REQUISITOS BÁSICOS – REMESA NO PROVEÍDA.

I – La prueba pericial no deja duda de que la patente en cuestión carece de requisitos básicos, tales como novedad y actividad inventiva, habiendo en los autos abundante prueba documental confirmando la similitud con otras patentes ya registradas, así como con productos ofrecidos en el mercado producidos por terceros. II – Reexamen Necesario denegado.

Sentencia: Vistos y relatados los presentes autos en que son partes las anteriores mencionadas, decide la Segunda Sala Especializada del Tribunal Regional Federal de la 2ª. Región, por unanimidad, negar aprobación al Reexamen Necesario, en la forma del voto del Relator (DJ 03/05/2012, pp. 149-150).

El encabezamiento del art. 57 de la LPI establece que el INPI intervendrá en el hecho, cuando no sea el autor de la acción. Se observa que la ley no incluye al INPI en el polo pasivo en las acciones de nulidad, cuando la autarquía no figura como autora. Cabe observar, también, que el plazo para la respuesta del acusado titular de la patente será de 60 días (artículo 57, § 1º, de la LPI).

La sentencia de la acción de nulidad que confirme eventual tutela anticipada es provisoriamente ejecutiva, y una eventual apelación interpuesta tendrá efecto apenas devolutivo.

Es importante subrayar que, apenas la sentencia, o tutela anticipada, que acoge la nulidad de la patente o registro es susceptible de adquirir eficacia erga omnes, no limitada a las partes litigantes, pudiendo, inclusive, afectar a terceros.

2.18 Argumentación de nulidad de patente como materia de defensa en acción autónoma de infracción

El artículo 56, parágrafo primero, de la Ley de la Propiedad Industrial, posibilita que el acusado de la acción de infracción argumente incidentalmente la nulidad, como materia de defensa, en los autos de esa misma acción de falsificación.

Si fuera argumentada la nulidad de la patente como materia de defensa en el juicio estadual, la medida más correcta será hacer la citación del INPI y la remesa de los autos a la Justicia Federal, en los términos del art. 57 de la LPI.

La cuestión planteada en algunos juzgados, en especial, la sentencia del Recurso Especial n° 1.132.449/ PR, de relatoría de la ministra Nancy Andrighi, es si el juicio estadual tendría competencia para analizar y juzgar esa alegación incidental de nulidad presentada por el acusado, como materia de defensa, en los autos de la acción de falsificación, o si el acusado tendría, necesariamente, que proponer una acción propia de nulidad de la patente, ante la Justicia Federal, y aguardar el juicio de esa acción de nulidad, para utilizar ese argumento de defensa en la acción de infracción de patente.

En la sentencia del 13 de marzo de 2012, la Tercera Sala del Superior Tribunal de Justicia consideró que el juicio de la acción de violación de patente “no puede

reconocer incidentalmente la nulidad de una patente". Tendría que ser una acción de nulidad, propuesta ante la justicia competente, que, por el artículo 57 de la Ley de la Propiedad Industrial, es la Justicia Federal.

Aunque la ley prevea, en su art. 56, §1º, la posibilidad de alegación de nulidad del registro como materia de defensa, la mejor interpretación de tal dispositivo señala que el mismo debe estar insertado en una acción que discuta, en la Justicia Federal, la nulidad del registro. No tendría sentido exigir que, para el reconocimiento de la nulidad por la vía principal, esté prevista una regla especial de competencia y la indispensable participación del INPI, pero que para el mero reconocimiento incidental de la inviabilidad del registro no se exija ninguna cautela. Interpretar la ley de esta manera, como bien fue observado por el i. Min. Direito, equivaldría a otorgar al registro ante el INPI una eficacia meramente formal y administrativa.

Es importante observar también que esas consideraciones no impiden, de ninguna manera, el ejercicio de eventual derecho del acusado, aquí recurrido, de utilizar el producto alegadamente falsificado, en el caso de que su registro sea, de hecho, nulo. Basta, para tanto, que él proponga, ante la Justicia Federal, la competente acción de nulidad exigiendo, según corresponda, anticipación de los efectos de la tutela pretendida. Así, su comportamiento sería lícito en el origen y protegido, por lo tanto, ab initio, por una tutela de urgencia emanada de la autoridad competente.

Ante esta hipótesis, todo el peso de demostrar la viabilidad de concesión de la tutela anticipada recaería sobre el supuesto falsificador, o sea, sobre la parte que pretende actuar de manera contraria al registro formalmente expedido. Sería él, por lo tanto, quien tendría que demostrar la verosimilitud de sus alegaciones y la prueba inequívoca de su derecho. Si las comprobase, todo la inversión que hizo, posteriormente, para desarrollo y comercialización del producto supuestamente falsificado estaría protegido.

En la situación de los autos, todo se invirtió. La parte recurrida, en vez de obtener la previa protección, invirtió en su ilícito creando un hecho consumado. Es decir, practicó un acto que, al menos formalmente, tendría apariencia ilícita (porque es contrario al registro concedido por el INPI) y, a partir de esto, una considerable parte de su facturación pasó a depender de la venta del producto aparentemente falsificado. Dicha actitud transfirió al titular del registro del diseño industrial todo el peso de solicitar una anticipación de tutela, teniendo él, que a priori sería víctima de la falsificación, que comprobar la verosimilitud de su derecho, la intensidad de su perjuicio y así por delante. El hecho consumado creado por el recurrido estableció, inclusive, un recelo adicional al juzgador, ya que autorizar de forma cautelar la búsqueda e incautación de los bienes indebidamente copiados puede generar perjuicios inconmensurables a la acusada, con la paralización de su producción, reflejos en la generación de empleo y así por delante. Todas esas consecuencias, no obstante parezcan graves, fueron generadas por la propia acusada que, inclusive frente a un registro vigente en el INPI (aunque irregular), optó por simplemente copiar el producto en lugar de buscar protección judicial previa a su conducta. No es así que tiene que comportarse el sistema en un Estado Democrático de Derecho.

La discusión sobre la validez de un registro de marca, patente o diseño industrial, en los términos de la ley, tiene que ser realizada administrativamente o, en el caso de que la parte opte por recurrir al poder judicial, debe ser emprendida en acción propuesta ante la Justicia Federal, con la participación del INPI en la causa. Sin esa discusión, los registros emitidos por dicho órgano deben ser reputados válidos y productores de todos los efectos de derecho.

De esta forma, al reconocer la falta de validez de un registro incidentalmente, el TJ/PR violó la regla del art. 57 de la LPI (BRASIL, 2012b).

Tal como se observa, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia retiró la eficacia del artículo 56, § 1º, de la Ley de la Propiedad Industrial, o sea, eliminó la posibilidad de que el acusado de una acción de infracción de patente se defienda, en esos autos, de la acción de violación, alegando exclusivamente que la patente en cuestión es nula.

De acuerdo con el entendimiento de esta tercera sala del STJ, la nulidad de la patente solamente podría ser argumentada, como materia de defensa, en la acción de violación de patente, en el caso de que el acusado también presentara una acción propia, de nulidad de esa patente, ante la Justicia Federal.

Además de la presentación de la acción de nulidad de la patente, la sentencia también menciona la necesidad de que el acusado de la acción de falsificación solicite y obtenga una anticipación de los efectos de la tutela ante la Justicia Federal, para que los efectos de la patente alegadamente violada sean suspendidos. En este sentido, solamente después de que (y si) esa anticipación de tutela fuera concedida por el juzgado federal, la defensa en la acción de infracción de patente, fundamentada en la nulidad de la patente, estaría debidamente basada, para poder ser ejercida.

La sentencia anterior, a pesar de presentar la noble intención de preservar y valorizar los derechos de patente, que, como ya fue dicho, son concedidos a sus titulares después de examen de mérito realizado por el INPI, puede cercenar la defensa de los acusados de violar patentes.

2.19 Acción de adjudicación de patente

La acción de adjudicación es pertinente en el caso de un registro que fue originalmente requerido por otra persona y no por el verdadero autor o por un legítimo heredero, sucesor o cesionario. Así, la ley faculta al autor la adjudicación, o sea, la determinación, por medios judiciales, de la transferencia de la titularidad del registro.

Los artículos 49 y 166 de la LPI permiten, como alternativa a la acción de nulidad, la adjudicación de registro de marca o de patente que haya sido indebidamente concedido a otro.

En el caso de patente, se prevé, en el artículo 49, que, “en el caso de inobservancia del art. 6º (patente obtenida en contra de la ley), el inventor podrá, alternativamente, reivindicar, en acción judicial la adjudicación de la patente.” Disposiciones similares constan para diseños industriales (art. 112, § 2º) y para marcas (art. 166).

Las previsiones otorgan al titular de una marca, diseño industrial o patente, ilegalmente registrado por un tercero, además de la simple anulación de ese registro legítimo, la posibilidad de adjudicación directa, exigiendo que el Poder Judicial determine a su favor la transferencia forzosa.

Para que se pida la adjudicación, es necesario comprobar que el adjudicante era titular de derecho de solicitar patente; en el curso de la pretensión se investigará si el autor no habría perdido ese derecho, por abandono o caducidad u otra razón de derecho. Quien deja que su invención caiga en el dominio común, o la abandona para permitir la ocupación lícita por tercero, no recibirá la adjudicación. Podrá, seguramente, tener el derecho de anular el privilegio concedido a quien no sea autor; con relación a lo que sea de su autoría, tendrá el derecho del artículo 45 de la LPI.

La acción de adjudicación prevista en la actual Ley de Propiedad Industrial (las leyes anteriores no acogían esa hipótesis), que en nada se asemeja al instituto de la adjudicación del Derecho Civil, es pertinente también en la acción de nulidad de registro de marca (art. 1661), siempre y cuando, en la adquisición de tales derechos, el adquirente haya actuado de mala fe (ver comentarios al art. 166). Por lo tanto, dicha acción tiene el objetivo de integrar, en la propiedad de la patente, a quien tuvo ese derecho preterido por un tercero. Esa disposición legal ya tuvo aplicación en la sentencia unánime de la 1ª Sala Especializada del Tribunal Regional/2ª Región, proferida en los autos de la apelación civil nº 2000.02.01.048903-0, de cuya memoria son reproducidos los principales trechos:

Proceso Civil. Propiedad Industrial. Competencia de la Justicia Federal apenas para la acción de adjudicación de patente. Incompetencia de la Justicia Federal en lo que se refiere a la solicitud de indemnización por supuestas pérdidas y daños y en lo que atañe a la reconvenición, por ser demandas entre particulares. Nulidad de la sentencia rechazada. Recursos retenidos no aceptados. Pedido de adjudicación de patente PI por empresa frente al depósito realizado por un ex empleado menos de un año después del cese del contrato de trabajo. Son indiscutibles la patentabilidad del invento y la autoría por parte del acusado. Investigaciones vinculadas a la materia objeto del contrato de trabajo, valiéndose el acusado de know-how obtenido por los años de relación entre las partes. Continuación de las investigaciones en los laboratorios en la UFPR (Universidad Federal de Paraná), donde el acusado es profesor de posgrado. Partición de la titularidad de la patente como solución más justa para la hipótesis. Aplicación de reglas del CPI y de la LPI. Proveimiento en parte del recurso de apelación.

Competencia de la Justicia Federal para la acción de adjudicación de la patente, frente a la presencia obligatoria del INPI, por estar en discusión la efectividad de acto administrativo y por depender de la autarquía registradora el cumplimiento de cualquier decisión judicial. Aplicación del artículo 109, I, de la Constitución de la República Federativa de Brasil, del 5 de octubre de 1988 (DJ-2, del 5 de julio de 2006, p. 164).

1“Art. 166 – El titular de una marca registrada en un país signatario de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial podrá, alternativamente, reivindicar, a través de acción judicial, la adjudicación del registro, en los términos previstos en el art. 6º septies (I) de esa Convención.”

Cabe señalar también en el precedente que el TRF/2ª Región no consideró la excepción de incompetencia de la Justicia Federal argumentada por el acusado a favor de la Justicia Estadual, por entender que es obligatoria la presencia del INPI en este tipo de acción.

2.20 Acumulación de solicitudes de nulidad, inhibitorio y de resarcimiento o suspensión por perjudicialidad externa

En una acción de nulidad en que se obtiene una medida cautelar para suspensión del registro, o inclusive en la sentencia que compruebe eventual cautelar, esa suspensión, por sí sola, no impone una obligación de abstención del derecho del acusado a la patente cuestionada. Siendo así, cuando hay pretensión también de inhibición de uso, es necesario acumular la acción de nulidad con una acción inhibitoria. En esos casos, se quiere, además de anular el registro o la patente, obtener una orden, que debe ser pasible de confirmación en el comando del final de la sentencia, para que el demandado se abstenga de usar la patente en discusión.

Entretanto, la interpretación del artículo 109, I, de la Constitución Federal, indica la posibilidad de curso paralelo y autónomo de la acción de nulidad y de la acción de infracción involucrando una misma situación de conflicto, en la gran mayoría de las veces entre partes idénticas, con consecuencias devastadoras, dando oportunidad a situaciones de extremada inseguridad jurídica, tal como la condena (con posibilidad de tránsito en juzgado) a indemnizar por violación de un derecho futuramente desconstituido, con eficacia erga omnes y ex tunc (artículo 167 de la LPI).

La jurisprudencia del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región tiene sentencias que admiten la acumulación de las solicitudes anteriormente mencionadas, tal como se constata en las siguientes sentencias: Recurso Interno en AI n° 2010.02.01.016597-7; Recursos de Declaración en Apelación Civil n° 2003.51.01.505422-5; Apelación Civil 2003.51.01.504309-4; Apelación Civil n° 2005.51.01.519383-0; Apelación Civil 2001.51.01.531835-9; Apelación Civil n° 1998.51.01.026605-8; Apelación Civil 2001.51.01.531835-9.

En el caso de que las acciones sean presentadas ante la justicia separadamente, se debe analizar cuál es la influencia que una decisión proferida en una de ellas tendrá sobre la otra. Ante la hipótesis de que el acusado de una acción de infracción también haya propuesto, posteriormente, una acción autónoma de nulidad, alegando los mismos argumentos de nulidad por él utilizados en su defensa en la acción de infracción, queda caracterizada la existencia de una mera cuestión perjudicial, condicionante del mérito. En este sentido, queda clara la necesidad de suspensión de la acción de la solicitud autónoma de nulidad. Tal entendimiento está fundamentado en el artículo 265, IV, "a", del Código de Proceso Civil, y la doctrina y la jurisprudencia denominan a esa situación "Suspensión por Perjudicialidad Externa". En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia decidió:

PROCESAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – PROPIEDAD INDUSTRIAL. – PATENTE – PERJUDICIALIDAD EXTERNA VERIFICADA – APLICACIÓN DEL ART. 265, IV, DEL CPC Y DEL ART. 56, § 1º, DE LA LEY 9279/96 – SUSPENSIÓN DEL PROCESO –

NECESIDAD – Perjudicialidad derivada de la posibilidad de que, en un proceso extrínseco al presente, sea reconocida la nulidad de la patente en que se fundamenta el objeto principal de la disputa (acción ordinaria n° 1998.01.1.0128679 del 2° Juzgado Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y acción de nulidad de patente n.° 2003.510.1518241-0 del 39° Juzgado Federal de Rio de Janeiro) – PRIMER RECURSO ESPECIAL CONOCIDO Y ACEPTADO – SUSPENSIÓN DEL EXAMEN DEL SEGUNDO RECURSO ESPECIAL (RSTJ, vol. 206 p. 346).

Se entiende que la suspensión de la solicitud de acción autónoma de nulidad de patente hecha posteriormente debe ser decretada por el juez cuando una cuestión condicionante del mérito de esta acción ya esté presente en un proceso anterior al que será suspendido, con el objetivo de evitar la existencia de decisiones contradictorias. En el caso de que haya interés en que la nulidad argumentada como materia de defensa se convierta en propio mérito de la acción, es necesario observar la solicitud declaratoria incidental disciplinada en el artículo 5° del Código de Proceso Civil.

2.21 Licencia obligatoria

La sección III del CAPÍTULO VIII de la LPI, en los artículos 68 y siguientes, reglamentan el instituto que presupone, en síntesis, que terceros pueden solicitar licencia obligatoria, cuando el fundamento para tal fuera abuso – de derechos o de poder económico – practicado por el titular en el ejercicio de los derechos de la patente.

A ejemplo de las acciones de adjudicación, la acción que atribuye al autor la licencia obligatoria también tiene naturaleza constitutiva, así, es lícito que el juez otorgue al autor la titularidad provisoria de la patente reivindicada de licencia obligatoria.

También es posible acumular una inhibitoria, para evitar que el titular demandado continúe valiéndose de la patente reivindicada.

Con razones legítimas, el licenciado deberá iniciar la explotación del objeto de la patente en el plazo de un año a partir de la concesión de la licencia, admitida la interrupción durante el mismo plazo. El titular podrá solicitar la casación de la licencia cuando no sea cumplido el deber del licenciado de iniciar y proseguir la explotación. Al contrario de lo que ocurre con las licencias voluntarias, el licenciado estará siempre investido de todos los poderes para actuar en defensa de la patente (art. 74).

La solicitud de licencia obligatoria deberá ser formulada mediante indicación de las condiciones ofrecidas al titular de la patente: precio, plazo, condiciones de pago, entre otros.

Presentada la solicitud de licencia, el titular debe ser intimado a manifestarse en el plazo de 60 (sesenta) días y, en el caso de que no haya manifestación, será considerado que la propuesta fue aceptada en las condiciones ofrecidas.

2.22 Caducidad de la patente

El artículo 80 de la LPI dispone acerca de la caducidad de patentes, mientras que el artículo 142, III, reglamenta las marcas.

Básicamente, marcas y patentes caducan por el desuso o por el abuso injustificado en el uso del bien incorpóreo.

Es importante subrayar la obligatoriedad de la concesión de licencia obligatoria antes de la declaración de una caducidad.

La caducidad por falta de uso, el ejercicio abusivo de los derechos derivados de la patente o también la práctica, por medio de la patente, de abuso de poder económico solamente podrán acarrear la caducidad si estuviera basada en esta falta de uso o abuso, ya que fue concedida licencia obligatoria en los términos del artículo 68 y, acumulativamente, la situación no fue saneada en dos años a partir de la concesión de la licencia.

La solicitud de reconocimiento de caducidad es realizada administrativamente ante el INPI y, en el caso de que el titular discorde del reconocimiento, intentará una acción de anulación de acto administrativo, de acuerdo con el capítulo anterior.

2.23 Crímenes contra la propiedad industrial

Son crímenes que protegen a la actividad creadora de las personas, fruto de su intelecto, lo que, indiscutiblemente, tiene un reflejo patrimonial. La protección constitucional está prevista en el artículo 216 de la Constitución Federal.

La casi totalidad de los crímenes contra la propiedad inmaterial es de acción exclusivamente privada, debiendo ser interpuesta por la parte ofendida. Están exceptuados los delitos cometidos en perjuicio de entidades de derecho público, autarquías, empresas públicas, sociedades de economía mixta o fundaciones instituidas por el poder público y, en algunos delitos, de violación de derecho autoral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 186 del Código Penal. En la Ley de Propiedad Industrial, existe apenas el delito previsto en el artículo 191 (crimen cometido por medio de marca, título de establecimiento y señal de propaganda). Para todos los delitos, de acción privada o pública, se reserva el procedimiento penal común.

Para presentación de acción penal basada en crimen contra la propiedad intelectual, determinadas pruebas deben ser recolectadas preliminarmente, como en el caso de la búsqueda y de la incautación. La búsqueda y la incautación serán realizadas por dos peritos designados por el juez, que verificarán la existencia de fundamento para la incautación, y si fuera llevada a cabo o no, el dictamen del peritaje será presentado dentro del plazo de tres días después de la finalización de la diligencia. El referido dictamen de peritaje es una condición procesal de la acción penal.

El conocimiento del ofendido acerca de la autoría del crimen contra la propiedad industrial hace desencadenar el plazo de seis meses para la presentación de la acción penal. Sin embargo, después de haber sido solicitadas las diligencias preliminares y de que el dictamen haya sido concluido, el ofendido tendrá el plazo de 30 días para presentar la denuncia de crimen. Los autos, con la homologación del dictamen, quedan en registro notarial a su disposición. El plazo no se interrumpe de ninguna manera y, en el caso de que el vencimiento se produzca en

un feriado, final de semana u otra fecha en que no haya actividad forense, no se prorroga. Se entiende, sin embargo, que el ofendido debe ser informado de la homologación del dictamen para que el plazo comience a correr.

El procedimiento válido para los crímenes de acción privada sigue el siguiente procedimiento: (i) ocurrencia de infracción que deja un vestigio material; (ii) requerimiento del ofendido para la obtención de prueba preliminar para comprobar la materialidad; (iii) realización de búsqueda e incautación determinada por el juez; (iv) diligencia emprendida por un oficial de justicia acompañado de dos peritos, incautando el material falsificado para que los técnicos hagan la inmediata verificación; (v) presentación del dictamen en tres días; (vi) homologación del dictamen por el juez; (vii) plazo de 30 días para que el ofendido presente la denuncia; (viii) recepción de la denuncia; y (ix) rito penal común.

En la sentencia condenatoria, el juez podrá determinar la destrucción de los bienes ilícitamente producidos o reproducidos y la entrega de los equipos incautados a la Hacienda Nacional. Sin embargo, bienes de origen ilícito deben ser destruidos, porque no pueden ser donados a entidades públicas o asistenciales.

2.24 Crímenes contra patentes

Los artículos 183 a 186 de la Ley de Propiedad Industrial disponen sobre los crímenes contra Patentes.

No apenas hay en la Ley n° 9.279/1996 diferencias en lo que se refiere a los actos considerados como infracción en las esferas civil y criminal, sino que también se prevén diferentes penalidades en la esfera criminal, dependiendo del tipo de acto practicado. Por ejemplo, para los actos del artículo 183 (fabricar producto o usar un medio o proceso patentado), que deben ser considerados como actos de explotación directa de una patente, las penalidades son mayores que las que se aplican a los actos del artículo 184, que son los relacionados con la explotación indirecta de la patente. En síntesis, la explotación indirecta apenas es posible si algún acto de explotación directa hubiera sido previamente practicado, por la misma persona o por terceros – por ejemplo, la venta de un producto patentado (art. 184) es necesariamente precedida por la fabricación de ese producto (art. 183).

Es importante subrayar que, a partir de la lectura del encabezamiento del artículo 183 y aunque la LPI garantice al ofendido titular de patente válidamente concedida el derecho de demandar al infractor en la esfera criminal (acción criminal privada), entendemos que, en razón de la redacción del artículo 38 y sus párrafos, después de publicada la anuencia de la patente de invención o del modelo de utilidad, es lícito a sus requirentes el ejercicio de la acción a la que se refiere el artículo aquí comentado.

Para Cerqueira, “la acción criminal contra el infractor de privilegio es de competencia del concesionario de la patente o de su sucesor, quien deberá comprobar la adquisición de la patente y su transferencia” (1952, p. 346). Esa doctrina todavía prevalece en parte porque la LPI amplió la legitimidad para proponer la acción al licenciado de la patente de acuerdo con lo que surge de la disposición expresada en el párrafo único de su artículo 61, que otorga al licenciado el derecho de

actuar en defensa de la patente siempre y cuando esté investido de esos poderes por su titular.

Es absolutamente necesario que en la acción conste, entre otros elementos, la carta patente acompañada del informe descriptivo, de las reivindicaciones, de los diseños – se hubiera – y del resumen de la invención, para que el juez pueda conocer el alcance y los límites de la protección otorgada por la patente. Ante la hipótesis de que la acción sea propuesta después de la publicación de la anuencia de la solicitud (artículo 38 y sus incisos de la LPI), es fundamental que también sean presentadas copias auténticas del informe descriptivo, reivindicaciones, diseños, si los hubiera, resumen y comprobante de la retribución correspondiente a la expedición de la patente.

2.25 La invención y el modelo de utilidad realizados por el prestador de servicio o por el empleado

Esta materia es regulada por los artículos 88 a 93 y su párrafo único de la LPI. El artículo 88 tiene redacción bastante clara al prever que

la invención y el modelo de utilidad pertenecen exclusivamente al empleador cuando deriven de contrato de trabajo cuya ejecución ocurra en Brasil y que tenga por objeto la investigación o la actividad inventiva, o que esta sea el resultado de la naturaleza de los servicios para los cuales el empleado fue contratado (BRASIL, 1996).

El párrafo 1º de ese artículo completa y aclara la mens legis de esta disposición al determinar que la retribución debida al empleado contratado, en el sentido de su caput, se limitará a lo ajustado en el respectivo instrumento contractual, estando desobligado el empleador de cualquier otra retribución en el caso de que de ahí derive una invención patentable.

El párrafo 2º define claramente el lapso de tiempo en el cual una invención o modelo encuadrados en la disposición de su caput pertenecerán al empleador; hasta 1 (un) año después de la expiración del vínculo de empleo.

El artículo 89 atribuye al empleador la facultad de conceder al empleado una participación en las ganancias resultantes de la explotación de la invención o del modelo patentado, creados por él en el régimen del vínculo laboral aludido en el artículo 88. Esa participación a consecuencia de una negociación entre partes u observada una norma específica de la empresa empleadora tomando en cuenta el párrafo único de la disposición en pauta no se agregará, a cualquier título, al sueldo del empleado.

El artículo 90 de la LPI contempla las llamadas “invenciones libres”, es decir, las invenciones derivadas de actividades del empleado totalmente desvinculadas del contrato laboral mantenido con su empleador, no siendo remunerado por eso y ni la invención perteneciendo al empleador.

Por ejemplo, el empleado en sus horas libres, fuera de las dependencias de la empresa empleadora, crea una invención gracias a las actividades ejercidas en su taller domiciliario. Esa invención – y consecuentemente una patente que eventualmente la proteja – está al abrigo de esta disposición legal.

En lo que concierne al artículo 91, las invenciones y los modelos allí tratados son los conocidos como “de establecimiento” o “mixtos”. Ellos tanto pueden ser el resultado de las actividades ejercidas por el empleado en el establecimiento del empleador, como en los laboratorios de universidades, en centros de investigaciones y en institutos tecnológicos – siendo en estos tres últimos casos, cuando se trate de investigadores contratados por esos establecimientos. Es importante, en esos casos, que los empleados, para la creación de tales inventos y modelos, hayan hecho uso de recursos, datos, medios, materiales e instalaciones o equipos del empleador, excepto expresa disposición contractual en contrario. Esta salvedad deja claro que, si por ventura el contrato laboral previera que el empleado y/o el investigador fuera contratado para crear invenciones y/o modelos, estos pertenecerán al empleador.

El párrafo 1º presenta solución al caso de que la invención o el modelo fuera de autoría de más de un empleado; la parte que les quepa será dividida igualmente entre todos, excepto si hubiera sido hecho un ajuste en contrario.

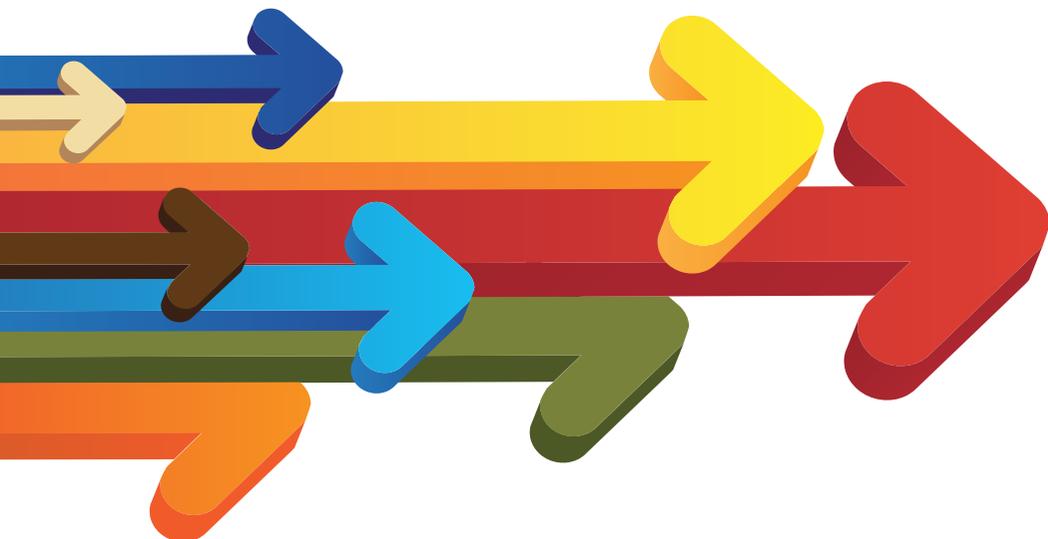
El párrafo 2º del artículo 91 atribuye al empleador el derecho de licencia exclusiva de explotación de la invención o modelo de establecimiento o mixto, asegurando al empleado la justa remuneración. La parte final de esta disposición deja una brecha, ya que no aclara cómo se fija la justa remuneración al empleado. Se supone que deba derivar de una negociación entre las partes, tomando en cuenta el párrafo 3º, que regula la hipótesis de falta de acuerdo empleado/empleador.

El párrafo 4º consagra el derecho de preferencia garantizado a cualquier de los co-titulares, en igualdad de condiciones.

La norma del artículo 92 deja claro que las situaciones reguladas en los artículos anteriores también son aplicables cuando los autores de las invenciones o de los modelos de utilidad son trabajadores autónomos, becarios y empresas prestadoras de servicios, todos ellos equiparados a empleados asalariados.

El artículo 93 aplica a las entidades de la administración pública, directa, indirecta y fundacional, sean ellas federales, estatales, o municipales, las reglas que disponen sobre la invención y el modelo de utilidad realizado por empleado o prestador de servicio.

Una diferencia que debe ser subrayada es suscitada en su párrafo único, ya que el legislador optó por decidir que el inventor contratado por la administración pública deberá recibir un premio de parte del valor de las ventajas obtenidas con la solicitud o con la patente, a título de incentivo.



DISEÑOS INDUSTRIALES

3

3.1 ¿Quién puede solicitar el registro de diseños industriales?

Este registro, básicamente, puede ser realizado por las mismas personas ya mencionadas en los artículos 6° y 7° de la LPI. Esas dos disposiciones legales, tal como mencionado en la introducción de este trabajo, regulan la titularidad de las patentes de invención y de modelo de utilidad.

3.2 Diseños industriales registrables

También, en la parte introductoria de este trabajo, se ocupó de definir en qué consisten los diseños industriales y cuáles son los que pueden ser registrados de acuerdo con la LPI (artículos 95 a 97).

Cabe notar que el artículo 98 de la LPI advierte que “no se considera diseño industrial ninguna obra de arte de carácter puramente artístico” (BRASIL, 1996). Este tipo de obra encuentra abrigo en la Ley n° 9.610, del 19 de febrero de 1998, que altera, actualiza y consolida la legislación sobre derechos autorales. Por ejemplo, están al abrigo de esta ley los cuadros que reproduzcan pinturas/cuadros artísticos, obras arquitectónicas, esculturas, etc.

3.3 ¿Qué no es registrable como diseño industrial?

El artículo 100 de la LPI declara no registrable como diseño industrial:

- I. Lo que sea contrario a la moral y a las buenas costumbres o que ofenda el honor o la imagen de personas, o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimientos dignos de respeto y veneración;
- II. La forma necesaria común o vulgar del objeto o la determinada esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales (BRASIL, 1996).

3.4 Elementos constitutivos de un registro de diseño industrial

Informe descriptivo, si correspondiera.

Reivindicaciones, si correspondiera.

Dibujos o fotografías.

Campo de aplicación del objeto.

Es importante notar que

La solicitud de registro de diseño industrial tendrá que referirse a un único objeto, permitida la pluralidad de variaciones siempre y cuando se destinen al mismo propósito y mantengan entre sí la misma característica distintiva preponderante, limitándose cada solicitud al máximo de 20 (veinte) variaciones (caput del artículo 104 de la LPI). El diseño deberá representar clara y suficientemente al objeto y sus variaciones, si hubiera, con miras a posibilitar su reproducción por un técnico en el tema (parágrafo único del artículo 104).

Con miras a incentivar especialmente los creadores de diseños industriales, significativas modificaciones fueron introducidas por el legislador de la LPI, v.g. en sus artículos 104, 106 y 108 y sus parágrafos, según los cuales:

- a) La solicitud de registro de diseño industrial tendrá que referirse a un único objeto, permitida la pluralidad de variaciones siempre y cuando se destinen al mismo propósito y mantengan entre sí la misma característica distintiva preponderante, estando limitada cada solicitud al máximo de 20(veinte) variaciones (artículo 104);
- b) Depositada la solicitud de registro de diseño industrial y observado lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 104, será automáticamente publicado y simultáneamente concedido el registro, expidiéndose el respectivo certificado (artículo 106) y,
- c) El registro vigorará por el plazo de 10 (diez) años a partir de la fecha del depósito, prorrogable por 3 (tres) períodos sucesivos de 5 (cinco) años cada uno (artículo 108).

Los registros de diseños industriales, tal como ocurre con las patentes y los registros de las marcas, también podrán ser declarados nulos en la hipótesis de que sean concedidos en desacuerdo con las disposiciones de la LPI, siendo que la declaración de su nulidad, también a ejemplo de los demás anteriormente citados, producirá efectos a partir de la fecha del depósito (artículo 112, §1°).

Igualmente, a terceros perjudicados por la concesión de los registros de diseños industriales está garantizado el derecho de reivindicar su adjudicación (§2° del artículo 112).

Tal como ocurre con las patentes, la nulidad de los registros de diseños industriales por la vía judicial podrá ser postulada, obligatoriamente en el foro de la Justicia Federal en cualquier momento durante su vigencia y el INPI, cuando no sea autor, intervendrá en el hecho (arts. 56, 57 y 118).

3.5 Concesión y vigencia del registro de diseño industrial

No cuesta nada repetir lo que fue destacado anteriormente, es decir que, de acuerdo con el artículo 106 de la LPI, “depositada la solicitud de registro de diseño industrial y observado lo dispuesto en los arts. 100, 101, y 104, será automáticamente publicado y simultáneamente concedido el registro, expidiéndose el respectivo certificado” (BRASIL, 1996).

Cabe observar, en esta disposición legal, la preocupación del legislador de otorgar el registro simultáneamente con su publicación, siempre y cuando, evidentemente, la respectiva solicitud haya cumplido todas las condiciones impuestas por la LPI. ¿Por qué ese proceso sumario? ¿Sin la posibilidad de interferencia de terceros durante el examen formal de la solicitud? Es muy simple. Considerando que la explotación de un diseño industrial es efímera, el legislador sensible a la preocupación de sus autores con la demora de la concesión de la protección por el INPI cuando regía la legislación anterior, resolvió atender a dicho pedido. No está demás mencionar que el artículo 111 de la LPI faculta al titular del registro

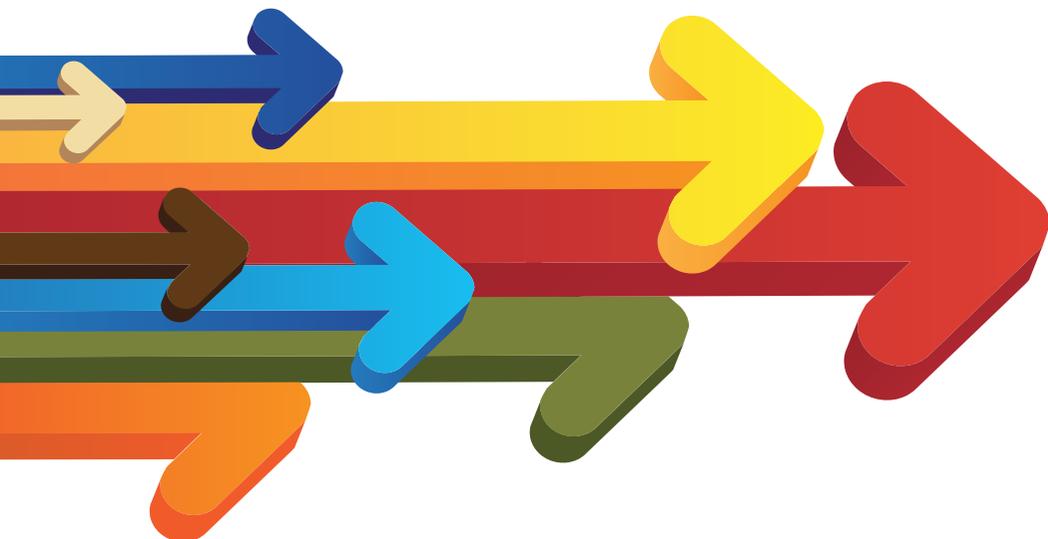
de diseño industrial el derecho de solicitar su examen de mérito en cualquier momento de la vigencia, en lo que se refiere a los aspectos de novedad y originalidad.

3.6 Vigencia del registro de diseño industrial

Repitiendo, también, lo que ya fue destacado, el registro vigorará durante el plazo de 10 (diez) años a partir de la fecha del depósito, prorrogable por 3 (tres) períodos sucesivos de 5 (cinco) años cada uno (artículo 108).

Atención

Es importante señalar que el artículo 110 de la LPI contiene una disposición excepcional, de acuerdo con la cual “a la persona que, de buena fe, explotaba su objeto en el País, antes de la fecha del depósito o de la prioridad de la solicitud de registro, le será asegurado el derecho de continuar la explotación, sin encargos, en la forma y condición anteriores” (BRASIL, 1996).



MARCAS

4

En la parte introductoria de este trabajo, fue dicho, citándose a Denis Borges Barbosa, que las marcas consisten en verdaderos nombres mágicos y que, entre los bienes intangibles protegidos por nuestra LPI, se trata de los bienes de mayor valor en el patrimonio de sus titulares.

En el plano judicial, la importancia de la marca fue enfatizada en el rotundo voto del ministro Salvio de Figueiredo, quien en aquel momento era integrante de la 4ª Sala del Superior Tribunal de Justicia, al observar que,

en la fase actual de la evolución social, la protección de la marca no se limita apenas a asegurar derechos e intereses meramente individuales, sino a la propia comunidad, por proteger al gran público, al consumidor de productos y servicios, al usuario, al pueblo en general, que mejor podrán conocer el origen del producto y del servicio prestado (R.Esp. n°. 3230, cuya memoria fue publicada el DJ-I, del 1º de octubre de 1990, p. 10.450).

En el actual mercado de consumo, en que normalmente existen diferentes empresas actuando en el mismo segmento de mercado, es común depararse con diferentes marcas, identificando a los más variados tipos de productos y servicios. En una simple visita a un establecimiento comercial, el consumidor se depara con centenares, quizá miles, de signos distintivos.

La importancia de las marcas es evidente. Finalmente, es por medio de ellas que el empresario se presenta ante el mercado, constituyendo el principal eslabón entre las empresas y el gran público.

Desde una perspectiva económica, las marcas son instrumentos que ejercen un rol fundamental en una economía de libre competencia. Esto es así porque, al distinguir sus productos de los de sus competidores, el empresario tiene, cada vez más, estímulos para invertir en calidad y, así, crear y fortalecer su reputación¹.

De lo contrario, en el caso de que no existieran marcas, el empresario no tendría incentivos para invertir. Sus productos no serían diferenciados de los productos de menor calidad y, consecuentemente, serían preteridos en desmedro de los productos de menor precio. Esa situación provocaría serias consecuencias al buen funcionamiento del sistema².

1 Cerqueira se manifiesta de la siguiente manera sobre el interés de los empresarios en las marcas: "En el campo de la competencia industrial o comercial, el fabricante que consigue imponer los productos de su industria a la preferencia de los consumidores y el comerciante que conquista la confianza en sus mercaderías y establece la buena reputación y seriedad de su establecimiento están muy interesados en individualizar y distinguir los artículos que producen o venden, con el objetivo de que no sean confundidos con otros similares. En esto se origina el uso y la utilidad de las marcas industriales, cuya importancia crece constantemente, generalizándose cada vez más su empleo por parte de los industriales y comerciantes que entienden el valor y las ventajas que las marcas industriales ofrecen" (1982, p. 755).

2. Esta es la opinión del economista norteamericano Richard Craswell, que así la explica: "If consumers can learn about the quality levels associated with each brand, this gives each manufacturer an incentive to improve the quality of his products as much as consumers are willing to pay for it. By contrast, if there were no trademarks...a manufacturer would gain little or nothing from improving his product's quality. Consumers would be unable to recognize high-or low-quality brands, so sales would tend to go to manufacturers who reduced their price by cutting corners on quality. The result would be a race to produce inferior products, rather than competition to produce better ones" (1979, p.111).

También desde el punto de vista económico, las marcas reducen el esfuerzo del consumidor en el momento de la compra. El fundamento de esta afirmación es que porque, con el paso de tiempo, el consumidor se acostumbra a la calidad y las características de un producto y pasa a adquirirlo de forma prácticamente automática, basado solamente en la reputación de la marca que lo distingue.

4.1 Funciones de las marcas

La doctrina nacional y extranjera son prácticamente unánimes en reconocer por lo menos cuatro funciones de las marcas. Ellas son: identificar determinado producto o servicio de sus congéneres en el mercado; señalar que los productos o los servicios tienen el mismo origen; señalar que los productos tienen el mismo estándar de calidad; y funcionar como un instrumento de publicidad. Examinemos, pues, cada una de esas funciones.

4.2 Identificación

La función identificadora es, sin lugar a dudas, la función precípua de las marcas. La marca identifica, distingue, individualiza determinado producto o servicios de sus competidores en el mercado.

Gracias a las marcas, un producto o un servicio adquieren identidad en medio de otros productos y servicios. Al ir a un supermercado, muchas veces, el consumidor sabe que es ese el producto que pretende adquirir. Si no fuera por las marcas, con su función identificadora, eso no sería posible.

Sobre la función identificadora, Gama Cerqueira propone: “Las marcas, asumen, así, toda su fuerza de expresión: marcan, efectivamente, al producto, que pasa a ser un producto diferente, dentro de la multitud de los productos congéneres” (1982, p. 757).

Por ejercer esa función, las marcas, muchas veces, se convierten en verdaderos imanes, bastando su mera pronunciación para catalizar el proceso de asociación con el respectivo producto o servicio. Es exactamente en este momento que la marca pasa a simbolizar el fondo de comercio del negocio, convirtiéndose, consecuentemente, en un bien de considerable valor para su titular³.

³ Una noción de marca como símbolo del fondo de comercio de la empresa fue ofrecida por la Suprema Corte norteamericana: “The protection of trademarks is the law’s recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trademark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a trademark exploits this human propensity by making every human effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same – to convey through the mark, in the mind of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trademark owner has something of value”. *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. versus S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 86 L.Ed. 1381, 62 S.Ct. 1022 (1942).

4.3 Origen

La segunda función ejercida por las marcas es señalar el origen y la procedencia de los productos o de los servicios que identifican.

Esto puede suceder aunque, en muchos casos, el consumidor no necesariamente conozca el nombre del fabricante del producto o del prestador del servicio. Por ejemplo, la mayoría de los consumidores brasileños seguramente conoce el jabón en polvo OMO, sin embargo no todos saben que la empresa que lo produce se llama Unilever.

Por eso, la doctrina ya llegó a un consenso en el sentido de que la marca señala el origen del producto o del servicio, aunque, en ciertos casos, dicho origen permanezca anónimo.

Significa decir que, al reconocer la función de origen ejercida por las marcas, no se está sugiriendo que el consumidor necesariamente identifica a quien produce u ofrece el producto o el servicio.

Lo que se dice, en realidad, es que, al ver un producto identificado por una determinada marca, el consumidor presupone que aquel producto tiene la misma proveniencia, o está de alguna forma relacionado a todos los otros productos que también ostentan aquella señal.

Es exactamente por eso que – al depararse con nuevas versiones del jabón en polvo OMO (OMO DOBLE ACCIÓN u OMO BLEACHING, por ejemplo) – el consumidor, a pesar de seguir sin saber el nombre del fabricante, rápidamente presupone que las nuevas versiones son fabricadas por la misma empresa que produce la versión original.

Gama Cerqueira también discurre sobre este tema:

Hay innumerables productos y artículos que se vuelven conocidos exclusivamente por la marca que traen, ignorándose el propio nombre del fabricante o del vendedor. [...] La marca individualiza al producto, lo identifica, lo distingue de los otros similares, no por su origen, sino por el propio emblema o por la denominación que la constituye [Finalmente, concluye:] (la marca es) la garantía de la legitimidad y del origen del artículo que adquiere (1982, p. 756-757).

Evidentemente, pues la marca también señala el origen de los productos y de los servicios identificados por ella.

4.4 Calidad

De los principios que fundamentan la función del origen, se desarrolló la tercera función ejercida por las marcas, que es indicar que los productos o los servicios identificados por una determinada señal tienen el mismo estándar de calidad.

Véase el ejemplo del jabón en polvo. El ama de casa que adquiere la nueva versión del OMO puede no esperar que ella presente las mismas características del jabón original – inclusive porque fue justamente buscando una característica especial que ella adquirió la nueva versión –, pero ella seguramente espera que

la nueva versión presente un desempeño que corresponda al desempeño del producto original.

Al depararse con productos que ostentan marcas idénticas o semejantes, por lo tanto, el consumidor no apenas presupone que ellos tienen el mismo origen, sino también que ellos presentan el mismo estándar de calidad.

La función indicadora de calidad queda todavía más clara cuando es analizada a la luz del sistema de franquicias. Al entrar a un restaurante del McDonald's en la ciudad de Nueva York, el consumidor espera encontrar los mismos sándwiches, el mismo menú, la misma atención y la misma decoración de un McDonald's localizado en Rio de Janeiro, en São Paulo o en cualquier otra parte del mundo.

El consumidor no piensa si el BIC MAC ofrecido en Nueva York tiene el mismo origen del BIG MAC de Rio de Janeiro. Tampoco prestará atención al hecho de que los restaurantes sean controlados por una holding o por franquicias independientes.

El consumidor prestará atención única y exclusivamente al hecho de que los restaurantes tienen la marca McDonald's, razón por la cual él espera – y merece – encontrar el mismo estándar de calidad en todos los restaurantes, independientemente de donde él esté. Es justamente en este contexto, que la función indicadora de la calidad ejercida por las marcas se revela.

4.5 Publicidad

La última función atribuida a las marcas es la de que ellas son importantes instrumentos de publicidad, ya que crean, en la mente del consumidor, una intrínseca relación con el producto o servicio identificado y acaban siendo importantes catalizadores de ventas⁴.

4.6 Justificaciones para la protección de marca

Como forma de propiedad intelectual la marcas son reconocidas y encuentran respaldo en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos del mundo. En el ordenamiento jurídico brasileño, esta protección está prevista en el artículo 5º, inciso XXIX, de la Constitución Federal:

Art. 5º [...]

Inciso XXIX - la ley asegurará a los autores de inventos industriales privilegio temporario para su utilización, así como protección a las creaciones industriales, a la propiedad de las marcas, a los nombres de empresas y a otros signos distintivos, tomando en cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del País (BRASIL, 1988).

4 Sobre esta función, destaca J. Thomas McCarthy, tratadista norteamericano sobre la materia: "As the geographic scope of markets expanded and systems of distribution became increasingly complex, trademarks came to function as an important instrument of advertising... If the trademark owner succeeds in creating a favorable image for its trademark in the marketplace, the mark itself can become a significant factor in stimulating sales. This ability of a mark to generate good will through advertising has also gained recognition under the law of trademarks" (1996, p. 12, 26).

Además, el derecho de propiedad sobre las marcas está regulado por el artículo 129 de la Ley n° 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial):

Art. 129 – La propiedad de la marca se adquiere mediante el registro válidamente expedido, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, estando garantizado al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional, observando, en lo que se refiere a las marcas colectivas y de certificación, lo dispuesto en los arts. 147 y 148 (BRASIL, 1996).

Pero ¿cuáles son las justificaciones para esta protección? Son básicamente dos. La primera, de naturaleza privada, que es proteger al titular y a sus actividades empresariales. Y la segunda, de naturaleza pública, que es proteger al consumidor. Analicemos, entonces, la protección de marca desde estas dos perspectivas.

4.6.1 Protección del titular

La marca, tal como fue anteriormente analizado, es el instrumento con el cual el empresario distingue e individualiza su producto o servicio en el mercado. Se trata, por lo tanto, del símbolo identificador del fondo de comercio del negocio, llegando, muchas veces, a ser el activo más valioso de la empresa.

Pero ¿para qué servirían los esfuerzos y las inversiones del empresario si él no pudiese proteger el símbolo que identifica su negocio? ¿Cuál es el incentivo para crear reputación y prestigio relativos a un nombre, si cualquiera pudiese utilizarlo?

Por lo tanto, es natural que el Estado tutele los derechos de propiedad sobre las marcas. Finalmente, son justamente esos derechos que garantizan al titular la exclusividad sobre el uso de la marca y, consecuentemente, la prerrogativa de impedir que terceros se aprovechen indebidamente del fondo de comercio inherente a la señal.

Sobre este tema, Gama Cerqueira afirma:

Pero el esfuerzo, la inteligencia, el trabajo de los industriales y comerciantes, empleados en el perfeccionamiento de sus productos y en la consolidación de sus reputaciones profesionales se verían completamente frustrados, si no los ampara y protegiese el Estado frente a la competencia desleal que personas menos escrupulosas podrían ejercer contra sus intereses, aprovechando el renombre de las marcas más conocidas y de la confianza impuesta a los consumidores, para disfrutar, protegidos por las sombras, el fruto del trabajo ajeno (1982, p. 755-756).

Desde el punto de vista del empresario, por lo tanto, el sistema de marcas funciona como un verdadero escudo que acaba protegiendo no apenas a sus signos distintivos en sí mismos, sino también a todo su negocio.

4.6.2 Protección del consumidor

Además de la tutela del empresario, también es evidente la importancia social del sistema de protección a las marcas. Esto es así porque, al individualizar y distinguir productos y servicios de sus congéneres, la marca acaba por resguardar un interés colectivo extremadamente significativo, que es el de situar al consumidor en el mercado.

Se no fuera por la protección de marca y el uso de signos (y este último ocurriera de forma libre e indiscriminada), ¿cómo podría el consumidor saber que el producto que está comprando hoy es el mismo que adquirió la semana pasada? ¿Cómo identificar la proveniencia del artículo y, así, ya preestablecer sus expectativas sobre el desempeño del producto?

Las marcas son, por lo tanto, un elemento de seguridad para el consumidor. Él sabe que el producto X tiene determinadas características y ese producto conquistó su confianza debido a experiencias anteriores con esa marca. Sin las marcas, es difícil, para no decir imposible, vislumbrar como esas cuestiones se desarrollarían.

Justamente, el propio Código de Defensa del Consumidor reconoce la importancia de las marcas al establecer, en su artículo 4º, inciso VI, que uno de los principios de la política nacional de relaciones de consumo es la “cohibición y represión eficientes de todos los abusos practicados en el mercado de consumo, inclusive la competencia desleal y la utilización indebida de inventos y creaciones industriales, de las marcas y nombres comerciales y signos distintivos, que puedan causar perjuicios a los consumidores” (BRASIL, Ley nº 8.078/1990).

Los doctrinarios nacionales también son unánimes al reconocer el interés público del sistema de marcas. Gama Cerqueira destaca:

En relación a los consumidores y al público en general, las marcas también desempeñan un importante rol, permitiendo la identificación del producto, sirviendo como certificado de fabricación o de opción y selección de los artículos colocados en el comercio e impidiendo que comerciantes deshonestos hagan pasar unos artículos por otros, engañando la buena fe de los consumidores (1982, p. 755).

La protección del consumidor, por lo tanto, es un aspecto que también debe ser considerado. Es por eso que en diferentes acciones de infracción de marca, aunque la discusión sea realizada apenas por particulares, es justamente la posición del consumidor, su percepción, o su estado psicológico, que son tomados en cuenta por el órgano juzgador.

4.7 Otras cuestiones relacionadas

La explosión de la internet, en el ámbito internacional, reavivó una nueva y reciente discusión sobre normas y principios del derecho de marcas, que pasó a ser uno de los temas más fervorosamente discutidos. Según Greene (2003), hay consenso en que ninguna área del derecho fue tan demandada, en lo que atañe a los tópicos y derechos relacionados con la internet, como el área de protección de marcas.

También según dicho autor, en los Estados Unidos, la expansión de los derechos de propiedad intelectual generó tres posiciones: la del Congreso norteamericano; la de los doctrinarios; y la de las Cortes. Mientras la visión del Congreso fue la de afirmar la expansión de los derechos de propiedad de los poseedores de patentes y marcas, en sentido contrario, la gran mayoría de los doctrinarios pasó a sostener que esa expansión afecta la naturaleza pública de la protección de los consumidores y de la sociedad.

Por su parte, las Cortes norteamericanas siguieron una posición más conservadora sobre esa expansión de los derechos de propiedad de patentes, en especial de los derechos sobre marcas, sin aceptarla inmediatamente.

En síntesis, el juzgador deberá tener en mente la relación existente entre el detentador del derecho de marcas, el dominio público y el mercado de nuevas ideas.

4.8 Tipos de marcas de acuerdo con su presentación

La Ley de la Propiedad Industrial establece que, para estar apto al registro, la señal distintiva debe ser *visualmente perceptiva* (art. 122).

Categorizando las señales visualmente perceptivas, el INPI, por medio de las Directrices de Análisis de Marcas (Resolución n° 260/2010), los divide en cuatro grupos, de acuerdo con su tipo de presentación.

Marca nominativa

Es la expresión escrita, textual, formada por una secuencia de letras y/o guarismos, sin estar asociada a una grafía estilizada o a un diseño, como por ejemplo – siguiendo las directrices de Análisis de Marcas del INPI: VARIG, CORONA, Atlântica, XIX (diecinueve, en guarismos romanos).

La gran ventaja del registro en la forma nominativa es que la marca no queda vinculada a ninguna estilización o dibujo. De esta manera, el titular puede utilizar la marca de la forma que quiera y, también, puede cambiar la estilización de la marca a lo largo del tiempo, sin correr el riesgo de sufrir caducidad por no estar utilizando la marca en la estilización que fue registrada en el INPI – ya que las marcas nominativas no se vinculan a ninguna estilización.

Marca Figurativa

Es la señal integrada por una ilustración, sin la asociación con una secuencia de letras y/o guarismos. Ejemplo:

Figura 6: Ilustración de marca figurativa.

Fuente: CNI

Cabe subrayar que letras o guarismos aislados, cuando estilizados, son considerados una marca figurativa, ya que la parte textual en sí no es pasible de protección (art. 124, II, LPI).

Marca mixta

Se trata de una señal que combina elementos nominativos con elementos figurativos, o sea, un texto combinado con un diseño, o un texto con letras estilizadas. Ejemplo:



Figura 7: Ilustración de marca mixta.

Fuente: CNI

A diferencia de las marcas nominativas, la señal mixta vincula la parte textual a la ilustración o estilización que también está siendo protegida por el registro.

Si, por un lado, el registro de este tipo de marca tiene la ventaja de proteger los dos aspectos visuales de la marca (texto e ilustración) con un solo registro, por otro, el titular no tiene la libertad de implementar modificaciones en el carácter distintivo original de la señal. Si lo hiciera, deberá obtener un nuevo registro de marca, ya que el registro para la marca original estará supeditado a la caducidad por falta de uso (art. 143, II, LPI).

Marca tridimensional

Tal como su nombre lo sugiere, se trata de una señal figurativa o mixta presentada en tres dimensiones. Ejemplo:



Figura 8: Ilustración de marca tridimensional

Fuente: CNI

Con el objetivo de obtener un registro para marca tridimensional, el interesado debe presentar al INPI, en el acto del depósito, tantas ilustraciones como sean necesarias para permitir la total comprensión – y divulgación para conocimiento de terceros – de la señal que será protegida, desde todos los ángulos.

Además, la forma tridimensional no debe ser de uso común ni tampoco puede implicar ningún efecto técnico, porque, en esos casos, el registro sería vedado por el artículo 124, XXI, de la LPI.

4.9 Tipos de marcas de acuerdo con su naturaleza

El artículo 123 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé tres clasificaciones para las marcas de acuerdo con su naturaleza y, también, define lo que debe ser entendido dentro de cada categoría:

Art. 123. A los efectos de esta Ley, se considera:

marca de producto o servicio: la que es usada para distinguir un producto o servicio de otro idéntico, semejante o afín, de origen diferente;

marca de certificación: la que es usada para certificar la conformidad de un producto o servicio con determinadas normas o especificaciones técnicas, especialmente en lo que atañe a la calidad, naturaleza, material utilizado y metodología empleada; y

marca colectiva: la que es usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada entidad (BRASIL, 1996).

Tal como se deriva de la definición legal, las marcas de producto o servicio son las que distinguen fuentes individuales de productos o servicios, por ejemplo marcas de servicio (en el caso, servicios de entrega) y de marcas de productos (en este caso, paraguas):



Figura 9: Ilustración de marca de producto.

Fuente: CNI



Figura 10: Ilustración de marca de servicio

Fuente: CNI

Las marcas colectivas tienen una función similar a las “marcas de producto o servicio”, en la medida en que también sirven para distinguir un producto o servicio en el mercado. La diferencia es que, en el caso de las marcas colectivas, no existe una fuente única, sino una colectividad de prestadores de servicio o de productores de un mismo artículo. Ejemplo:



Figura 11: Ilustración de marca colectiva.

Fuente: CNI

Finalmente, las marcas de certificación tienen una función diferente en relación a las dos primeras categorías. La marca de certificación tiene la función de indicar la conformidad del producto o servicio con determinados estándares técnicos. El objetivo principal es garantizar al consumidor que el producto en cuestión cumple con las especificaciones de calidad de la entidad certificadora.

Ejemplo:



Figura 12: Ilustración de marca de certificación

Fuente: CNI

Con el objetivo de obtener una marca de certificación, el interesado debe presentar al INPI, conjuntamente con la solicitud de registro, un manual conteniendo todas las especificaciones técnicas que deben ser observadas por terceros para estar calificado a usar esa señal certificadora.

4.10 Tipos de marcas de acuerdo con su grado de distintividad

La Ley de Propiedad Industrial no tiene una clasificación de las marcas de acuerdo con su grado de distintividad. Se trata de una clasificación elaborada a partir de principios doctrinarios y de jurisprudencia y que, como se verá, es extremadamente relevante para examinar eventuales conflictos de marcas.

Esto ocurre porque, dependiendo de la constitución del signo, él puede ser capaz de distinguir cualquier producto o servicio; puede ser capaz de distinguir apenas determinados productos o servicios; y puede no ser capaz de distinguir.

Esto genera amplias consecuencias para el alcance de protección otorgado a las marcas, ejerciendo, por lo tanto, una directa influencia en las acciones judiciales que abordan esta materia.

Desde el punto de vista de la distintividad, las marcas pueden ser divididas en: (i) marcas de fantasía; (ii) marcas arbitrarias; (iii) marcas sugestivas o evocativas; y (iv) signos genéricos, necesarios, comunes, vulgares o simplemente descriptivos. Analicemos cada una de estas categorías.

4.10.1 Marcas de fantasía

Marcas de fantasía son signos que fueron creados exactamente con el objetivo de ser utilizados como marcas. Son expresiones acuñadas, inventadas, que, como tales, no existen en el vocabulario de ningún idioma.

La creación de una marca de fantasía, por lo tanto, exige un proceso por el cual el empresario piensa en una nueva combinación de letras o símbolos y su resultado es un signo único, totalmente desconocido y que no está presente en los diccionarios.

El ejemplo clásico de una marca de fantasía es Kodak. Cabe observar que esta expresión no está presente en los diccionarios, no forma parte del vocabulario de ningún idioma y no tiene ningún significado, sirviendo únicamente como signo que distingue e identifica los productos de esa conocida fabricante de máquinas y películas fotográficas.

Hay innumerables ejemplos de marcas de fantasía. A título ilustrativo cabe mencionar: Nokia, Sony, Nikon, Nike, Adidas, Exxon, Polaroid, entre otras.

Desde el punto de vista jurídico, las marcas de fantasía son las marcas merecedoras del mayor nivel de protección, porque tienen el más alto grado de distintividad y, consecuentemente, su capacidad de atraer al público consumidor es mayor.

Como consecuencia de esto, cuando se trata de reproducción o imitación de esas marcas, la posibilidad de que el consumidor sea inducido al error, confusión o errónea asociación es más alta, debiendo los aplicadores del derecho de plan reprimir esa violación.⁵

4.10.2 Marcas arbitrarias

Marcas arbitrarias son palabras y expresiones que ya existen en el vocabulario de un determinado idioma, pero que son arbitrariamente elegidas para identificar y distinguir productos o servicios con los cuales ellas no tienen ninguna relación.

Son, por lo tanto, expresiones ya existentes, pero que, frente a su total ausencia de relación con las actividades del empresario, no sugieren, ni mucho menos describen ningún ingrediente, calidad o característica de aquel producto o servicio.

Apple, marca de la gigantesca empresa norteamericana de ordenadores, y Camel, famosa marca de cigarrillos, son ejemplos de marcas arbitrarias. Como se ve, se trata de palabras que existen en el vocabulario de la lengua inglesa, pero que fueron arbitrariamente elegidas para distinguir productos con los cuales no se relacionan.

Otros ejemplos de marcas arbitrarias son Pão de Açúcar (supermercados), Garoto (chocolates), Estrela (juguetes), Terra (proveedor de acceso a internet), Veja (revista), Torcida (bocadillos), Forum (ropas) SUN (hardware y software), Time (revista), BLACK & WHITE (whisky), entre otras.

⁵ "The more distinctive the trademark is, the greater its influence in stimulating sales, its hold on the memory of the purchaser and the likelihood of associating similar designations on other goods with the same source. If the trademark is a coined word such as KODAK, it is more possible that all goods on which a similar designation is used will be regarded as emanating from the same source than when the trademark is one in common use on a variety of goods such as 'Gold Seal' or 'Excelsior'." Arrow Distilleries, Inc. versus Globe Brewing Co., 117 F.2d 347 (4th Cir. 1941).

Desde el punto de vista jurídico, dichas marcas también disfrutaban de un alto grado de protección, porque no mantienen ninguna relación con los productos y servicios que identifican.

4.10.3 Marcas sugestivas o evocativas

Las marcas sugestivas, también llamadas evocativas, son las expresiones que sugieren determinada característica del producto o del servicio que distinguen.

Las marcas sugestivas son las preferidas de los empresarios y de los profesionales de marketing. Desde el punto de vista comercial, son las que se venden más fácilmente. En definitiva, es mucho más simple y barato divulgar un signo que, por su propio significado, sugiere alguna característica o calidad del producto – y que, por lo tanto, ayuda a venderlo –, que introducir y divulgar un signo sin ningún significado, que nada dice sobre el respectivo producto o servicio.

Ejemplos de marcas sugestivas son *Redecard* (tarjetas de crédito), *NET* (TV por cable y servicios de acceso a internet), *Clear* (shampoo), *Qualy* (margarina), *7-Eleven* (tiendas abiertas de las 7 de la mañana a las 11 de la noche), *Extra* (supermercados), entre otras.

En términos jurídicos, las marcas sugestivas son perfectamente registrables y pasibles de ser apropiadas. No obstante, son marcas que tienen un limitado alcance de protección. Al final de cuentas, al adoptar signos que evocan una determinada característica del producto o servicio, el empresario nada puede hacer contra competidores que hagan lo mismo. Como resultado, debe arcar con el peso de la coexistencia con marcas relativamente similares.

Cerqueira discurre sobre este tema de la siguiente manera:

Si el titular adoptara marcas de ese tipo, porque le parece útil y ventajoso indicar la calidad esencial del producto o su composición, debe soportar, como un peso correspondiente a esa ventaja, la relativa similitud de otras marcas con la suya (1952, p. 819).

Véanse, sobre este tema, las siguientes sentencias:

No hay óbices a la coexistencia pacífica de marcas evocativas o débiles que mantengan una cierta similitud, porque esas últimas, al contrario de las marcas creadas a partir de palabras inéditas, carecen de originalidad, por resultar de la combinación de términos comunes en el vocabulario [...] (Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, 2ª Sala, BRASIL, 2007).

Cuando los signos son compuestos por expresiones comúnmente usadas para subrayar y/o evocar una determinada característica del producto que indican, están desprovistos de apropiación exclusiva, en el sentido de que los titulares de tales marcas, llamadas “débiles”, deberán soportar el peso de la convivencia con otras similares (BRASIL, 2006).

En ese mismo sentido, fue elaborada la posición del INPI. Ese órgano ya se manifestó innumerables veces en lo que se refiere al grado de protección otorgado a las expresiones sugestivas, mereciendo la citación de algunos trechos de dos decisiones:

La señal registrada “FRESKI” está encuadrada en el rol de las marcas evocativas o sugestivas. Como sabemos, las marcas evocativas no deben merecer la misma protección otorgada a las marcas de tipo fantasioso, notable u original. La protección se determina en función del propio grado de novedad de la presentación. En ese caso, la denominación “FRESKI” es nueva, sin significado específico que conste en el diccionario. “FRESKI” evoca o sugiere todo lo que designa la calidad de FRESCO o REFRESCANTE, sin, no obstante, identificar, describir o generalizar los productos identificados por esa marca.⁶

En el mérito, [...] opinamos por el mantenimiento del acto. Todas las marcas involucradas en la cuestión (HYDRATANCE X HID. TRAT E HIDRATAN) son consideradas evocativas o sugestivas para la actividad que fue reivindicada, lo que las obliga a convivir en el mercado.⁷

Generalmente, por lo tanto, la marca sugestiva o evocativa está dotada de un limitado alcance de protección y debe asumir el peso de coexistir con marcas relativamente semejantes.

Tal regla, sin embargo, puede ser flexibilizada en algunas situaciones, porque existen marcas que, a pesar de ser sugestivas, adquirieron, en función de su uso ostensivo y continuo, un alto grado de conocimiento, convirtiéndose en verdaderos magnetos en sus respectivos segmentos de mercado.

Algunos ejemplos de esas marcas son *Sadia* (alimentos), *Natura* (cosméticos), *Lacta* (chocolates), *Playboy* (revista masculina) y *Citibank* (bancos), entre otros.

En ese caso, el órgano juzgador debe tomar en cuenta esa circunstancia de hecho en el momento de evaluar la posibilidad de confusión o errónea asociación de la marca con otros signos idénticos o semejantes.

4.11 Signos genéricos, necesarios, comunes, vulgares o simplemente descriptivos

Los signos genéricos, necesarios, comunes, vulgares o simplemente descriptivos no pueden ser registrados como marca porque les falta distintividad. Se trata, pues, de signos que no son capaces de distinguir e individualizar a un determinado producto o servicio de sus congéneres en el mercado.

Por lo tanto, son signos que no pueden ser apropiados por un único particular. En caso contrario, los demás empresarios estarían impedidos de utilizar tales expresiones, lo que, en última instancia, acarrearía serios desequilibrios en materia de competencia.

6 Decisión proferida en el proceso administrativo de nulidad instaurado por Arisco Industrial Ltda. contra el Registro n° 813904218, para la marca “Freski”, en la clase 35 (35.10, 35.20), abarcando “bebidas, jarabes y jugos concentrados; substancias para hacer bebidas en general”, en nombre de la Kraft Suchard de Brasil S/A (INPI, 1999a).

7 Decisión proferida en el proceso administrativo de nulidad instaurado por Schering-Plough Healthcare Products Inc. contra el Registro n° 813958717, para la marca “Hydratance”, en la capa 03 (03.20), “productos de perfumería y de higiene, cosméticos y artículos de tocador en general”, en nombre de L’Oreal S/A (INPI, 1998b).

Es común depararse con representantes de la doctrina utilizando la expresión “marca genérica”, sin embargo tal utilización es equivocada, pudiendo ser equiparada a otros oximorones igualmente absurdos, como, por ejemplo, “círculo cuadrado”. O una expresión es genérica o es marca. Nunca ambas.

Por ejemplo, la expresión “AUTOMÓVIL” es genérica para señalar automóviles. Por eso, ningún fabricante de vehículos puede adquirir derechos de exclusividad sobre la expresión anteriormente mencionada.

Por otro lado, una expresión puede ser genérica para un determinado segmento de mercado y ser inherentemente distintiva para otro sector de industria y comercio. Por ejemplo: la palabra “DIESEL” es perfectamente registrable como marca cuando es utilizada para distinguir ropas y artículos del vestuario en general. Se trata de un signo genérico y no registrable cuando es utilizado en medio de servicios de suministro de combustible.

Expresiones descriptivas, por su parte, son las que apenas describen alguna función, característica, naturaleza, público meta, o efectos del producto o servicio al que se refieren.

En el entendimiento de Gama Cerqueira, las expresiones descriptivas son “las que contiene definición o descripción del producto al que se aplican, o contienen, como elemento principal, indicaciones de sus cualidades o propiedades esenciales, su naturaleza, etc.” (1982 p. 817).

Signos descriptivos, al menos en principio, tampoco no son registrables como marca. Finalmente, como otros productos y servicios tienen características o cualidades parecidos, la expresión descriptiva, per se, no ayuda al consumidor a distinguir y diferenciar la extensa gama de productos y servicios existentes.

Las expresiones descriptivas, al igual que las marcas sugestivas, también son bastante deseadas y utilizadas por los profesionales de marketing y empresarios. Ocurre que, al contrario de las marcas sugestivas – que requieren un ejercicio mental del consumidor para llegar a una conclusión sobre la naturaleza del producto o servicio –, las expresiones descriptivas ya indican, rápidamente, esa información.

El resultado es que, a menos que el signo se revista de suficiente forma distintiva o adquiera distintividad en consecuencia del uso, el titular no comprará derechos exclusivos sobre la marca y la consiguiente prerrogativa de impedir que competidores utilicen signos idénticos o semejantes.

Sobre el fenómeno de la distintividad adquirida, véanse comentarios al artículo 124, inciso VI, de la Ley n° 9.279/96 en el punto 8.

4.12 Requisitos de registrabilidad (art. 122)

Los principios generales sobre la registrabilidad de una marca están previstos en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, in verbis:

Art. 122 – Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales (BRASIL 1996).

Como se puede notar, hay tres los requisitos de registrabilidad de una señal como marca en el INPI: la distintividad, la “perceptibilidad visual y la ausencia de incidencia de prohibiciones legales expresas.

Por distintividad, se debe entender que la señal cumple su función primaria de distinguir un producto o servicio con relación a los competidores. Se trata, por lo tanto, de una situación de hecho que puede inclusive ser modificada en el transcurso del tiempo.

En efecto, hay señales que nacen genéricas, pero cuyo uso reiterado pasa a ser reconocido por el público en general como la marca de un producto o servicio, cumpliendo la función de distintividad. Ese fenómeno, conocido como *secondary meaning*, será comentado detalladamente más adelante.

Hay, también, señales que no tienen ningún significado en su origen (términos fantasiosos o inventados), pero, por negligencia o uso inadecuado por parte del titular, son vistos por los consumidores como el propio nombre de la categoría de un producto o servicio, dejando de individualizar su fuente. La pérdida de la distintividad es conocida por la doctrina como “degeneración de la marca” y será analizada posteriormente.

En los EE.UU., es considerado apenas el requisito intrínseco de la distintividad, en que el *United States Patent and Trademark Office's* (USPTO) procesa señales de todos los tipos, inclusive sonoros y olfativos.

En Brasil, sin embargo, debido a que la propiedad se adquiere mediante registro (art. 129 LPI), tales pedidos no son viables, habida cuenta del límite formal impuesto por el artículo 122. Cabe destacar, sin embargo, que las normas de represión a la competencia desleal vedan el desvío de consumidores por medios oscuros o fraudulentos que utilicen artificios sonoros u olfativos (art. 195, III, LPI).

En la línea de este último parágrafo, la doctrina del *secondary meaning* no es reconocida por el INPI en razón de la ausencia de respaldo legal que permita su reconocimiento. De esta forma, el principio administrativo de la legalidad impide que el INPI adopte esa doctrina.

4.13 Signos no registrables como marca (art. 124)

El artículo 124 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone sobre las señales que no pueden ser registradas como marca, tanto por motivos absolutos (características intrínsecas de la señal), como por motivos relativos (señales técnicamente registrables por sus características intrínsecas, pero en conflicto con derechos anteriores de terceros).

Cabe recordar que el artículo 124 no es el único parámetro de registrabilidad de marca impuesto por el legislador.

Además de no incidir en ninguna de las prohibiciones del artículo 124, la señal deberá cumplir los requisitos generales del artículo 122 de la misma ley (distintividad y perceptibilidad visual).

Los incisos del artículo 124 contienen vedas expresas y taxativas. A continuación, son presentados ejemplos concretos y reales de aplicación para cada punto.

Art. 124 - No son registrables como marca:

I. escudo, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumento oficiales, públicos, nacionales, extranjeros o internacionales, así como la respectiva designación, figura o imitación;

Las Directrices de Análisis de Marcas del INPI (Resolución n° 260/2010) presentan como ejemplos de bandera y monumentos públicos.

Casos concretos:

- Solicitud de registro n° 825823625, para la marca mixta U.S. ARMY y su diseño, en la clase 25, denegada por el INPI en base al artículo 124, I, LPI (INPI, 2007a);
- Solicitud de registro n° 827885334, para la marca mixta LA VIE EN ROSE BUFFET y su diseño de la Torre Eiffel, en la clase 43, denegada por el INPI en base al artículo 124, I, LPI (INPI, 2007b).

II. letra, guarismo y fecha, aisladamente, excepto cuando estén revestidos de suficiente forma distintiva;

Este artículo prohíbe la apropiación de letras y guarismos (1 a 9) aisladamente. En otras palabras, la combinación de letras y/o números es registrable.

Además, el artículo permite el registro de letras y guarismos aislados cuando estén revestidos de forma distintiva, o sea, otorga protección a la estilización de letras y números.

Cabe destacar, también, que la veda se impone sobre la representación gráfica de una letra o guarismo, y no sobre su nomenclatura completa.

Ejemplos:

- Registro n° 824004582, para la marca nominativa "05", en la clase 25 (INPI, 2006);
- Registro n° 816762244, para la marca nominativa "TRES", en la clase 03.20 (INPI, 1995).

III. expresión, figura, dibujo o cualquier otra señal que sea contraria a la moral y a las buenas costumbres o que ofenda el honor o la imagen de personas, o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimientos dignos de respeto y veneración;

Este dispositivo contiene una prohibición con alto grado de subjetividad. La interpretación sobre su aplicación en casos concretos puede sufrir modificaciones a lo largo del tiempo, así como puede variar entre diferentes grupos sociales o entre personas de diferentes países.

Ejemplos:

- Solicitud de registro n° 817418890, para la marca "PENTELHINHOS", en la clase 25.20, denegada por el INPI en base al art. 65, punto 3, de la Ley n° 5.772/71 (dispositivo equivalente al art. 124, III, en la ley actual), (INPI, 1994);
- Solicitud de registro n° 902103172, para la marca "DASPUTAS", en la capa

03, denegada por el INPI en base al art. 124, III, LPI (INPI, 2012).

- Solicitud de registro n° 828659672, para la marca “BAD MOTHER FUCKER”, denegada por el INPI en base al art. 124, III, LPI (INPI, 2009).

IV. designación o sigla de entidad u órgano público, cuando no sea requerido el registro por la propia entidad u órgano público;

Ejemplo:

- Solicitud de registro n° 901402125, para la marca “MERCOSUR”, en la clase 35, denegada por el INPI en base al art. 124, IV, LPI (INPI, 2011).

V. reproducción o imitación de un elemento característico o diferenciador de título de establecimiento o nombre de empresa de terceros, susceptible de causar confusión o asociación con estas señales distintivas;

En el conflicto entre marcas y nombres empresariales, se aplican los principios de la anterioridad (derecho anterior), distintividad (el elemento característico debe ser pasible de protección) y de la posibilidad de confusión.

Para hacer valer derechos sobre un nombre empresarial, el titular de derecho anterior no necesita que su empresa esté constituida en Brasil, porque el nombre empresarial recibe protección en el ámbito internacional, por fuerza del artículo 8° de la Convención de la Unión de París (CUP):

Art. 8° – El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, si forma parte o no de una marca de fábrica o de comercio (PARÍS, 1883).

No obstante, el titular extranjero también está supeditado al análisis de distintividad intrínseca y a la posibilidad de confusión entre el elemento característico del nombre empresarial y la marca registrada.

Una reciente controversia surgió a partir de decisión del STJ, con voto conductor de la Min. Andrighi, en que, para solicitar la aplicación del artículo 124, V, el titular del nombre empresarial anterior debería comprobar el registro de su denominación en todas las entidades federativas, y no sólo en uno en algunos estados (REsp 1.204.488/RS, juzgado el 22 de febrero de 2011).

La decisión del STJ deriva del entendimiento de que el Código Civil de 2002 habría limitado la protección de los nombres empresariales a la unidad federativa de su constitución, excepto en los casos en que el titular requiera la extensión del registro a los demás estados. También es controvertida la aplicación de tal argumento en los conflictos entre nombres empresariales y marcas.

La razón es simple: un registro de marca otorga protección y derecho de uso de la señal en todo el territorio nacional (art. 129 de la LPI). Quiere decir que, si el nombre empresarial senior no pudiera atacar una solicitud de registro de marca por el simple hecho de que sus actos constitutivos están registrados en una única unidad federativa, en un futuro cercano, tal nombre empresarial senior irá a convivir con la marca de terceros, lado a lado, en la propia unidad federativa, en una evidente posibilidad de confusión.

Súmese a eso la violación del principio de la igualdad, ya que los titulares extranjeros gozarían de protección nacional sin necesidad de registro (art. 8° de la Convención de París), mientras que los ciudadanos del país necesitarían cumplir con esa formalidad en todas las unidades de la Federación. Alternativamente, en el caso de que se declare ineficaz el artículo 8° de la CUP, a partir del CC/02, la nación brasileña dejaría de atender a los estándares mínimos de protección a la propiedad industrial acordados en la OMC, estando sujeta a sufrir sanciones internacionales.

Así, la reciente decisión del STJ en el REsp 1.204.488/RS debe ser examinada con cautela.

En otras palabras, será necesario un análisis adecuado para el caso de la aplicación del artículo 124, V, de la LPI, en el bloqueo de una solicitud de registro de marca cuando haya un derecho anterior de terceros sobre un nombre empresarial, observados los requisitos de la distintividad y de la posibilidad de confusión.

VI – señal de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, cuando tenga relación con el producto o servicio a distinguir, o el que sea empleado comúnmente para designar una característica del producto o servicio, en lo que atañe a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de prestación del servicio, excepto cuando estén revestidos de suficiente forma distintiva (BRASIL, 1996);

Como ya fue señalado en el transcurso de esta obra, la ley prohíbe la apropiación de señales de carácter genérico, necesario, común, vulgar, descriptivo o comúnmente empleado para designar una característica del producto o servicio.

¿Pero cuáles son los fundamentos de esta regla? El primero de ellos es que, frente a la ausencia de distintividad, tales signos simplemente no son capaces de distinguir un determinado producto o servicio en el mercado, o sea, no tienen aptitud para funcionar como indicadores de origen.

Por otro lado, la apropiación de estos signos como marca también atentaría contra las buenas normas de libre competencia. Finalmente, a partir del momento en que tales expresiones fueran apropiadas por un único particular, sus competidores se verían privados de utilizarlas en sus actividades, lo que causaría serios desequilibrios.

Las Directrices de Análisis de Marcas del INPI (INPI, 2010, pp. 22-6) definen cada uno de los signos previstos en el dispositivo, así como suministra algunos interesantes ejemplos. Veamos:

- a) **Señal de carácter genérico:** es el término o expresión nominativa o su representación gráfica que designa la categoría, la especie o el género al cual pertenece un determinado producto o servicio, no pudiendo individualizarlo, bajo pena de atentar contra el derecho de los competidores.

Ejemplos:

“VESTUARIO” (irregistrable para señalar ropas);

“ALIMENTO” (irregistrable para señalar productos alimenticios o servicios de alimentación);

“VEHÍCULO” (irregistrable para señalar motos, automóviles o bicicletas).

- b) **Señal de carácter genérico:** es el término o expresión nominativa o el elemento figurativo indispensable para designar o representar un producto o servicio o, también, sus insumos.

Ejemplos:

“ACEITE” (irregistrable para señalar aceites);

“FAST FOOD” (irregistrable para señalar servicios de alimentación).

- c) **Señal de carácter común:** es el término o expresión nominativa o el elemento figurativo que, aunque no corresponda a la representación por la cual el producto o el servicio fueron originariamente identificados, haya sido consagrado por el uso corriente, para esa finalidad, integrando, así, el lenguaje comercial.

Ejemplos:

“AUTOMÓVIL” (irregistrable para señalar vehículo);

“PIÑA COLADA” (irregistrable para señalar bebidas).

- d) **Señal de carácter vulgar:** se trata de las jergas, denominaciones populares o familiares que también identifican un producto o servicio.

Ejemplos:

“BLANQUITA” (irregistrable para señalar aguardiente de caña de azúcar);

“COMIDA” (irregistrable para señalar alimentos o servicios de alimentación).

- e) **Señal de carácter descriptivo:** es el término o expresión nominativa que no sirve para distinguir

producto o servicio, pero que busca indicar su destino, su aplicación, o describir sus características.

Ejemplos:

“MARCAHORA” (irregistrable para señalar relojes);

“LAVARROPA” (irregistrable para señalar máquinas lavadoras de ropas).

- f) **Señal comúnmente empleada para designar una característica del producto o servicio:** es el término o expresión nominativa que designa una característica del producto o servicio, en lo que atañe a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o prestación de servicios.

Ejemplos:

“ARTESANAL” (para señalar helados);

“INDUSTRIALIZADO” (irregistrable para señalar alimentos);

“KILO” (irregistrable para señalar cereales);

“HP” (irregistrable para señalar motores);

- “CINCO ESTRELLAS” (irregistrable para señalar hoteles);
- “SABROSO” (irregistrable para señalar panes);
- “SIN OLOR” (irregistrable para señalar agua mineral);
- “ DESDE” (irregistrable para señalar cualquier producto o servicio);
- “ZAFRA” (irregistrable para señalar bebidas).

Véase, sobre este tema, la forma en que el INPI ya aplicó esta norma en algunos casos concretos:

Solicitud de registro n° 819083003, para la marca “CIA DE LOS TEJIDOS DE PUNTO” (nominativa), en la clase 25, cubriendo “ropas y accesorios del vestuario”, denegada por el INPI en base al artículo 124, VI, de la LPI (INPI, 2000);

- Solicitud de registro n° 818568569, para la marca “BORDE RELLENO” (nominativa), en la clase 38, cubriendo “servicios de alimentación”, denegada por el INPI en base al artículo 124, VI, de la LPI (INPI, 1998a);
- Solicitud de registro n° 818228415, para la marca “MODULAR” (nominativa), en la clase 20 (20.10, 20.25), cubriendo “muebles y artículos del mobiliario en general, colchones, almohadas y almohadones en general”, denegada por el INPI en base al artículo 124, VI, de la LPI (INPI, 2001);
- Solicitud de registro n° 821665090, para la marca “EARLYWARNING EFFECT” (nominativa), en la clase 01 (01.90), cubriendo “productos químicos, específicamente compuestos para accionar alarmas de humo vendidos como un componente de revestimiento de pared”, denegada por el INPI en base al artículo 124, VI, de la LPI (INPI, 2003);
- Solicitud de registro n° 822101262, para la marca “WASHWISE” (nominativa), en la clase 03 (03.10), abarcando “utensilios de limpieza hechos de plástico y goma que son utilizados con detergentes granulados para lavar y pretratar ropas, sustituyendo al jabón en barra o a cualquier otro dispositivo/etapa de pretratamiento”, denegada por el INPI en base al artículo 124, VI, de la LPI (INPI, 2004);
- Solicitud de registro n° 820360848, para la marca “MOISTURIZING FORMULA” (nominativa), en la clase 03 (03.20), abarcando “productos para el tratamiento del cuerpo y de la belleza, perfumes, jabones, aceites etéreos”, denegada por el INPI en base al artículo 124, VI, de la LPI (INPI, 1999b).

Los tribunales brasileños también ya aplicaron la regla diversas veces, valiendo citar algunos precedentes:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. APELACIÓN. REGISTRO. LIMITACIÓN DE USO. ART. 124, INCISO VI, LEY N° 9.279/96. 1. La marca registrada ante el INPI sin derecho al uso exclusivo posibilita el uso por parte de empresas del mismo ramo de actividades, siempre y cuando en el sentido común y en conjunto con otros elementos identificadores. 2. El art. 124, inciso VI, de la LPI veda el registro como marca de la “señal de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, cuando tenga relación con el producto o servicio a distinguir, o el que sea

empleado comúnmente para designar una característica del producto o servicio, en lo que atañe a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de prestación del servicio, excepto cuando estén revestidos de suficiente forma distintiva”

3. La expresión “PERSONAL PARK” tiene carácter necesario, común o vulgar, relacionándose intrínsecamente con el servicio que busca distinguir, insertado en la clase NCL (8) 39, refiriéndose a servicios de administración y alquiler de estacionamientos y estacionamiento de automóviles. 4. El registro de la locución “PERSONAL PARK” solamente es efectivamente posible en forma de presentación mixta, es decir, porque está asociada a otros elementos identificadores que le otorgan la distintividad suficiente para autorizar el registro, que deberá ostentar la salvedad de la no exclusividad sobre el uso del elemento nominativo. Tomando en cuenta el carácter habitual de la expresión en pauta, cuando está relacionada con el sector de mercado de la empresa autora, no hay como admitir su registrabilidad bajo la forma meramente nominativa, debido a la ausencia de elementos que propicien la necesaria distintividad del signo. 5. Apelación aceptada (BRASIL, 2009c – el subrayado es nuestro).

PROPIEDAD INDUSTRIAL. – CONCESIÓN DE REGISTRO DE MARCA MIXTA – RESTRICCIÓN AL USO EXCLUSIVO DE LOS ELEMENTOS NOMINATIVOS – EXPRESIÓN QUE REMITE A LA CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO INDICADO ART. 124, VI, DE LA LPI.

- I. La marca mixta “SPEED SYSTEM” señala “servicio de enseñanza de la lengua inglesa”, siendo su registro concedido con la restricción del uso exclusivo de los elementos nominativos.
- II. La expresión “SPEED SYSTEM” que compone la marca mixta es de uso común, en la medida en que su significado remite a una característica del servicio señalado, porque transmite al público la idea de que se trata de un método/sistema veloz/rápido de la enseñanza de la lengua inglesa.
- III. Incidencia de lo dispuesto en el art. 124, VI, de la LPI, en el sentido de prohibir el uso por apenas un competidor de señal liberada a todos (AC 368933 Proc. n° 2003.51.01.510624-9/RJ – 2ª Sala Esp. del TRF de la 2ª Región; Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto).

8 La marca Banco do Brasil (nominativa) es objeto del Registro n° 816669350, en la clase 36 (36.10, 36.20, 36.70), cubriendo “servicios bancarios y de crédito, financiamiento e inversión, servicios de captación de ahorro, de préstamo y de crédito inmobiliario; servicios auxiliares o conexos de las actividades financieras”

La marca Jornal do Brasil (nominativa) es objeto del Registro n° 002317630, en la clase 38 (38.10), cubriendo “servicios de comunicación, publicidad y propaganda”

La marca Periódico do Commercio (nominativa) es objeto del Registro n° 824827074, en la clase 16, cubriendo “periódicos”

La marca American Airlines (nominativa) es objeto del Registro n° 816205159, en la clase 38 (38.20, 38.60), cubriendo “servicios de transporte de carga, almacenaje y embalaje de mercaderías en general, servicios de alimentación”

IV. Propiedad Industrial. Marca que mantiene identidad sonora con un producto genérico encontrado en el mercado consumidor. Veda del Art. 124, inciso VI, de la Ley 9.279/96. Registro. Imposibilidad. I – Por haber identidad sonora entre la marca “MISSÔSHIRU”, cuyo registro se desea mantener, y la conocida sopa japonesa “MISO-SHIRU” diferenciándose ambas expresiones apenas por la duplicación de la “S” en la primera a pesar de que pertenecen a clases diferentes, se impone, de acuerdo con lo art. 124, inciso VI, de la ley 9.279/96, la imposibilidad de tal registro de marcas ante el INPI, por la manifiesta confusión que puede causar al mercado consumidor, así como por la competencia desleal que de ahí podría derivar. II – Apelación denegada (BRASIL, 2003 – subrayado nuestro).

Finalmente, cabe hacer algunas consideraciones sobre la doctrina del *secondary meaning* y de su aplicabilidad en el ordenamiento jurídico brasileño.

La doctrina del *secondary meaning* tiene origen en el derecho norteamericano y se basa en la percepción de que, con el paso de tiempo, algunos signos descriptivos pueden adquirir distintividad y pasar a ser percibidos como verdaderas marcas de producto o de servicio.

Por eso, el elemento esencial de la doctrina es la asociación existente, en la mente del consumidor, entre el signo y una única fuente del producto o servicio. Si ocurriera que aquella expresión, antes solamente descriptiva, pasara a asociarse con el producto o el servicio de un único empresario, será porque ella habrá adquirido un segundo significado.

La definición del instituto, por lo tanto, necesariamente incluye un término originalmente no distintivo que, en función de su uso exclusivo y continuado por un único empresario, pasó a asociarse directamente con los productos o los servicios de ese emprendedor. Esta distintividad adquirida recibe el nombre de *secondary meaning*.

Aunque la Ley de Propiedad Industrial no haga expresa alusión al fenómeno de la distintividad adquirida, lo que demuestra que la discusión todavía es mucho más doctrinaria que de aplicabilidad jurídica en el sistema brasileño, el artículo 6 °, párrafo C, punto 1, de la Convención de la Unión de París (reglamentada por el Decreto n° 1.263/1994), determina que:

Artículo 6 quinquies

C. 1) *Para determinar si la marca es susceptible de protección deberán ser tomadas en cuenta todas las circunstancias, particularmente la duración del uso de la marca (PARÍS, 1883).*

Quiere decir que, para analizar si una determinado señal es o no pasible de protección, se deben considerar todas las circunstancias de hecho, lo que, desde nuestro punto de vista, incluye el fenómeno de la adquisición de distintividad en virtud del uso.

Este entendimiento es compartido por una parte de la doctrina:

Este concepto no es, al contrario de lo que muchos imaginan, una peculiaridad del derecho americano, que acuñó el término secondary meaning. Aunque

la ley específica no lo prevea como figura legal, tiene status jurídico en virtud del artículo 6 quinquies, C-1, de la Convención de la Unión de París, que integra el sistema jurídico brasileño y, por lo tanto, los órganos administrativos y judiciales tienen el poder y deber de tomarlo en cuenta al apreciar la posibilidad de registro (DANNEMAN et. al, 2000, p. 229).

Aunque el INPI no aplique la doctrina del secondary meaning, el referido órgano ya reconoció la registrabilidad de signos, tales como Banco do Brasil, Jornal do Brasil, Periódico do Commercio, American Airlines, Bank of America⁹, entre otros.

Todos son signos originariamente descriptivos, pero que, con el paso del tiempo, efectivamente asumieron status de marca, funcionando como verdaderos signos identificadores de los servicios ofrecidos por sus respectivos titulares.

Los tribunales brasileños, por su parte, ya reconocieron, en algunos casos, la posibilidad de adquisición de distintividad en consecuencia del uso. El leading case en Brasil fue juzgado en 1987 e involucró al nombre de la fabricante de calzados São Paulo Alpargatas S/A. La empresa tomó conocimiento de la constitución y del funcionamiento de una competidora llamada Cervera Alpargatas Ltda., actuando exactamente en el mismo ramo de industria y comercio, e interpuso una acción judicial ante la Justicia Estadual de São Paulo, con miras a obligarla a cesar la utilización de la expresión ALPARGATAS, tanto como marca, como elemento de su nombre empresarial.

El juicio a quo se pronunció a favor de la autora y la acusada presentó un recurso de apelación. El principal argumento de la apelante era que ALPARGATAS es nada menos que el plural de ALPARGATA, o sea, una expresión que consta en el diccionario, que significa sandalia y que, por lo tanto, no puede ser objeto de apropiación cuando es utilizada en medio de sandalias y otros tipos de calzados. El Tribunal de Justicia de São Paulo rechazó las razones de la apelante en base a los siguientes argumentos:

El punto nuclear de la disputa es una cuestión de hecho, consistente en saber si el término preponderante "ALPARGATAS", de la denominación social de la Autora, São Paulo Alpargatas S/A, constituye o no palabra genérica que, designativa de un determinado género de producto industrial, o mercadería, sea o no susceptible de representar una marca de industria y merecer la consiguiente tutela jurídica, en el enfrentamiento con la denominación de la Acusada, Cervera Alpargatas Ltda.

Y la respuesta es francamente positiva. Nadie cuestiona que el vocablo "ALPARGATA" es un sustantivo que, en su significación original, denota una especie de zapato, o calzado, con algunas peculiaridades que no vienen al caso. Para demostrarlo, no es necesario recurrir a los diccionarios. Pero la cuestión fáctica, que desafía la calificación jurídica en este proceso, es otra. Se trata de indagar si, difundiendo su uso como expresión nominativa de una singular especie de calzado, fabricado por ella hace muchos años, no acabó la Autora prestándole el contenido semiológico trasladado y singular, que pasó, en el universo de la competencia mercantil, a identificar no apenas al producto en sí, sino al propio comerciante y todas sus actividades industriales y comerciales.

Fue lo que, como es público y notorio, ocurrió. Por un fenómeno semántico,

común y ya escudriñado por estudios pertenecientes a las áreas de la Semiología y de la Gramática Histórica, la palabra "ALPARGATAS" perdió su sentido corriente y pasó a traducir, en las relaciones comerciales e inclusive en las comunicaciones cotidianas, el específico calzado entonces fabricado por la Autora y, por contaminación ideológica, y su propia identidad, en el mundo empresarial y, sobre todo, en el plano de la competencia mercantil. De tal forma que este término, cuya preponderancia en la denominación es intuitiva y manifiesta, conquistó la capacidad de suscitar inmediata asociación de ideas con aquel producto industrial característico y con la individualidad objetiva de la Autora y de su grupo económico, que actualmente, no obstante haya interrumpido o terminado la fabricación, se identifican por esa única palabra, en la relación con el público consumidor. A Autora es individualizada apenas como "ALPARGATAS", así presentándose ante el mercado, y siendo reconocida por él.

Este hecho claro, explicable a la luz de múltiples factores de orden histórico-comercial y lingüístico, permitió que la Autora obtuviera el registro del vocablo, como marca notoria [...] Es justa la protección concedida, porque fueron las actividades permanentes y el concepto público de la Autora que operaron la translación de sentido, por la cual "ALPARGATAS" dejó de significar una especie de zapato, pasando a simbolizar y nombrar un producto determinado y su fabricante.

[...] De manera que, si la sentencia reconoció que la Autora había conquistado, en más de 70 años de actividades industriales y comerciales, una merecida fama, cuya intensidad respondió por el fenómeno semántico de que el fabricante y el producto hubieran asumido y absorbido la connotación de la propia clase, bajo la marca "ALPARGATAS", que componen su denominación, no viera el claro peligro de confusión derivado del uso del mismo nombre, por parte de la Acusada, dedicada a un objeto social idéntico, sería lo mismo que negar ese hecho claro y transparente (BRASIL, 1987, subrayado nuestro).

Otra sentencia fue proferida en una acción entre la empresa Valls & Cia Ltda. y el INPI, en la cual se discutía la registrabilidad de la expresión GASTHAUS (hostería, lugar donde se sirven comidas, en alemán) para identificar servicios de restaurantes.

La cuestión fue sometida al análisis del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, que, en 1996, admitió la posibilidad del registro y así se manifestó en relación a la distintividad adquirida por el signo:

[...] El uso de la marca, objeto de la solicitud, sin interrupciones, desde noviembre de 1973, encuentra amparo en lo dispuesto por el artículo 6 quinquies de la Convención de París, en vigor en Brasil, en los términos de los Decretos n.º 19.056/29 y 72.572/75. Tal como afirma la petición inicial, existen realmente palabras genéricas, necesarias o descriptivas, que acaban convirtiéndose, en virtud de su uso, en verdaderas marcas, cumpliendo todos sus requisitos, es decir, distinguiendo a determinados productos o servicios de otros similares, de procedencia diversa. Esas palabras adquieren, según los expertos americanos, un secondary meaning, o sea, una segunda significación, la de señal distintiva de productos o de servicios, que substituye y se superpone a la significación que existía antes del uso (folios. 07). O, tal como fue dicho, en la respuesta al recurso presentado, en

folios 106, “por su uso antiguo y continuo y respetable divulgación en el ramo de restaurantes, la palabra “GASTHAUS” en Brasil adquirió un secondary meaning o segundo sentido independiente de su significado original que, como fue anteriormente mencionado, es hostería [...]. (BRASIL, 1996, subrayado nuestro).

VII – señal o expresión empleada apenas como medio de propaganda;

Este dispositivo veda el registro como marca de expresiones de propaganda que no ejerzan la función de marca. En el caso de que la señal tenga una doble función (expresión de propaganda y marca), el registro en el INPI es lícito.

Finalmente, cabe recordar que la veda del registro como marca no significa que las expresiones de propaganda no reciban tutela jurídica. En razón de su carácter artístico y creativo, los slogans se encuentran amparados por la Ley de Derecho Autoral (Ley 9.610/1998). Y, también, el uso indebido por terceros está vedado por las reglas de represión a la competencia desleal (art. 195, IV, LPI).

VIII – colores y sus denominaciones, excepto si están dispuestas o combinadas de manera peculiar y distintiva;

La regla, de carácter absoluto, se asemeja a la prohibición de registro de letras y guarismos (art. 124, II), con una diferencia: en el caso de los colores, sus denominaciones escritas tampoco pueden ser registradas (excepto si estuvieran dispuestas o combinadas de manera peculiar y distintiva).

La excepción de la veda legal comprende dos situaciones: la combinación de colores y la disposición de uno o más colores de manera peculiar y distintiva.

IX – indicación geográfica, su imitación susceptible de causar confusión o señal que pueda falsamente inducir una indicación geográfica;

Ejemplo:

- Solicitud de Registro n° 826877532, para la marca Vale dos Vinhedos, en la clase 03, denegada en base al art. 124, IX, LPI (RPI n° 1907, del 24 julio de 2007).

Cabe recordar que los nombres geográficos que no constituyan señales geográficas y que no induzcan a la falsa procedencia pueden ser registrados como marca (art. 181).

X – señal que induzca a falsa indicación en lo que atañe al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio al que la marca se destina;

Ejemplo:

- Solicitud de Registro n° 822895153, para la marca Vale dos Vinhedos, en la clase 25, denegada en base al art. 124, X, LPI (RPI n° 1.851, del 27 de junio de 2006).

XI – reproducción o imitación de tipo oficial, regularmente adoptada para garantía de estándar de cualquier género o naturaleza;

Ejemplo:

- Solicitud de Registro n° 823637727, para la marca ISO 14001 Respeto a la Naturaleza ISO 9002 Garantía de Calidad, en la clase 30, denegada en base al artículo 124, XI, LPI (RPI n° 1.899, del 29 de mayo de 2007).

XII – reproducción o imitación de señal que haya sido registrado como marca colectiva o de certificación por tercero, observado lo dispuesto en el art.154;

XIII – nombre, premio o símbolo de evento deportivo, artístico, cultural, social, político, económico o técnico, oficial u oficialmente reconocido, así como la imitación susceptible de crear confusión, excepto autorización de la autoridad competente o entidad auspiciante del evento;

Sobre dicho dispositivo, cabe subrayar que la ley no exige que el evento haya sido realizado en territorio nacional. Es suficiente que se trate de un evento oficial u oficialmente reconocido.

Ejemplos:

- Solicitud de Registro n° 815091990, para la marca RG Roland Garros, en la clase 28.10, denegada en base al artículo 65, ítem 15, de la Ley n° 5.772/1971 (dispositivo equivalente al art. 124, XIII, en la ley actual), de acuerdo con la decisión publicada en la RPI n° 1.110, del 10 de marzo de 1992.
- Solicitud de Registro n° 819612790, para la marca Nascar, en la clase nacional 41 (41.20 y 41.40), denegada en base al artículo 124, XIII, LPI (RPI n° 1.594, del 24 de julio de 1991).
- Solicitud de Registro n° 822408317, para la marca París Dakar Off Road, en la clase 12, denegada en base al artículo 124, XIII, LPI (RPI n° 1.796, del 7 de junio de 2005).

XIV – reproducción o imitación de título, póliza, moneda y billete de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios, de los Municipios o de país;

Ejemplos:

- Solicitud de Registro n° 827104197, para la figurativa €, en la clase 25, denegada en base al artículo 124, XIV, LPI (RPI n° 1.966, del 9 de septiembre de 2008).
- Solicitud de Registro n° 819520560, para la mixta Washington One Dollar en la clase 34.10, denegada en base al artículo 124, XIV, LPI (RPI n° 1.467, del 17 de febrero de 1999).

XV – nombre civil o su firma, nombre de familia o patronímico e imagen de terceros, excepto con el consentimiento del titular, herederos o sucesores;

Ejemplos:

- Solicitud de Registro n° 819641626, para la marca Sena Pneus, en la clase 07.60, denegada en base al artículo 124, XV, LPI (RPI n° 1.594, del 24 de julio de 2001).
- Solicitud de Registro n° 818584785, para la marca Einstein, en la clase 09.55, denegada en base al artículo 124, XV, LPI (RPI n° 1.417, del 17 de julio de 1998).
- Solicitud de Registro n° 821882473, para la marca Rodrigo Pessoa, en la clase 21.20, denegada en base al artículo 124, XV, LPI (RPI n° 2.141, del 17 de julio de 2012).

XVI – pseudónimo o apodo notoriamente conocidos, nombre artístico singular o colectivo, excepto con el consentimiento del titular, herederos o sucesores;

Ejemplos:

- Solicitud de Registro n° 822975394, para la marca Sand-Junior, en la clase 05, denegada en base al artículo 124, XVI, LPI (RPI n° 1927, del 11 de diciembre de 2007).
- Solicitud de Registro n° 825466741, para la marca Beatlles, en la clase 09, denegada en base al artículo 124, XVI, LPI (RPI n° 1996, del 07/04/2009).
- Solicitud de Registro n° 822368358, para la marca LADY DI, en la clase 09, denegada en base al artículo 124, XVI, LPI (RPI n° 1.792, del 10 de mayo de 2005).

XVII – obra literaria, artística o científica, así como los títulos que estén protegidos por el derecho autoral y sean susceptibles de causar confusión o asociación, excepto con el consentimiento del autor o titular;

Ejemplos:

- Solicitud de Registro n° 824803477, para la marca Surpiman, en la clase 02, denegada en base al artículo 124, XVII, LPI (RPI n° 1984, del 13 de enero de 2009).
- Solicitud de Registro n° 815275285, para la marca mixta Garota de Ipanema, en la clase 03.20, denegada en base al artículo 124, XVII, LPI (RPI n° 1.760, del 28 de septiembre de 2004).
- Solicitud de Registro n° 815102720, para la marca Tieta, en la clase 03.20, denegada en base al artículo 124, XVII, LPI (RPI n° 1.772, del 21 de diciembre de 2004).

XVIII – término técnico usado en la industria, en la ciencia y en el arte, que tenga relación con el producto o servicio a ser distinguido;

Ejemplos:

- Solicitud de Registro n° 819265462, para la marca Cryogen, en la clase 05.70, denegada en base al artículo 124, XVIII, LPI (RPI n° 1.451, del 27 de octubre de 1998).
- Solicitud de Registro n° 820909459, para la marca Profilática, en la clase 09.15, denegada en base al artículo 124, XVIII, LPI (RPI n° 1.512, del 28 de diciembre de 1999).

XIX – reproducción o imitación, total o parcial, aunque con agregado, de una marca ajena registrada, para distinguir o certificar un producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con marca ajena;

Este es seguramente el inciso más usado por los militantes del área, porque se trata de la aplicación de los derechos de exclusividad sobre una marca registrada anteriormente por terceros.

Para una mejor comprensión de su extensión y requisitos, es conveniente analizarlo por partes:

“REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN”

Con el objetivo de invocar derechos anteriores sobre una marca, el tercero que

esté interesado debe primeramente demostrar que la marca júnior constituye una reproducción o imitación de su señal distintiva anterior.

La “reproducción” por ser total o parcial (“en la totalidad o en parte”), así como puede ser con el añadido de otros elementos. Lo importante para la caracterización de la “reproducción” es que sea copiado un elemento distintivo de una señal anterior (prefijo, sufijo, radical o palabras enteras), y siempre y cuando las marcas sean semejantes en el conjunto.

La “imitación” puede ser gráfica, fonética, visual y/o ideológica en relación a la marca anterior del tercero. En sus Directrices de Análisis de Marcas (INIP, 2010), el INPI presenta diversos ejemplos de lo que sería imitación, entre los cuales es importante subrayar:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| CABALLITO AZUL X CABALLITO BLUE | (imitación ideológica) |
| MI MANDACARU X MANDAKKARU | (imitación gráfica) |
| RAPHA’S X RAFAST | (imitación fonética) |

“MARCA AJENA REGISTRADA”

Los derechos anteriores deben estar basados en un registro anterior regularmente concedido por el INPI, en los términos de los artículos 122 y 129 de la LPI.

En el caso de que el registro del titular anterior todavía no haya sido concedido, el INPI deberá suspender el examen del proceso más reciente hasta que sea emitida una decisión final sobre la solicitud de registro senior. En el caso de que la solicitud de registro senior sea aceptada y concedida, el proceso júnior será denegado debido a la anterioridad que acaba de ser confirmada. En el caso de que la solicitud de registro senior no se convierta en registro, la solicitud júnior podrá proseguir – siempre y cuando no existan otros impedimentos.

“PRODUCTO O SERVICIO IDÉNTICO, SEMEJANTE O AFÍN”

Esta expresión es la base legal para el llamado principio de la especialidad, que delimita el alcance de protección de las marcas para las actividades cubiertas por la descripción de productos o servicios que consta en el registro, afectando, también, a productos o servicios afines.

En otras palabras, el derecho de exclusividad de uso de la marca emanado de un registro, previsto en el artículo 129 de la LPI no opera de manera erga omnes, sino dentro de la actividad reivindicada y las actividades afines.

Sobre esta materia, Cerqueira afirma:

Nada impide también que la marca sea idéntica o semejante a otra ya usada para distinguir productos diferentes o empleada en otro género de comercio o industria. Es en este caso que el principio de la especialidad de la marca tiene su mayor aplicación, moderando la regla relativa a la novedad. La marca debe ser nueva, diferente de las ya existentes, pero, tratándose de productos o industrias diferentes, no importa que ella sea idéntica o semejante a otra marca en uso (1982, p. 779).

La excepción se aplica a las marcas de alto renombre que, en consecuencia de su poder de atracción excepcional, reciben protección en todas las 45 clases de productos y servicios (art. 125 LPI).

Hay, también, quien defienda la protección extra-actividades cuando la marca nueva atente contra la reputación o la integridad material de la señal senior, en los términos del artículo 130, II, de la LPI, que será comentado más adelante.

SUSCEPTIBLE DE CAUSAR CONFUSIÓN O ASOCIACION”

Perfeccionando el principio de la especialidad, el legislador estableció, también, el requisito de la “posibilidad de confusión o asociación”. Así, para que dos marcas sean colidentes, no basta que los productos o los servicios sean idénticos o afines: la eventual coexistencia de las marcas deberá ser susceptible de causar confusión o asociación en la mente del consumidor.

La parte final del inciso es de suma importancia y concretiza la preocupación del legislador de evitar excesos o injusticias en la aplicación de la prohibición legal. En efecto, este dispositivo obliga al examinador a analizar, en el caso específico, la posibilidad de confusión o asociación entre las marca, ya que, dependiendo de las circunstancias fácticas, dos marcas idénticas o parecidas, identificando productos o servicios de la misma naturaleza, pueden convivir pacíficamente, sin inducir a los consumidores a error. Nuevamente, los comentarios de Cerqueira son claros:

La posibilidad de confusión debe ser apreciada por la impresión de conjunto dejada por las marcas, cuando son examinadas sucesivamente, sin investigar sus diferencias, tomándose en cuenta no apenas el grado de atención del consumidor y las circunstancias en que normalmente se adquiere el producto, sino también su naturaleza y el medio en que su consumo es habitual (1982, p. 919).

Confirmando el entendimiento doctrinario, el ilustre Superior Tribunal de Justicia diferentes veces rechazó la alegación de violación de marca en situaciones que, en la práctica, no había posibilidad de confusión o asociación:

a) Caso Hermes versus Hermès:

Tal como fue bien planteado en la decisión apelada, la utilización concomitante de las marcas HERMES y HERMÈS en productos de la misma clase no causa confusión al consumidor, porque las mercaderías se destinan a un público diferente y debe ser reconocida la notoriedad de la marca HERMÈS, porque las empresas objeto de recurso son mundialmente conocidas (BRASIL, 2009d)

b) Caso SKETCH versus SKECHERS:

Mientras que la que ahora interpone un recurso, LIMA ROPASYACCES SORIOS LTDA., titular de la marca “SKETCH”, comercializa productos de vestuario y accesorios, inclusive calzados, la marca que ahora es objeto de recurso, “SKECHERS USA INC II”, actúa, específicamente, en la comercialización de ropas y accesorios de uso común, para la práctica de deportes, de uso profesional. De manera tal que es posible observar que, aunque los consumidores puedan encontrar en uno o en otro, puntos de interés común, no hay motivo para no se reconocer la posibilidad de convivencia pacífica entre ambas marcas (BRASIL, 2010b).

c) Caso Shark versus Paul Shark:

Es posible la coexistencia de dos marcas en el universo mercantil, aun cuando la más reciente contenga reproducción parcial de la más antigua y que ambas se destinen la utilización en un mismo sector de actividad (en este caso, clase 25.10 del acto normativo 0051/81/INPI industria y comercio de "ropas y accesorios del vestuario de uso común"), si fuera inexistente la posibilidad de error, duda o confusión a la que alude el art. 67, n. 17, de la ley 5.772/71 (BRASIL, 1994)

d) Caso Moça Festa versus Festa:

Es posible la coexistencia armoniosa de las marcas, aunque la más reciente contenga la reproducción de la más antigua, si fuera inexistente el tercer requisito señalado en la ley, posibilidad de error, duda o confusión (BRASIL, 2007b).

En síntesis, para que sea confirmada la colisión de dos marcas, todas las circunstancias de hecho son relevantes y deben ser examinadas.

XX – dualidad de marcas de un único titular para el mismo producto o servicio, excepto cuando, en el caso de marcas de misma naturaleza, se revistieran de suficiente forma distintiva;

El dispositivo legal veda la concesión de dos registros diferentes para la misma marca, cubriendo los mismos productos o servicios, en nombre del mismo titular.

En la práctica, la norma intenta dar eficacia al instituto de la caducidad, que tiene el objetivo de cancelar los registros de marcas que no estén en uso después de 5 (cinco) años contados a partir del acto de concesión – o cuyo uso se haya interrumpido durante 5 (cinco) años o más, de acuerdo con el art. 143 LPI. De esa manera, se permite que ingresen al mercado nuevos signos, respetándose los principios constitucionales de interés social y desarrollo económico del país, que orientan la protección de la propiedad industrial (art. 5º, XXIX, CF).

Si le fuera permitido al titular obtener registros sucesivos para la misma marca, cubriendo los mismos productos o servicio, teóricamente, la caducidad jamás sería aplicada aunque la marca no esté en uso, porque cada 5 (cinco) años el titular tendría un nuevo registro.

Cabe aclarar que el inciso XX del artículo 124 no veda el registro de marcas idénticas para productos diferentes en la misma capa. Tampoco prohíbe la convivencia de dos registros para la misma marca en formato diferente (nominativa versus mixta). Tampoco será considerada dualidad si las marcas idénticas tuvieran naturalezas diferentes (marca de servicio versus marca de certificación).

XXI – la forma necesaria, común o vulgar del producto o de acondicionamiento o, también, la que no pueda ser disociada de su efecto técnico;

Este dispositivo trata de las marcas tridimensionales y establece prohibiciones de dos naturalezas diferentes. En la primera, prohíbe el registro de la forma necesaria, común o vulgar del producto o del acondicionamiento. En la segunda, prohíbe el registro de configuración que no pueda ser disociada de su efecto técnico.

Nuevamente, las Directrices de Análisis de Marcas (INPI, 2010) proveen algunos interesantes ejemplos:

a) **Forma necesaria del producto o del acondicionamiento:** es la inherente a la propia naturaleza del objeto, sin la cual es imposible producirlo.

| Pedido de marca | Productos/servicios | Registrabilidad |
|-----------------|----------------------------------|--|
| | Para pelota de fútbol. | Irregistrable. La forma esférica es necesaria. |
| | Para pelota de fútbol americano. | Irregistrable. La forma esférica es necesaria. |
| | Para neumático. | Irregistrable. La forma esférica es necesaria. |

b) **Forma común o vulgar del producto o del acondicionamiento:** es la que, aunque no sea inherente al producto o a su acondicionamiento, en el momento del depósito ya era habitualmente utilizada por diversos fabricantes en sus respectivos segmentos de mercado.

| Pedido de marca | Productos/servicios | Registrabilidad |
|-----------------|------------------------|---|
| | Para cilindros de gas. | Irregistrable. A forma cilíndrica es común para el acondicionamiento de gas. |
| | Para botellas. | Irregistrable. A forma cilíndrica de las botellas es común para el acondicionamiento de bebidas. |
| | Para cajas de leche. | Irregistrable. La forma de paralelepípedo es común para acondicionar productos lácteos y otros alimentos. |

c) **Forma que no puede ser dissociada de su efecto técnico:** es la que está intrínsecamente relacionada con una función técnica, dictada por la misma, imprescindible para el funcionamiento del objeto o auxiliar de su desempeño.

| Pedido de marca | Productos/servicios | Registrabilidad |
|-----------------|---------------------|---|
| | Para juguetes. | Irregistrable. Los clavillos son imprescindibles para el desempeño de la función del juguete. |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| | Para zapatos antideslizantes. | Irregistrable. Las salientes de la suela proporcionan mejor adhesión al suelo, auxiliando el desempeño del producto. |
| | Para producto de limpieza. | Irregistrable. El pico aspersionador es esencial para el funcionamiento del producto, mientras que las ondulaciones ayudan a obtener un mejor desempeño, proporcionando una mejor adaptación a la mano. |

Es importante observar, en este tema, algunas formas que fueron consideradas distintivas por el INPI y que son objeto de registros debidamente concedidos por el referido órgano:

| |
|---|
| Registro n° 820160288 |
| Titular: Bic Brasil S/A |
| Fecha del depósito: 13/8/1997 |
| Fecha de la concesión: 11/12/2001 |
| Status: registrado |
| Clase: 16 |
| Productos: bolígrafos, bolígrafos para dibujo, bolígrafos tintero, bolígrafos recargables, bolígrafos esferográficos, hidrográficos, lápices, lápices de carbón, lápices de cera, lápices de tiza, lápices de goma, lapiceras, grafitos, instrumentos para escribir, esferas para bolígrafos esferográficas, iluminadores, colas, sacapuntas, minas de lápices, correctores líquidos, cintas correctoras, bolígrafos, estuches para dibujo, cartucho de tinta, cajas, embalajes para bolígrafos, marcadores de texto, partes y componentes de esos productos. |
| Registro n° 824586875 |
| Titular: Chanel Sarl |
| Fecha del depósito: 26/4/2002 |
| Fecha de la concesión: 10/6/2008 |
| Status: registrado |
| Clase: 03 |
| Productos: perfumes |

| |
|---|
| Registro n° 828824428 |
| Titular: Volkswagen Aktiengesellschaft |
| Fecha del depósito: 1°/11/2006 |
| Fecha de la concesión: 31/07/2012 |
| Status: registrado |
| Clase: 12 |
| Productos: Vehículos motorizados terrestres y sus partes, motores para vehículos terrestres, neumáticos para ruedas de vehículos, llantas para ruedas de vehículos, ruedas completas para vehículos y sus partes, vehículos motorizados para niños, patinetas motorizadas (vehículos para niños) y automóviles motorizados para niños (vehículos para niños). |

En la dirección opuesta, constan precedentes en los cuales el INPI consideró que los signos no eran registrables y denegó las respectivas solicitudes en base al dispositivo en cuestión:

| |
|---|
| Solicitud de Registro n° 829085645 |
| Titular: Natura Cosméticos S/A |
| Fecha del depósito: 11/05/2007 |
| Status: archivado. Denegado en base al artículo 124, inciso XXI, de la Ley de Propiedad Industrial. |
| Clase: 03 |
| Productos: jabones. |
| Solicitud de Registro n° 829523057 |
| Titular: Abbott Laboratories |
| Fecha del depósito: 26/12/2007 |
| Status: archivado. Denegado en base al artículo 124, inciso XXI, de la Ley de Propiedad Industrial. |
| Clase: 05 |
| Productos: preparaciones farmacéuticas para sustitución de electrolitos. |
| Solicitud de Registro n° 819927392 |
| Titular: Koninklijke Philips Electronics N.V. |
| Fecha del depósito: 27/5/1997 |
| Status: archivado. Denegado en base al artículo 124, inciso XXI, de la Ley de Propiedad Industrial. |
| Clase: 09 |
| Productos: lámparas fluorescentes. |

| |
|---|
| Solicitud de Registro n° 822706563 |
| Titular: Loren Sid Ltda. |
| Fecha del depósito: 13/4/2000 |
| Status: archivado. Denegado en base al artículo 124, inciso XXI, de la Ley de Propiedad Industrial. |
| Clase: 11 |
| Productos: ventilador de techo. |
| Solicitud de Registro n° 828160236 |
| Titular: Helios de la Amazônia Indústria e Comércio de Materiais de Escritório Ltda. |
| Fecha del depósito: 13/2/2006 |
| Status: archivado. Denegado en base al artículo 124, inciso XXI, de la Ley de Propiedad Industrial. |
| Clase: 16 |
| Productos: grapadoras. |

La parte final del dispositivo – que prohíbe el registro de la forma de producto que no puede ser dissociada de su efecto técnico – tiene un objetivo claro: evitar la concesión de privilegios perpetuos sobre elementos funcionales, lo que, además de no ser coherente con los principios orientadores del sistema de protección a la propiedad intelectual, puede ser altamente anticompetitivo.

Mientras que el derecho de marcas protege signos distintivos, el derecho de patente recompensa a los inventores por desarrollar soluciones para problemas técnicos. El primero trabaja con signos identificadores de origen y puede ser prorrogado indefinidamente. El segundo crea herramientas de explotación exclusiva, cuyo plazo de validez es limitado en el tiempo.

Por lo tanto, si la forma de un producto es funcional o se determina esencialmente por consideraciones técnicas, ella no puede ser protegida por el derecho de marcas. De lo contrario, se concedería un privilegio perpetuo sobre un elemento que debería insertarse en el alcance de las patentes de invención o de modelo de utilidad y de los respectivos plazos de protección que les son otorgados.

Como resultado, el titular del privilegio puede reivindicar derechos exclusivos sobre un determinado elemento funcional indefinidamente y, de forma injusta, impedir la explotación legítima del objeto por competidores inclusive después de la expiración de la patente. Esto generaría grandes problemas en materia de competencia, sirviendo el inciso XXI del artículo 124 justamente para cohibir este tipo de abuso y sus efectos anticompetitivos.

La jurisprudencia brasileña ya tiene algunos importantes precedentes que enfrentaron esta cuestión. Quizás el más significativo de ellos sea el caso Philips versus Spectrum Brands, cuya discusión involucraba la configuración de las extremidades de aparatos eléctricos de barbear.

La Philips obtuvo una patente de modelo de utilidad sobre la configuración de la extremidad de tres puntas de su afeitadora y el título expiró en 1988. Casi una década después, en 1997, la empresa depositó una solicitud de marca tridimensional para la aludida configuración ante el INPI, que fue concedida en 2001 y fue impugnada posteriormente judicialmente por la Spectrum Brands:

(Patente)

(Marca 3D)

El 35° Juzgado Federal de Rio de Janeiro concedió medida cautelar suspendiendo los efectos del registro en base a la funcionalidad de la configuración, que fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región. En el juicio del recurso, el tribunal fue enfático al afirmar que un objeto previamente protegido por patente no puede ser protegido como marca tridimensional, bajo pena de crear un monopolio perpetuo. En las palabras del propio juez relator:

El equilibrio entre la contribución inventiva incorporada por la sociedad y el privilegio otorgado al inventor es siempre determinado por el tiempo y ninguna técnica protectiva conjugada, sostenida en un ilusorio hibridismo jurídico entre la tutela de marca y el modelo de utilidad, puede resultar en la perpetuación de la novedad.

[...]

La innovación tecnológica agregada al corpus mechanicus de la afeitadora eléctrica PHILISHAVE, consistente en un privilegio establecido con plazo de validez por fuerza de ley, no se puede transformar en un beneficio perpetuo, en forma de protección de marca tridimensional. [...] Vencido el plazo de protección, el diseño pasa a ser res communi omnium, y eso ocurre aun cuando signifique el vaciamiento de la tutela de la marca, que se convertirá, bajo este único hecho, en un mero título jurídico (Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, Recurso n° 2005.02.01.011707-6, Rel. Des. André Fuentes, 27/06/2006).

Como se ve, la patente expirada fue decisiva para atestar el efecto técnico proporcionado por la configuración del objeto. Sirvió, pues, como fuerte indicio de que la configuración era funcional, siendo inviable su registro como marca en los términos del artículo 124, inciso XXI, de la Ley de Propiedad Industrial brasileña.

Por todo esto, se concluye que, en cualquier disputa de este tipo, es fundamental examinar si la configuración del producto es funcional y/o tiene efecto técnico. En caso positivo, él no podrá ser protegido por el derecho de marcas, porque eso sería anticompetitivo.

Por otro lado, si apenas uno o algunos de los elementos de la configuración fueran funcionales, el titular podría reivindicar protección sobre la forma en su conjunto, en el caso de que compruebe que ella tiene elementos distintivos no

9 La controversia gira alrededor especialmente de los plazos de protección otorgados por los institutos. Mientras que el registro de diseño industrial es temporal, el registro de marca puede ser prorrogado cuantas veces el titular quiera. Así, en el caso de que el empresario opte por el régimen del diseño industrial, el objeto, en principio, pasaría al dominio público después de la expiración del título, lo que, en la práctica, no ocurre en el caso de que el titular del signo obtenga un registro de marca tridimensional y lo prorrogue indefinidamente.

funcionales y que su impresión de conjunto efectivamente identifica y distingue al producto de los demás competidores.

XXII – objeto que esté protegido por registro de diseño industrial de tercero;

La norma del inciso XXII es clara y prohíbe el registro como marca de objeto que esté protegido por diseño industrial de tercero.

Tal dispositivo posee una importante modificación con relación al antiguo Código de la Propiedad Industrial (Ley n° 5.772/1971), que establecía en su artículo 65, ítem 18, que no era registrable “marca constituida de elemento pasible de protección como modelo o diseño industrial.”

Como se ve, la ley anterior contenía una regla absoluta, que vedaba el registro de marcas de signo que pudiese ser protegido como diseño industrial, independientemente de que el design perteneciera al depositante de la marca o a terceros.

Al incluir la expresión “de tercero” al final del inciso XXII del artículo 124 de la ley actual, el legislador acabó con la prohibición absoluta y dejó claro que apenas no son registrables marcas que incorporan el diseño industrial ajeno. Como deducción lógica, se concluye que, en el caso de que el registro de diseño industrial pertenezca a la propia empresa solicitante del registro de marca, no hay discusión sobre la aplicación de la norma en pauta.

Por lo tanto, después de que sean atendidos los requisitos de registrabilidad, nada impide que la misma configuración de un producto sea objeto de un registro de diseño industrial y de un registro de marca tridimensional al mismo tiempo.

El INPI viene acogiendo dicho entendimiento y, aunque este tema pueda generar algunas discusiones, inclusive de orden constitucional,⁹ esta nos parece la más acertada interpretación del ordenamiento jurídico vigente.

XXIII – señal que imite o reproduzca, total o parcialmente, una marca que el solicitante evidentemente no puede desconocer en razón de su actividad, cuyo titular esté basado o domiciliado en territorio nacional o en país con el cual Brasil mantenga acuerdo o que asegure reciprocidad de tratamiento, si la marca se destinar a distinguir un producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión asociación con aquella marca ajena.

Este dispositivo representa una innovación de la actual Ley de Propiedad Industrial y su propósito es evitar la apropiación indebida de marcas ajenas.

Se trata, pues, de un importante instrumento represor de fraudes en el ámbito de los signos distintivos, tal como lo afirma sin sombra de duda la mejor doctrina:

El inciso XXIII de la Ley N° 9.279/96 representa un avance significativo, en la medida en que transporta al dominio del sistema jurídico de adquisición de la propiedad de las marcas aspectos metajurídicos. No es que, en virtud del inciso XXIII, el sistema de protección a las marcas deje de ser atributivo. Continúa siéndolo, lo que deriva del simple análisis sistemático del cuerpo legislativo en su conjunto. El inciso XXIII funciona como válvula reguladora, teniendo como causa finalis la represión al fraude. [...] Este dispositivo parte del principio lógico de que los

empresarios que actúan en un determinado sector no podrían, razonablemente, desconocer la existencia de ciertas marcas. [...] El hecho que provoca la incidencia de la norma prohibitiva es la conducta maliciosa del aspirante al registro, por ser persona del ramo de negocio y tener acceso a lo que pasa en el mercado” (IDS, 2005, p. 230-231, subrayado nuestro).

Este dispositivo, como se ve, actúa como una herramienta reguladora, incidiendo cada vez que un agente del mercado deposita una marca que, reconocidamente, es de un tercero.

En otras palabras, él no exige depósito ni registro anterior, sino apenas evidencias de que el depositante no puede desconocer la marca en razón de su actividad.

Obsérvense algunos precedentes en que este dispositivo fue aplicado:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS HOMEONATUSY HOMEONATURAL. COLISIÓN. ART. 124, XXIII, DE LA LPI. POSIBILIDAD DE ASOCIACION EQUIVOCADA.

1. El art. 124, inciso XXIII, da LPI, prohíbe el uso y el registro de “señal que imite o reproduzca, total o parcialmente, una marca que el solicitante evidentemente no puede desconocer en razón de su actividad, cuyo titular esté basado o domiciliado en territorio nacional o en un país con el cual Brasil mantenga acuerdo o que asegure reciprocidad de tratamiento, si la marca se destinara a distinguir un producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión, asociación con aquella marca ajena.” El dispositivo parte del principio de que los empresarios que actúan en un determinado sector no podrían, razonablemente, desconocer la existencia de ciertas marcas, situación que se encuadra en el caso en pauta.

2. En el caso analizado, es evidente la similitud gráfica y fonética entre los elementos nominativos de los signos en enfrentamiento, en la medida en que ambos ostentan los radicales “HOMEO” y “NATU” en sus composiciones de marcas, diferenciándose apenas en lo que atañe a la parte final de ambas, ya que la empresa apelada añadió la sílaba “RAL” para formar el término “HOMEONATURAL”, mientras que la autora, ahora apelante, simplemente substituyó la mencionada sílaba por la aposición de la letra “S”, formando la expresión “HOMEONATUS”. Además, es relevante observar que las mismas se destinan a señalar productos pertenecientes al mismo segmento de mercado, el de medicamentos homeopáticos, lo que podría ocasionar error o confusión en el público consumidor acerca de la procedencia de los productos (BRASIL, 2010y).

PROPIEDAD INDUSTRIAL. TÍTULO DE ESTABLECIMIENTO. MARCAS “ALUMINIO ARARA” Y “ALUMINIO ARARAS”. [...] No hay como concluir sobre la existencia de distintividad suficiente por parte de la marca de la ahora apelante, en la medida en que esta reproduce casi que completamente la marca anterior de la empresa acusada (apenas fue abstraída la letra “S” al final del término “ARARA”), haciendo incidir sobre la hipótesis el art. 124, inciso XXIII, de la LPI. Se observa, también, que ambas empresas están localizadas en el mismo Estado de la Federación (São Paulo) y, aún más, tienen como base territorial la misma ciudad (Araras). Además, ambas

¹⁰ Facilidad de apropiación y posibilidad de ser usada en diversos lugares al mismo tiempo, por ejemplo.

se dedican al mismo ramo de mercado, que es la fabricación y comercialización de utensilios domésticos de aluminio, de acuerdo según se puede entender de la lectura de los contratos sociales de las empresas (BRASIL, 2011b).

PROPIEDAD INDUSTRIAL. NULIDAD DE REGISTRO. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. TRADUCCIÓN. COLISIÓN. NOMBRE COMERCIAL.

[...]

3. Las empresas litigantes se insertan en segmentos de mercado de extrema afinidad. La autora de la acción judicial actúa en la fabricación y comercialización de productos de aleación metálica, mientras que la empresa acusada, ahora apelante, presta servicios de reparación, conservación y montaje de máquinas y equipos industriales e implementos agrícolas, lo que puede seguramente provocar dudas o confusión en el público consumidor en lo que atañe al origen de los productos o servicios. La aproximación entre las dos es todavía más nítida cuando se considera que ya mantuvieron relaciones comerciales. La autora abastecía a la acusada con la materia prima para la fabricación de cilindros bimetalicos, circunstancia demostrada por los documentos anexados a los autos por la propia apelante.

4. Aunque el registro anulando haya sido concedido bajo la égida del antiguo CPI, donde no había disposición similar al art. 124, inciso XXIII, de la LPI, que prohíbe el registro de "señal que imite o reproduzca, total o parcialmente, una marca que el solicitante evidentemente no puede desconocer en razón de la actividad". Este precepto ya era tutelado por el sistema jurídico, por los principios de la buena fe que, en el caso en pauta, fue precipuamente violado desde el punto de vista objetivo, o sea, del deber de probidad entre los contratantes, consagrado en el art. 422 del Código Civil, de la libre competencia y de la protección al consumidor (BRASIL, 2007c).

El inciso XXIII del artículo 124, por lo tanto, constituye una importante herramienta para la protección de los signos distintivos. Puede ser aplicado inclusive en las situaciones en que la marca usurpada no es notoriamente conocida, bastando demostrar que el depositante no puede desconocer la marca en razón de su actividad.

4.14 Derechos otorgados por el registro

Aunque la propiedad sobre las marcas tenga algunas particularidades en relación a la propiedad tradicional,¹⁰ ella también se basa en el concepto de exclusividad y sus respectivos corolarios. El titular del bien intangible tiene la prerrogativa de usar, gozar y disponer del signo, así como de impedir que terceros se apropien de él. Veamos, pues, cada uno de estos elementos.

4.14.1 Derecho de exclusión

El derecho de exclusión representa el núcleo del registro de marca. Sin él, el sistema de protección a las marcas perdería su principal fundamento y no tendría condiciones ni siquiera de existir. Por eso, cuando se examinan cuestiones de marcas,

se debe tener en mente que el registro es un instrumento excluyente, legítimamente oponible ante terceros, de acuerdo con cualquier otra forma de propiedad.

En base al registro de marca, por lo tanto, el titular pasa a tener la prerrogativa de compelir a terceros a cesar la utilización de signos idénticos o semejantes en medio de sus actividades.

4.14.2 Derecho de propiedad

El derecho de exclusión examinado anteriormente deriva del derecho de propiedad regulado por el artículo 129 de la Ley de Propiedad Industrial:

Art. 129. La propiedad de la marca se adquiere mediante el registro válidamente expedido, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, estando garantizado al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional, observando, en lo que se refiere a las marcas colectivas y de certificación, lo dispuesto en los arts. 147/148 y 72.572/75.

Tal como se ve, al obtener el registro de marca, el titular adquiere el derecho de uso exclusivo del signo en territorio nacional.

Este alcance de protección en todo el territorio nacional es importante, porque que le otorga al titular una adecuada seguridad jurídica para invertir en su marca y, después, expandirse a otros estados de la Federación sin depararse con empresas que ya utilizan marcas idénticas o semejantes.

Por lo tanto, adquirir el derecho de uso exclusivo en todo el territorio nacional es uno de los principales motivos que lleva a una empresa a registrar su marca ante el INPI, ya que ella pasa a ser protegida en todo Brasil, independientemente de ser conocida o no en determinadas regiones.

El titular de la marca también puede licenciar su uso para terceros, así como ejercer control sobre las especificaciones, naturaleza y calidad de los respectivos productos y servicios (art. 139 de la LPI). La prerrogativa del licenciamiento, justamente, es una importante faceta del derecho otorgado por la marca, porque le permite al titular efectivamente maximizar el potencial económico del signo.

Finalmente, el titular puede perfectamente disponer de la marca, transfiriendo el respectivo registro o solicitud de registro a terceros a título oneroso o gratuito. La transferencia, no obstante, debe comprender todos los registros o solicitudes, en nombre del concedente, de marcas iguales o semejantes, sobre el producto o servicio idéntico, semejante o afín.

Este cuidado del legislador fue tomado para evitar que dos entidades diferentes posean derechos exclusivos sobre marcas idénticas o semejantes en el mismo sector o en sectores afines, lo que es razonable, porque eso puede inducir al consumidor a error y confusión en relación al origen de los respectivos productos y servicios.

Del artículo 129 de la Ley de Propiedad Industrial se desprende el entendimiento según el cual la argumentación del derecho de precedencia solamente es pertinente en la etapa administrativa anterior a la concesión del registro, especialmente en el momento de oposición a la solicitud de registro (art. 158). No se

admite, por lo tanto, el reconocimiento del derecho de precedencia en sede de proceso administrativo de nulidad (art. 168) y acción de nulidad (art. 173).

4.14.3 Derecho a obtener indemnización

El registro de marca también le otorga al titular el derecho de obtener indemnización por el uso indebido del signo por terceros. Esto incluye daños emergentes y lucros cesantes, tal como lo aclaran los artículos 209 y 210 de la Ley de Propiedad Industrial.

Una cuestión interesante en el plan indemnizatorio se refiere a la supuesta comprobación de los daños. En efecto, ¿para merecer la indemnización, debe el titular necesariamente comprobar que la infracción le causó perjuicios? La doctrina y jurisprudencia más aceptadas entienden que la respuesta es negativa.

Esto se explica porque, en el ámbito de los derechos inmateriales, la indemnización es debida a partir del momento en que el infractor invade el espacio jurídico del titular del derecho. De esta manera, después de confirmada la violación de la marca, no puede el Poder Judicial eximir al infractor del deber de pagar la respectiva indemnización por la infracción cometida.

En relación a la comprobación de los daños, véase lo que dice Cerqueira, recordadamente el mayor doctrinario brasileño sobre esta materia:

La prueba de los perjuicios en las acciones de pérdidas y daños, merece, sin embargo, una especial referencia. Esta prueba, generalmente difícil en los casos de violación de derechos relativos a la propiedad industrial, es particularmente espinosa cuando se trata de infracción de registros de marcas, no pudiendo los jueces exigirla con mucha severidad. La simple violación del derecho obliga a la satisfacción del daño, en la forma del artículo 159 del CC, no siendo, entonces necesario, desde nuestro punto de vista, que el autor compruebe los perjuicios en el curso de la acción. Verificada la infracción, la acción debe ser juzgada procedente, condenándose al acusado a indemnizar los daños emergentes y los lucros cesantes (CC, art. 1059), que se calculen en la ejecución (1982, p. 1.130-1.131).

Inclusive porque no existe infracción que no genere daños al titular de la marca, tal como se deriva de la siguiente lección a respecto del tema:

Insistiendo en las fuentes colocadas a disposición por la Ley de Propiedad Industrial, para el fin buscado, la redacción del artículo 210 establece criterios abarcadores para la fijación de la indemnización por lucros cesantes, dejando claro que, de cualquier forma, la fabricación y la comercialización de productos falsificados causa perjuicios. Este dispositivo demuestra, implícitamente, que no hay casos en que la falsificación no genere daños. El análisis de los dispositivos anteriormente citados, permite concluir que la preocupación del legislador se enfocó única y exclusivamente en los criterios para la fijación de la indemnización, y no en los requisitos para la pertinencia o no de la indemnización. La mens legis debe ser enfatizada (GOYANES, 1982, p. 62).

El Superior Tribunal de Justicia adopta el mismo posicionamiento y ya consignó diversas veces que el simple uso indebido de marca registrada causa daños al titular, generando, consiguientemente, el respectivo deber de resarcimiento:

CIVIL. PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. USO INDEBIDO. OMI-SIÓN. INEXISTENCIA. INDEMNIZACIÓN. VALOR. CONCESIÓN DE LICENCIA. INTERESES DE MORA. TÉRMINO INICIAL. SUMARIO 54/STJ. DAÑOS. COMPROBACIÓN. AUSENCIA DE NECESIDAD. PAGO MÍNIMO DE COSTOS PROCESALES. INCIDENCIA DEL SUMARIO 326/STJ.

[...]

4. El uso de marca registrada, sin la debida licencia del propietario, es supuesta como perjudicial a quien detenta la titularidad.

[...]

Destacándose el siguiente trecho del voto del ilustre Relator:

No merece prosperar la tesis de incumplimiento del art. 159 del Código Civil, dado que, ante esta hipótesis, la indemnización fue determinada con fundamento en la Ley 9.279/96, que no exige la prueba material del daño, sino apenas del ilícito. De esta forma, el titular del registro de la marca en el INPI tiene derecho a usarla con exclusividad y su uso por otro, sin la debida licencia, se supone como perjudicial para quien detenta la titularidad (BRASIL, 2008).

COMERCIAL Y CIVIL. DERECHO DE MARCAS. USO INDEBIDO DE MARCA CARACTERIZADA. ABSTENCIÓN. INDEMNIZACIÓN.

La violación de marca ocurre cuando la imitación refleja en la formación cognitiva del consumidor que es inducido, por error, a percibir identidad en los dos productos de fabricaciones diferentes. El uso indebido de marca ajena siempre se presupone perjudicial para quien la ley otorga la titularidad.

Recurso parcialmente conocido y, en esta parte, concedido (BRASIL, 2003b).

MARCA. DAÑO. PRUEBA. RECONOCIDO EL HECHO DE QUE LA ACUSADA INDUSTRIALIZABA Y COMERCIALIZABA EL PRODUCTO "JABÓN DE LA COSTA"; MARCA REGISTRADA DE LA AUTORA, QUE TAMBIÉN FABRICABA Y VENDÍA EL MISMO PRODUCTO, SE DEBE ADMITIR CONSECUENTEMENTE LA EXISTENCIA DE DAÑO, PORQUE LA COMPETENCIA DESLEAL SIGNIFICÓ UNA DISMINUCIÓN DEL MERCADO. RESTABLECIMIENTO DE LA SENTENCIA, EN LA PARTE EN QUE CONCEDIÓ LA INDEMNIZACIÓN DEL 5% SOBRE EL VALOR DE VENTA DEL PRODUCTO, EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES AL INICIO DE LA ACCIÓN, QUEDANDO RELEGADO PARA LA LIQUIDACIÓN EL SIMPLE CÁLCULO DE ESE VALOR. RECURSO CONOCIDO Y CONCEDIDO (BRASIL, 1997la).

Este entendimiento también puede ser visto en sentencias de otros tribunales:

DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. USO INDEBIDO DE MARCA REGISTRADA. PÉRDIDAS Y DAÑOS. PRESUNCIÓN. EXENCIÓN PREVIA DE PRUEBA DE PERJUICIO. El simple uso indebido de una marca comercial registrada, constituyendo violación del derecho de propiedad industrial, obliga, por sí solo, a la satisfacción de pérdidas y daños, cuyo valor será calculado en liquidación. El mero hecho del uso indebido ya está causando perjuicio, porque coloca en riesgo, en el mercado, la credibilidad de la marca registrada. Recursos acogidos (BRASIL, 1997b).

[...] Frente a la similitud gráfica y fonética, aunque parcial, en la denominación de la marca nominativa QBOA y QBAO y de las fuentes y colores utilizadas en su visualización, aliada a la similitud del producto, inevitable y, con una mirada de consumidor, la confusión entre ambas, con evidentes reflejos en el campo de la competencia desleal, imponiéndose a la acusada que se abstenga de usar la marca QBAO y que indemnice a la competidora por los daños causados. Apelación Aceptada. [...] (BRASIL, 2001).

[...] La comercialización de una bebida de la misma especie RUM BACACHARI – de otra conocida y afamada internacionalmente – RUM BACARDI –, acondicionada en envase prácticamente igual, con tapa, colores, logotipo y principalmente etiquetas prácticamente idénticas, con modificación apenas de pequeños emblemas y efigies, revela el propósito inconfesado de inducir a error o de confundir al consumidor, y de esa manera obtener dividendos, caracterizando práctica constitucionalmente vedada (art. 5 inc. XXIX, de la CF) de competencia desleal, que debe ser prontamente cohibida, con indemnización de los perjuicios causados (BRASIL, 2000).

Por todo eso, la mejor interpretación de la ley es que el reconocimiento de la infracción ya es suficiente para el despacho favorable del pleito indemnizatorio respectivo.

En caso contrario, la simple condena para cesar el uso de la marca puede convertirse en un verdadero premio para el infractor, lo que, sin sombra de duda, no es coherente con el derecho vigente y con los más consagrados ideales de justicia.

4.15 Adquisición de derechos sobre la marca

El sistema atributivo

El legislador brasileño optó por adoptar el sistema atributivo de derechos para la protección de las marcas en el territorio nacional, en contraposición al sistema declaratorio.

En la práctica, significa decir que los derechos de propiedad sobre la marca se adquieren por medio de registro en el INPI, y no por el mero uso de la señal en el mercado, en consonancia con la letra expresa del artículo 129, caput de la Ley de la Propiedad Industrial:

Art. 129. La propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente expedido, conforme las disposiciones de esta Ley, siendo asegurado al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional, observándose en lo que se refiere a las marcas colectivas y de certificación lo dispuesto en los arts. 147 y 148.

Así, en Brasil, la constitución del derecho de propiedad sobre una marca adviene de un acto administrativo del Estado, representado por una autarquía federal (INPI), después de un proceso administrativo (proceso de registro de marca).

En cumplimiento del principio de la legalidad, el acto de concesión del registro no es discrecional al INPI. Si fueran atendidos los requisitos de la Ley de la Propiedad Industrial, el INPI tiene la obligación de conceder el registro de marca al interesado. De la misma manera, el INPI deberá denegar las solicitudes de registro

que incidan en las prohibiciones legales, bajo pena de su acto administrativo sea declarado nulo, con efectos ex tunc (art. 165 LPI).

Como corolario del sistema atributivo, al examinar las solicitudes de registro de marca, el examinador debe aplicar el principio conocido como *first to file*, o sea, el derecho será concedido a quien primero haya depositado la marca en el INPI.

En el sistema declaratorio, adoptado en los países anglosajones, el derecho de propiedad sobre la marca es reconocido a partir de su uso en el comercio.

En ese caso, el derecho de propiedad es reconocido a partir de una situación de hecho, es decir, la apropiación de la señal depende exclusivamente de una acción afirmativa del interesado. El Estado solamente irá a interferir si hubiera necesidad de dirimir conflictos entre dos usuarios de marcas idénticas o semejantes (analizando, inclusive, el ámbito geográfico de actuación de cada titular), o, también, si el titular quisiera portar un título declaratorio de su derecho.

En lo que se refiere al sistema atributivo, vigente en el territorio nacional, es importante recalcar que, aunque el derecho de propiedad sea constituido solamente en el acto de concesión del registro por parte del INPI (art. 129, *caput*), en la fase de prerregistro, el titular ya goza de algunos derechos.

En efecto, el artículo 139 de la LPI dispone que el depositante pueda licenciar su marca a terceros - en el caso de que el registro no sea confirmado *a posteriori*, el licenciado podrá eventualmente solicitar la recomposición de pérdidas y daños por la inversión realizada en la marca denegada.

Además, el artículo 130, III, de la LPI prevé el derecho de que el depositante vele por la integridad material y la reputación de su marca, lo que será estudiado de forma más profundizada a continuación.

Y, también, son reconocidos derechos al usuario de buena fe, en los términos del artículo 129, § 1º, de la LPI, comentado a continuación.

Los derechos oriundos del pre-uso de la marca. El artículo 129, §1º, de la LPI, dispone:

Art. 129. (*omissis*)

§ 1º *Toda persona que, de buena fe, en la fecha de la prioridad o depósito, usaba en el País, desde por lo menos 6 (seis) meses, marca idéntica o semejante, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, tendrá derecho de precedencia al registro.*

§2º *El derecho de precedencia solamente podrá ser cedido juntamente con el negocio de la empresa, o parte de este, que tenga directa relación con el uso de la marca, por alienación o arrendamiento.*

La norma constituye una excepción al principio *first to file*. En el caso de que un interesado use su marca de buena fe, con más de seis meses de antelación en relación a un tercero que primero depositó una señal idéntica o semejante en el INPI, el usuario de buena fe tendrá un derecho de precedencia al registro – alejándose, en ese caso excepcional, el principio del *first to file*.

Tal excepción viene siendo reconocida y aplicada por el Poder Judicial:

Resumen: ADMINISTRATIVO. DERECHO EMPRESARIAL Y REGISTRAL. PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCA. NOMBRE EMPRESARIAL. CONFLICTO. DERECHO DE PRECEDENCIA. PRIORIDAD A LA ANTIGÜEDAD DEL USO DE LA MARCA. ART. 129, § 1º, DE LA LEY N° 9.279/96.

1. El registro de la propiedad industrial tiene el objetivo de proteger las invenciones, modelos y marcas, con el objetivo de garantizar la libre competencia y la competencia empresarial.
2. En el caso de los autos, el acusado probó que, por lo menos 6 meses antes de que la expresión "Tonatua" hubiera sido adoptada como nombre empresarial de la autora, ya se valía de la expresión como marca, en la producción y comercialización de calzoncillos, desde el inicio de 2003. De esta forma, la Ley de Propiedad Industrial instituyó el deber/derecho de obtener un Registro de marca, o de mantener una marca ya registrada, en razón de su uso anterior y buena fe (art. 129, § 1º, de la Ley n° 9.279/96).
3. Apelación denegada (BRASIL, 2012).

Resumen: APELACIÓN. PROPIEDAD INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDAD DE MARCA EN BASE A CONFLICTO CON EL NOMBRE COMERCIAL Y DERECHO DE PRECEDENCIA. RECURSO DENEGADO.

- I. En efecto, la antelación de la denominación social de la Apelada (debidamente registrada), las facturas fiscales de hojas 59/95 (trayendo en destaque la expresión CEDICOR) y la notificación enviada al INPI, en 2001 (informando el uso previo del vocablo) son más que suficientes para configurar el derecho de precedencia invocado y previsto en el § 1º, del art. 129 de la LPI.
- II. Recurso y Reexamen Necesario denegados (BRASIL, 2010f).

Resumen: DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHO DE PRECEDENCIA AL REGISTRO DERIVADO DEL PRE-USO. ART. 129, § 1º, DE LA LEY N° 9.279/96.

- I. Demostrado en los autos que el segundo apelado (Sabor de Fruta Jugos Ltda.), en un momento anterior a la concesión del registro anulando PIZZA PARK -, de titularidad del apelante (Pizzería Pires Ltda.), ya utilizaba, de buena fe, la misma expresión para identificar su servicio, debe serle reconocido el derecho de precedencia en el registro, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 129, § 1º de la Ley 9.279-96, que es excepción al sistema atributivo adoptado por el derecho de marcas brasileño.
- II. Frente al principio de la carga atribuida a quien pierde el pleito, la parte vencida es responsable del pago de los gastos procesales derivados del ejercicio de la función jurisdiccional.
- III. Apelaciones y reexamen necesario denegados (BRASIL, 2007d).

Una cuestión que provoca intensos debates es el momento en que tal “derecho de precedencia” debe ser ejercido.

¿El usuario anterior puede invocar el derecho de precedencia para obtener la nulidad del registro de un tercero, o la norma del art. 129, § 1º, solamente puede ser aplicada cuando es suscitada antes del acto de concesión del registro del tercero?

El TRF de la 2ª Región adoptó la siguiente posición sobre este tema:

Resumen: RECURSOS DE DECLARACIÓN. PROPIEDAD INDUSTRIAL. RECURSOS POR FALTA DE UNANIMIDAD. MARCA. DERECHO DE PRECEDENCIA. REDISCUSIÓN.

- *Recursos de declaración opuestos bajo alegación de nulidad, omisión contradictoria y obscuridad.*
- *La Ley asegura el derecho de precedencia al registro y no el derecho al registro.*

El derecho de precedencia solamente puede ser ejercido antes de haber registro, lo que significa decir que se trata de un derecho que debe ser ejercido en el ámbito del procedimiento administrativo instaurado ante el INPI y tan solamente en los autos, no pudiendo ser reconocido otra solicitud de registro como una oposición a una solicitud de registro en curso.

- *Inexistencia de los alegados vicios en el proceso judicial.*
- *Recursos de declaración denegados (BRASIL, 2012d).*

Cabe subrayar que la decisión anterior todavía no transitó en juzgado y, posiblemente, el tema será dirimido por el STJ.

4.16 Protecciones excepcionales

El derecho de uso exclusivo de marca, adquirido con el registro de la señal distintiva en el INPI (art. 129), no es absoluto.

La protección de las marcas es limitada por dos principios legales: el principio de la especialidad (o especificidad) y el principio de la territorialidad, estudiados a continuación.

4.16.1 El principio de la especialidad

El principio de la especialidad de las marcas se encuentra consagrado en el artículo 124, XIX, de la Ley de la Propiedad Industrial¹¹, y determina que la exclusividad de uso de la señal distintiva solamente es oponible a los productos idénticos, semejantes o afines, capaces de generar confusión o asociación.

¹¹ Art. 124. No son registrables como marca:

[...]

XIX - reproducción o imitación, total o parcial, aunque con agregado, de una marca ajena registrada, para distinguir o certificar un producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con una marca ajena.

Sobre esta materia, Cerqueira comenta:

La ley buscó prever todas las hipótesis, partiendo de lo particular a lo general, de manera gradual; en primero lugar, se refiere a productos idénticos; en segundo lugar, a productos semejantes; en tercer lugar, toma en cuenta el género de comercio o industria, sin analizar la identidad o semejanza entre los productos o artículos, sino la identidad y la afinidad de los sectores de negocio a los que las marcas o servicio se destinan. En los dos primeros casos la ley busca impedir la confusión directa entre los productos provocada por la identidad o semejanza de las marcas; en el tercero caso busca, además, resguardar el derecho del titular de la marca de extender su uso a otros productos o artículos pertenecientes al mismo género de comercio o industria que explota, o a un género afín (1982, p. 906).

El concepto de confusión es relativamente simple y consiste en la inducción del consumidor a error al intercambiar un producto por otro, o confundir su fuente en razón de la semejanza o de la afinidad de las mercaderías.

En el fenómeno de la asociación, el consumidor, al depararse con una marca ya conocida usada en producto o servicio diferente, en razón de alguna peculiaridad de esta marca (por ejemplo, su fama o su originalidad), cree que el fabricante o prestador de servicios es el mismo.

En ese momento, toda la credibilidad y base de comercio adquiridos por el producto original son transferidos automáticamente al producto nuevo. Tal circunstancia, si no fuera autorizada o controlada por el titular del producto original, podría causar una conmoción en su reputación (credibilidad) y, también, con relación al tercero no autorizado, un enriquecimiento sin causa.

En este contexto surgen las excepciones al principio de la especialidad: la protección especial a las marcas de alto renombre y la teoría de la dilución de las marcas. La primera expresamente está prevista en ley, y la segunda es construida a partir de la doctrina y de la jurisprudencia.

4.16.2 Excepción: la Marca de Alto Renombre.

El artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial es autoexplicativo:

Art. 125. A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de actividad.

Así, las marcas muy famosas, registradas en territorio nacional, reciben protección no apenas en productos idénticos, semejantes o afines (art. 124, XIX), sino en todos los sectores de actividad, o sea, todo y cualquier producto o servicio, independientemente de la afinidad.

Inicialmente, dos requisitos son extraídos del dispositivo legal para la reivindicación de esta protección especial: el registro de la marca en Brasil y el "alto renombre".

Para el INPI (Resolución n° 121/05), "alto renombre" significa "una extraordinaria fuerza atractiva (...) apta a atraer clientela por su simple presencia":

Art. 2° A los efectos de esta Resolución, se considera de alto renombre la marca que goza de una autoridad indiscutible, de un conocimiento y prestigio diferidos,

resultantes de su tradición y calificación en el mercado y de la calidad y confianza que inspira, vinculadas, esencialmente, a la buena imagen de los productos o servicios a la que se aplica, ejerciendo un acentuado magnetismo, una extraordinaria fuerza de atracción sobre el público en general, indistintamente, elevándose sobre los diferentes mercados y trascendiendo la función a que se prestaba primitivamente, proyectándose como apta a atraer clientela por su simple presencia.

La misma Resolución del INPI, en su artículo 4º, enumera una lista no exhaustiva de pruebas que pueden ser presentadas por el interesado en reivindicar la protección especial en pauta¹².

La forma especial en que la protección especial puede ser reivindicada también es determinada por la Resolución n.º 121/05 del INPI. Actualmente, la protección especial apenas puede ser solicitada de forma incidental, mediante una oposición o proceso administrativo de nulidad (art. 3º).

La protección especial quedará anotada en la base de datos del INPI durante cinco años y, durante ese período, el titular está exento de presentar nuevas pruebas de alto renombre al ejercer su derecho de exclusividad en cualquier clase (art. 10).

Respecto a la marca de alto renombre, cumple transcribir a continuación la sentencia de la 3ª Sala del Superior Tribunal de Justicia:

12 Art. 4º El solicitante de la protección especial de que trata el artículo 125 de la LPI deberá presentar al INPI, incidentalmente, en el acto de la oposición o del proceso administrativo de nulidad, las pruebas pertinentes a la comprobación del alto renombre de la marca en Brasil, pudiendo presentar, en carácter suplementario a las pruebas voluntariamente por él coligidas, los siguientes elementos informativos:

1. fecha del comienzo del uso de la marca en Brasil;
2. público usuario o potencial usuario de los productos o servicios a que la marca se aplica;
3. fracción del público usuario o potencial usuario de los productos o servicios a que la marca se aplica, esencialmente por su tradición y calificación en el mercado, mediante encuesta de opinión o de mercado o por cualquier otro medio pertinente;
4. fracción del público usuario de otros segmentos de mercado que, inmediata y espontáneamente, identifica la marca con los productos o servicios a que ella se aplica, mediante encuesta de opinión o de mercado o por cualquier otro medio pertinente;
5. fracción del público usuario de otros segmentos de mercado que, inmediata y espontáneamente, identifica la marca esencialmente por la su tradición y calificación en el mercado, mediante encuesta de opinión o de mercado o por cualquier otro medio pertinente;
6. medios de comercialización de la marca en Brasil;
7. amplitud geográfica de la comercialización efectiva de la marca en Brasil y, eventualmente, en el exterior;
8. extensión temporal del uso efectivo de la marca en el mercado nacional y, eventualmente, en el mercado internacional;
9. medios de divulgación de la marca en Brasil y, eventualmente, en el exterior;
10. extensión temporal de la divulgación efectiva de la marca en Brasil y, eventualmente, en el exterior;
11. valor invertido por el titular en publicidad/propaganda de la marca en los medios de comunicación brasileña en los últimos 3 (tres) años;
12. volumen de ventas del producto o los ingresos del servicio en los últimos 3 (tres) años;
13. valor económico de la marca en el activo patrimonial de la empresa.

COMERCIAL Y PROCESAL CIVIL. MARCA. GRAN RENOMBRE. DECLARACIÓN. PROCEDIMIENTO. CONTROL POR EL PODER JUDICIAL. LÍMITES.

1. Aunque prevea los efectos derivados del respectivo registro, el art. 125 de la LPI no estableció los límites necesarios para la caracterización del alto renombre de una marca, supeditando el dispositivo legal a la reglamentación del INPI.
2. La sistemática impuesta por el INPI por intermedio de la Resolución n.º 121105 solamente admite que el interesado obtenga el reconocimiento del alto renombre de una marca por la vía incidental.
3. El titular de una marca detenta legítimo interés en obtener, por vía directa, una declaración general y abstracta de que su marca es de alto renombre. Se protege un derecho del titular, inherente al derecho constitucional de protección integral de la marca.
4. La brecha existente en la Resolución n.º 121105 que prevé la declaración del alto renombre apenas por la vía incidental — configura omisión del INPI en la reglamentación del art. 125 de la LPI, situación que justifica la intervención del Poder Judicial.
5. Aunque haya inercia de la administración pública, el Poder Judicial no puede suplir esa omisión y decidir el mérito del proceso administrativo, sino apenas determinar que el procedimiento sea concluido en un plazo razonable. De esta forma, hasta que se produzca una manifestación del INPI por vía directa, la única ilegalidad practicada será la inercia de la administración pública, no siendo pertinente, en este momento, la ingerencia del Poder Judicial en el mérito del acto de omisión.
6. Por otro lado, los actos del INPI relacionados con el registro del alto renombre de una marca, por derivar del ejercicio de una discrecionalidad técnica y vinculada, se encuentran sujetos a control del poder judicial, sin que eso implique violación del principio de la separación de poderes.

7. Recurso especial denegado. (BRASIL, 2013).

La 3ª Sala del STJ, en la Sentencia anteriormente mencionado, reconoció la inviabilidad del Poder Judicial de reconocer una marca de alto renombre, en razón de la ausencia de una declaración administrativa del INPI. La observancia de la tripartición de los Poderes del Estado impide que el Poder Judicial sustituya la decisión del INPI¹³.

4.16.3 Excepción: la Teoría de la Dilución

Parte de la doctrina especializada hace hincapié en que la protección especial otorgada a las marcas de alto renombre constituye una herramienta propia y poderosa para el combate a la usurpación de marca registrada para productos o servicios no afines, y la protección a las marcas de alto renombre no amparan diversas relaciones.

13 Otra controversia de la materia es la posibilidad de reconocimiento del status de alto renombre de la marca por el Poder Judicial, sin apreciación previa del INPI. El STJ sentenció:

“AgRg en el RECURSO ESPECIAL N° 1.116.854 RJ (2009/0007326-3). RELATOR: MINISTRO MASSAMI UYEDA. APELANTE: COMPAÑÍA MULLER DE BEBIDAS. APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL INPI. RECURSO REGLAMENTAL -SUMARIO 283/STJ RECONSIDERACIÓN DE LA DECISIÓN DENEGADA NECESIDAD -RECURSO ESPECIAL -MARCA GRAN RENOMBRE DECLARACIÓN DEL PODER JUDICIAL IMPOSIBILIDAD COMPETENCIA DEL INPI RECURSO DENEGADO.

DECISIÓN

El recurso no merece continuar adelante. En efecto. El concepto de marca notoriamente conocida no se confunde con marca de alto renombre.

La primera notoriamente conocida es una excepción al principio de la territorialidad y goza de protección especial independientemente del registro en Brasil en su respectivo sector de actividad. La segunda marca de alto renombre se refiere a excepción al principio de la especificidad y tiene protección especial en todos los ramos de actividad, siempre y cuando esté previamente registrada en Brasil y haya sido declarada por el INPI Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En este sentido, véanse los siguientes precedentes: REsp 716.179/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Cuarta Sala, DJe 14/12/2009 y REsp 951.583/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Tercera Sala, DJe 17/11/2009, resumido así: “PROPIEDAD INDUSTRIAL. Recurso Especial. Acción conminatoria. Prohibición del uso de marca de alto renombre. Excepción al principio de la especialidad. Imposibilidad de asociación entre productos y servicios. Irrelevancia. Declaración del INPI reconociendo la marca de ‘alto renombre’. Carácter Imprescindible.

El derecho de propiedad de la marca es limitado, entre otros, por el principio de la especialidad/ especificidad, lo que está previsto de forma implícita en el art. 124, XIX, de la Ley 9279/96.

El principio de la especialidad no se aplica a las marcas de alto renombre, estando asegurada protección especial en todos los ramos de la actividad, en los términos del art. 125 de la Ley 9279/96.

Es irrelevante, a efectos de protección de las marcas de alto renombre, la discusión al respecto de la imposibilidad de confusión por parte del consumidor en la adquisición de productos o servicios.

Para conceder la protección otorgada por el art. 125 de la Ley 9279/96, es necesario realizar un procedimiento ante el INPI, reconociendo a la marca como de ‘alto renombre’.

Recurso especial denegado.”

De esta forma, es de competencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INPI la declaración de marca de alto renombre. Así, después de reconsiderar el decisum ahora cuestionado, se deniega el seguimiento del recurso especial.

Este es el caso de marcas que, por haber logrado un cierto grado de fama (pero no “alto renombre”) o por ser muy distintivas (por ejemplo, marcas formadas por palabras inventadas), despiertan en el consumidor la asociación inmediata con el producto o servicio primario, aunque sean usadas en un producto o servicio que no es afín.

En esos casos, en que no es posible reivindicar la protección especial del artículo 125 de la LPI (la marca es famosa, pero no de “alto renombre”), tampoco hay violación del artículo 124, XIX (no hay afinidad entre los productos o servicios), es posible combatir la usurpación en base a la llamada Teoría de la Dilución.

La base racional de la Teoría de la Dilución está apoyada en la prevención contra el deterioro de un bien jurídico (en este caso, la marca). En los Estados Unidos, una de las cunas de la Teoría de la Dilución, hay previsión expresa de la protección de las marcas contra dicho fenómeno en la legislación de marcas. En Brasil, la protección es hecha por medio de interpretación del artículo 130, III, de la LPI, verbis:

Art. 130. Al titular de la marca o al depositante le está también garantizado el derecho de:

[...]

III – velar por su integridad material o reputación.

Cabral, en un estudio de derecho comparado entre la legislación norteamericana y la brasileña, afirma:

Dilución de marca es una ofensa a la integridad de un signo distintivo, tanto moral como material, por un agente que no necesariamente compite con el titular de la señal. El efecto de la dilución de marca es la disminución del poder de venta de la señal distintiva, tanto por la lesión a su unicidad, como por la ofensa a su reputación.

[...]

Tal como se puede observar, las dos caras de la naturaleza integral (en sentido lato) de las marcas, la moral y la material, están debidamente amparadas por la legislación brasileña. El inciso III del artículo 130 tiene el objetivo de evitar lo que se denomina maculación y, al mismo tiempo, garantiza la tutela de la integridad (estricto sentido) material de las señales distintivas, o sea, combate la confusión y el uso de marca adulterada (2002, p. 25).

Publíquese. Intímense.

Brasilia (DF), 18 de noviembre del 2010.”

La decisión anterior también merece destaque por referirse a sentencias anteriores del tribunal superior aclarando que “es irrelevante, a efectos de protección de las marcas de alto renombre, la discusión al respecto de la imposibilidad de confusión por parte el consumidor en la adquisición de productos o servicios” (BRASIL, 2010g).

Correa (2009, p. 14), corrobora ese entendimiento y anota que

En el ordenamiento jurídico brasileño, la protección contra la dilución se encuentra embutida en las disposiciones de tutela dada a las marcas de alto renombre. Cabe preguntar si lo mismo ocurre con las marcas que no han logrado ese nivel de proyección. Pienso que sí, considerando el artículo 130, III de la LPI. Pero inclusive ante la inexistencia de ese dispositivo, y el Código de la Propiedad Industrial que antecedió a la ley especial actualmente vigente no contenía una norma semejante – esa protección puede ser invocada a la luz de las disposiciones generales del derecho común.

La doctrina no es unánime sobre esta materia. Barbosa (2008) sostiene que Cabral propugna que dicha protección se haga a pesar de que el símbolo no vaya más allá de su propio límite, apoyándose en la jurisprudencia estadual americana. La introducción del concepto, en 1995, en la ley federal de marcas norteamericana planteó como exigencia fundamental de la protección el alto renombre de la marca que debe ser protegida. Él también entiende que la protección de la dilución como efecto más allá de los lindes de la especialidad y afinidad se hace, en el derecho brasileño, dentro de los límites del artículo 125 de la LPI/96, con las ponderaciones anteriormente mencionadas. Finaliza argumentando que las razones para rehusar esa construcción importada, además de la simple política pública de la ley federal americana, son las mismas razones que ya fueron señaladas para la protección incondicional de la marca de alto renombre.

A pesar de la existencia de opinión disidente en la literatura especializada, los tribunales brasileños confirmaron, en algunos casos, la aplicación del artículo 130, III, de la LPI, con el objetivo de proteger al titular o depositante de marca contra la dilución de su bien.

El *leading case* sobre esta materia contó con la relatoría de la Desembargadora Federal Liliane Roriz (TRF/2ª región):

Resumen: PROPIEDAD INDUSTRIAL. COLISIÓN DE MARCAS. TEORÍA DE LA DISTANCIA. TEORÍA DE LA DILUCIÓN. DOUBLEMINT. DOUBLE SOFT.

1. *En el examen de una eventual colisión, doctrina y jurisprudencia, tradicionalmente, han utilizado la teoría de la distancia, que fundamentándose en los principios de la equidad y de la igualdad, sostiene la coexistencia de marcas cuando la situación fáctica actual posibilite la convivencia harmónica de signos semejantes o afines.*
2. *A pesar de ser muy eficaz en la mayoría de los casos, ese criterio no es capaz de abarcar hipótesis espaciales, donde la violación de derechos puede tener diversos matices, que exigen un análisis más profundo y con otro enfoque, el de la teoría de la dilución.*
3. *La idea principal de la teoría de la dilución es proteger al titular contra el debilitamiento progresivo del poder distintivo de su marca, principalmente en casos de marcas que ostentan un alto grado de reconocimiento o que sean muy creativas, siendo la fama y la creatividad de la señal el paradigma para decidir entre aplicar la teoría de la distancia o la teoría de la dilución.*

4. No obstante los efectos de una violación directa de marca registrada sean más fácilmente identificados y causen perjuicios inmediatos, el resultado de la dilución de una marca presenta efectos nefastos, ya que mientras que el primero confunde a los consumidores ya existentes, el segundo debilita el poder de venta de una señal distintiva, pudiendo ser inclusive irreversible.
5. Apelaciones denegadas (WM Wrigley Jr. Company versus INPI y Lua Nova Ind. y Com.; BRASIL, 2006b).

Cabe destacar, también, trecho del voto de la Relatora:

Cabe observar que el art. 130, inciso III, de la LPI traduce la positivación, en el derecho brasileño, de la protección a los titulares de marcas contra su dilución (BRASIL, 2006b

[...]

Este caso merece, no obstante, ser analizado a la luz de la teoría de la dilución, tomándose en cuenta el grado de renombre logrado por la marca-autora de la acción, así como la posibilidad de daño progresivo a su poder distintivo, como instrumento empresarial, de persuasión, de conquista del consumidor.

Partiendo de dichas premisas, se verifica que el signo DELL DO BRASIL traduce una idea equivocada de que su titularidad es de una empresa subsidiaria de la norteamericana, aunque actuando en un segmento diferente, porque el añadido de la locución “do Basil” es comúnmente utilizada para subrayar esa calidad [...] (Dell Inc. versus INPI y Dell do Brasil Comunicação Ltda., BRASIL, 2001c).

La sentencia proferida por la 4ª Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP), aplica la teoría de la dilución apoyándose en el artículo 52 del Código Civil:

Cabe observar que esa tutela no abarca apenas la competencia desleal entre dos empresas en el ambiente virtual, sino también el desprestigio por la dilución.

En la lección doctrinaria, que consta en la Sentencia de Relatoría del Des. Enio Zuliani `dilución es la pérdida de la capacidad que una marca famosa tiene de identificar y distinguir productos y servicios, independiente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño. Las leyes antidilution (contra la dilución) centran su foco de atención en la protección del titular de la marca, pero de esa manera logran proteger al consumidor. Los requisitos son: la marca debe ser notoria y el uso ilícito debe presentar carácter comercial capaz de provocar la dilución de la calidad distintiva de la marca. Puede ocurrir dilución en el caso de tarnishment (des crédito), que ocurre cuando una marca famosa es vinculada a productos de peor calidad o es representada de una manera perniciosa, y blurring (obscurecimiento), que significa la pérdida del poder de venta y del valor de la marca a consecuencia del uso no autorizado’ (Ricardo Luiz Lorenzetti, Comercio electrónico, traducción de Fabiano Menke, RT 2004, p. 231).

Este es exactamente el caso de los autos. La dilución de la marca notoria Fasano ocurre tanto por el des crédito de su uso para tener acceso a websites pornográficos, como por el obscurecimiento derivado de la pérdida del valor económico

de la marca (*Restaurante Fasano Ltda. versus K1 Estacionamiento de Dominios Ltda.*; BRASIL, 2010h).

En síntesis, aunque la cuestión no haya sido resuelta en la doctrina, los tribunales confirmaron, para algunos casos, la aplicación de la teoría de la dilución en Brasil, en base a los principios legales de protección de los bienes jurídicos y, en especial, en el artículo 130, III, de la LPI.

El INPI enfrentó la teoría de la dilución de la marca, en ocasión de la solicitud administrativa de nulidad de la marca Nuggets de Merluza Frescatto. La McDonald's Corporation exigió la nulidad de la mencionada marca registrada por el Frigorífico Calombé Industria y Comercio Ltda. La defensa sostuvo el uso común de los términos nuggets y nugget. En este sentido, esos términos no podrían ser registrados a título de uso exclusivo como marca comercial, con fundamento en el artículo 124, VI, de la Ley n° 9.279/1996.

El examen del INPI tuvo dos fundamentos principales. Primero, en los años 1985 y 1990 fueron registradas marcas conteniendo el término nuggets. El INPI entendió que esos registros eran impeditivos para la concesión de la marca Nuggets de Merluza Frescatto.

De acuerdo con el segundo fundamento de la decisión administrativa, la atribución de significado al término nugget recién ocurrió después del registro de las marcas de los años de 1985 y 1990. Fueron observados los supuestos legales cuando el INPI registró las marcas en los años 1985 y 1990. Por lo tanto, se impone a la autarquía la protección de las marcas.

Además de esos argumentos, se observó que el empleo del término nugget fue resultado de una visión creativa en la asociación del formato del producto (bollitos preparados a la milanesa) con pepitas de oro (nuggets). Esa asociación creativa demanda una protección del derecho de propiedad industrial.

El Despacho n° 16/2009 del procurador jefe, Mauro Sodrè Maya, consideró los argumentos de la teoría de la dilución, pero no consideró que se aplicara al caso in verbis:

El hecho de que el término esté actualmente presente en el léxico inglés con el significado atribuido por el titular del registro anulado, no puede significar que la marca `Nuggee dejó de merecer su protección inicialmente otorgada por el INPI, repítase, concedida en un momento en que no había designación que atribuyese una relación inmediata con el producto que distingue, no debiéndose fundamentarse en la teoría de la dilución de marca, para autorizar a cualquier otro interesado a hacer uso de la marca.

El INPI autorizó la solicitud de nulidad de la marca nuggets de Merluza Frescato, con fundamento en la violación del artículo 124, XIX, de la Ley 9.279/1996, tomando en cuenta la preexistencia de registros anteriores, conteniendo el léxico nuggets.

En síntesis, la teoría de la dilución demanda una lectura restrictiva, con observancia de la protección otorgada anteriormente por el derecho de marcas. O sea, la teoría de la dilución no se destina, en el entendimiento del INPI, a desconstituir la protección ya otorgada por el derecho de marcas cuando no hay agregado de nuevos significados al léxico cuestionado.

De acuerdo con el INPI, la teoría de la dilución no tiene previsión legal, y deriva de una doctrina extranjera creada a partir de normas inexistentes en el sistema jurídico nacional. Por lo tanto, en un conflicto entre esa teoría y el artículo 124, XIX, de la Ley 9.279/1996, este último debe prevalecer.

Las marcas y el principio de la territorialidad

Tratado anteriormente, el principio de la territorialidad se encuentra enraizado en el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial y prevé que las marcas registradas disfrutarán de protección *en todo el territorio nacional*¹⁴.

Consiguientemente, con el objetivo de obtener protección en otra parte, el interesado deberá obtener registros individuales e independientes de su marca en tantos países como sea necesario para cubrir el área geográfica de su actuación presente o futura.

De esta manera, empresas que ya exportan o pretenden exportar sus productos o servicios deben preocuparse en buscar la protección para sus signos distintivos por medio de registros en otros países.

En el caso de la Comunidad Europea, un acuerdo entre los países del bloque coloca a disposición de los interesados un registro de marca único, válido para todo ese grupo de naciones – la llamada marca comunitaria.

Cabe recordar, también, la existencia de tratados internacionales que buscan facilitar los trámites y, potencialmente, reducir los costos de los procedimientos para el registro de una marca en diversos países, de forma simultánea. El principal acuerdo internacional en este sentido se denomina Protocolo de Madrid que, actualmente, cuenta con 86 países miembros¹⁵ – hasta la presente fecha, Brasil todavía no ratificó el referido tratado.

Como corolario del principio de la territorialidad, la marca no registrada en el país de interés no recibe protección contra usurpaciones en aquel territorio, excepto en el caso de las marcas notoriamente conocidas, que reciben protección extraterritorial en obediencia a la Convención de la Unión de París.

4.16.4 Excepción: la marca notoriamente conocida

La Convención de la Unión de París es un tratado que busca garantizar un estándar mínimo de protección a la propiedad industrial, común a todos los países miembros.

14 "Art. 129. La propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente expedido, conforme las disposiciones de esta Ley, siendo asegurado al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional, observándose en lo que se refiere a las marcas colectivas y de certificación lo dispuesto en los arts. 147 y 148."

15 WIPO World Intellectual Property Organization, <http://www.wipo.int/madrid/en/members/>, consultado el 10/09/2012.

Dicha Convención fue firmada en 1883 y, actualmente, cuenta con 174 integrantes¹⁶. Brasil es miembro fundador y la última ratificación de enmienda en la Convención fue integrada a nuestro ordenamiento jurídico por medio del Decreto n° 1.263/1994.

El artículo 6 bis, de la Convención de la Unión de París ofrece tutela a las marcas famosas en el ámbito internacional, dispensando la formalidad del registro:

Art. 6 bis

1. Los países de la Unión se comprometen a denegar o invalidar el registro, tanto administrativamente, si la ley del país lo permitiera, como a solicitud del interesado y a prohibir el uso de marca de fábrica o de comercio que constituya reproducción, imitación o traducción, susceptibles de establecer confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso considere que en él es notoriamente conocida como siendo ya la marca de una persona amparada por la presente Convención, y utilizada para productos idénticos o similares. Lo mismo sucederá cuando la parte esencial de la marca notoriamente conocida o imitación susceptible de establecer confusión con la misma.
2. Deberá ser concedido un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro, para solicitar cancelación de esa marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo dentro del cual deberá ser solicitada la prohibición de uso.
3. No será fijado un plazo para solicitar la cancelación o la prohibición del uso de marcas registradas o utilizadas de mala fe (PARÍS, 1883).

Esta protección especial es reforzada por el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Art. 126. La marca notoriamente conocida en su sector de actividad en los términos del art. 6° bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, goza de protección especial, independientemente de estar previamente depositada o registrada en Brasil (BRASIL, 1996).

No se confunda la protección especial de la marca notoriamente conocida con la protección especial a las marcas de alto renombre, valiendo transcribir nuevamente la diferenciación afirmada por el STJ:

AgRg en el RECURSO ESPECIAL N° 1.116.854 RJ (2009/0007326-3)

RELATOR: MINISTRO MASSAMI UYEDA

APELANTE: COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL INPI

16 17 WIPO World Intellectual Property Organization, <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>, consultado el 10/09/2012.

RECURSO REGIMENTAL. SUMARIO 283/STJ. RECONSIDERACIÓN DE LA DECISIÓN DENEGADA. NECESIDAD. RECURSO ESPECIAL. MARCA DE ALTO RENOMBRE. DECLARACIÓN DEL PODER JUDICIAL. IMPOSIBILIDAD. COMPETENCIA DEL INPI. RECURSO DENEGADO.

DECISIÓN

El recurso no merece continuar adelante. En efecto. El concepto de marca notoriamente conocida no se confunde con marca de alto renombre. La primera - notoriamente conocida es una excepción al principio de la territorialidad y goza de protección especial independientemente de registro en Brasil en su respectivo sector de actividad. La segunda marca de alto renombre se refiere a excepción al principio de la especificidad y tiene protección especial en todos los ramos de actividad, siempre y cuando esté previamente registrada en Brasil y haya sido declarada por el INPI Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En este sentido, véanse los siguientes precedentes: REsp 716.179/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Cuarta Sala, DJe 14/12/2009 y REsp 951.583/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Tercera Sala, DJe 17/11/2009 [...].

Brasilia (DF), 18 de noviembre de 2010 (BRASIL, 2010i)

De esta manera, las marcas notoriamente conocidas reciben protección internacional en su sector de actividad, o sea, son oponibles a reproducciones o imitaciones para productos o servicios idénticos, semejantes o afines, obedeciendo al principio de la especialidad.

Se debe subrayar que para que la marca sea reconocida como “notoriamente conocida”, no es necesario que esté en uso en el país, siendo suficiente la comprobación de su conocimiento por la población nacional.

En este sentido:

Así, tomando en cuenta que las empresas litigantes se dedican al mismo segmento del mercado, aunque la empresa autora no tenga filiales en Brasil, no es posible la coexistencia de las marcas, ante la notoriedad que la marca de la autora AU BON PAIN ostenta en el mercado internacional, aun cuando no se considere marca de alto renombre, pero mereciendo protección diferenciada de las marcas comunes, con el objetivo de evitar el aprovechamiento parasitario, que se configura como un ejercicio irregular del derecho que puede ocasionar daño a la reputación de la marca afamada y un enriquecimiento sin causa por parte de la empresa acusada (BRASIL, 2007c, subrayado nuestro).

Según lo que se percibe en la disposición inscrita en el texto convencional anteriormente citado (art. 6 bis de la CUP), es posible medir la notoriedad o el alto conocimiento de la marca tanto en el país de registro como en el país del uso. Así, aun cuando se considere que la marca de la Autora Apelada nunca haya sido usada en Brasil, tal hecho no aleja, por sí sólo, la alegación de notoriedad de la marca para que obtenga su titular la exclusividad de registro y/o uso en los países miembros de la Unión (BRASIL, 2006c, subrayado nuestro).

Alteración de la interpretación, constatándose que para la verificación de notoriedad la marca no precisaba ser registrada o usada en Brasil, pero su conocimiento

debería ser verificado en el mercado brasileño, siendo irrelevante su fama en el exterior (BRASIL, 2009f, subrayado nuestro).

Tal distinción adquiere especial importancia en la sociedad moderna, en que las tecnologías de comunicación derribaron fronteras y propiciaron la divulgación instantánea de la información en el mundo entero.

Además, el conocimiento de la marca debe ser probado en su sector de mercado, y no ante el público en general:

El conocimiento de la marca debe ser verificado entre los consumidores del producto señalado por dicha marca. En otras palabras, se trata de una notoriedad sectorial que se observa en el sector de la actividad (BRASIL, 2006c).

Finalmente, cabe subrayar que, en los casos de comprobada mala fe, la acción de nulidad contra el registro concedido inadvertidamente puede ser presentada ante la justicia en cualquier momento, alejado el plazo de prescripción, en los términos del artículo 6 bis (3) de la Convención de la Unión de París (confirmando tal entendimiento: AC n° 2008.51.01.804490-3, TRF/2R-1TEsp, Rel. Des. Abel Gomes, e-DJF2R 09.09.2010).

Se observa, también, que la impugnación de una solicitud de registro de marca notoriamente conocida, con fundamento en el artículo 126 de la LPI, exige: a) comprobación de que el público nacional conozca la marca; y b) depósito de la solicitud de registro, en los términos del artículo 158, § 2°, de la LPI.

4.17 Anotaciones de carga

Caben al INPI la anotación y la publicación de cualquier carga que incida sobre el registro o solicitud de registro de marca, además de las transferencias de derechos o modificaciones de la titularidad.

Es lo que dispone el artículo 136 de la LPI:

Art. 136. El INPI hará las siguientes anotaciones:

- I – de la cesión, haciendo constar la calificación completa del cesionario;*
- II – de cualquier limitación o carga que recaiga sobre la solicitud o registro; y*
- III – de las alteraciones de nombre, sede o dirección del depositante o titular (BRASIL, 1996).*

En el caso de las marcas, consideradas bienes muebles (art. 5° LPI), pueden incidir sobre los registros o solicitudes de registro de marca gravámenes, tales como el empeño o el usufructo.

En lo que se refiere al empeño, es relativamente común la oferta de bienes de propiedad industrial (en especial, registros o solicitudes de registro de marca) como garantía de préstamo ante una institución financiera.

En el caso de ejecución del bien garantizado, en la mayoría de los casos, no será lícito que el acreedor transfiera a su propiedad la titularidad de la marca, ya que el artículo 128 de la LPI impone que el objeto social del cesionario sea

compatible con el producto o servicio cubierto por el registro o por la solicitud de registro en cuestión. En dichas circunstancias, el acreedor (posiblemente una institución financiera) deberá alienar el bien directamente a terceros, sin formar parte de la cadena de titularidad.

La LPI también prevé:

Art. 137. Las anotaciones producirán efectos en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación (BRASIL, 1996).

El artículo apenas confirma el principio de la publicidad, aplicable a los actos de entes públicos (INPI, entre ellos).

4.18 Pérdida de los derechos sobre la marca

El artículo 142 de la LPI (BRASIL, 1996) establece que el registro de marca se extingue: (i) por la expiración del plazo de vigencia; (ii) por la renuncia del titular; o (iii) por la caducidad.

Como la expiración y la renuncia son conceptos que no involucran dificultades jurídicas, nos concentraremos en la tercera modalidad de extinción del registro, es decir, la caducidad.

4.19 Caducidad

El instituto de la caducidad del registro de marca está previsto en el artículo 143 de la LPI¹⁷ y busca garantizar que las marcas efectivamente desempeñen el rol para el cual fueron creadas, es decir, identificar productos y servicios.

En el caso de que la marca no desempeñe tal función, ella pierde su razón de ser y el respectivo registro se convierte en un instrumento de tipo eminentemente opuesto a la competencia y, como tal, no puede ser admitido por el ordenamiento jurídico.

De ahí deriva la obligación que el titular tiene de usar el signo en el comercio, después de un determinado período, tal como bien explica Cerqueira.

Ya que la persona no utiliza la marca registrada, la cual, consecuentemente, deja de desempeñar la función para la cual fue creada y que justifica la protección legal, desaparece la razón de ser de las excepcionales garantías aseguradas por el registro, el que debe desaparecer [...]. Así lo exigen, por un lado, la libertad del comercio y de la industria, cercenada por un registro inútil; por otro lado, la ausencia de necesidad de la garantía legal para asegurar una función inexistente. Este es, en síntesis, el fundamento de la exigencia del uso efectivo de la marca registrada, que las leyes de una gran cantidad de países formulan, bajo pena de que cese la protección legal o la caducidad del registro (1982, p. 1.501-1.502).

¹⁷ "Art. 143 – Caducará el registro, a solicitud de cualquier persona con legítimo interés si, después de transcurridos 5 (cinco) años de su concesión, en la fecha de la solicitud: I – el uso de la marca no hubiera sido iniciado en Brasil; o II – el uso de la marca hubiera sido interrumpido más de 5 (cinco) años consecutivos, o si, en el mismo plazo, la marca hubiera sido usada con modificación que implique la alteración de su carácter distintivo original, tal como consta en el certificado de registro" (BRASIL, 1996).

No basta cualquier uso. El uso debe ser efectivo, con miras a demostrar la verdadera intención del titular de utilizar la señal como elemento identificador de su producto o servicio y, efectivamente, desarrollar un comercio utilizando ese signo.

Como una posición doctrinaria, se afirma que:

Usar, en el campo del derecho de las marcas, es proyectar la señal para el mundo, para que la marca, más que una simple potencialidad, pase a ejercer la función a la que se destina [...] Efectivo se refiere a la calidad de lo que irradia efectos en el mundo de las cosas. Efectivo es actual, real. Es lo que traduce la voluntad del titular en el sentido de dar a la marca el destino que ella, como fruto de su categoría óptica, posee. Y esa voluntad tiene que materializarse en actos que lleven a la señal hacia el escenario en que debe desempeñar su papel: el escenario del comercio, tomado el término en su acepción más amplia e histórica [...] (Correa (1995, p. 22).

El uso efectivo, igualmente, tiene que ser serio y no puede denotar la intención del titular de usar la marca de forma superficial, apenas para burlar la letra de la ley y garantizar derechos sobre el signo.

De dichas consideraciones, derivan las razones por las cuales la doctrina y la jurisprudencia establecieron parámetros de valoración de las pruebas con el objetivo de determinar si la marca fue utilizada de forma efectiva en el comercio, con miras a elidir (o no) la caducidad del registro.

Ellos son: i) la naturaleza y el precio del producto o del servicio objeto de la identificación; ii) la envergadura de la empresa titular del registro; y iii) la periodicidad del uso de la marca. Cabe examinar, pues, aunque de forma resumida, cada uno de esos criterios:

4.19.1 Naturaleza y precio del producto o del servicio identificado por el signo

En la consideración del uso a efectos de caducidad, se debe prestar atención primeramente a la naturaleza y el precio del producto identificado por la marca. Véase, al respecto, la lección de Luiz Leonardos:

La verificación de la naturaleza del producto es de suma importancia para que se mensure si la cantidad de comercialización del mismo es razonable con el objetivo de definir si la marca de hecho fue utilizada en el período de cinco años. De esta manera, por obvio que el parámetro de cantidad de portaaviones comercializados en un período de cinco años no puede ser el mismo parámetro de la cantidad de cajas de fósforos en el mismo período (2001, p. 3).

Por lo tanto, en el caso de que la marca meta del proceso de caducidad se preste a identificar un producto común, de bajo valor agregado, es evidente que el número de unidades comercializadas durante el período de investigación tiene que ser mayor que el exigido a un producto de altísimo valor.

4.19.2 Envergadura de la empresa titular del registro

En el análisis del uso, también se debe considerar el porte de la empresa titular

del registro. No es razonable que se exija a una empresa de pequeño porte, de actuación local, el mismo volumen de productos comercializados por una empresa de gran porte, que actúa en todo el territorio nacional.

4.19.3 Periodicidad de uso de la marca

Finalmente, un aspecto relevante que debe ser considerado se refiere a la existencia de un comercio regular y continuo utilizando ese signo. De acuerdo con la posición de Bento de Faria, el uso, en el sentido de evitar que la caducidad sea decretada, consiste:

En el empleo, en la aposición de la marca de los productos, realizado, sin embargo, de manera uniforme y constante, y no en la aplicación a intervalos e irregular en uno u otro producto, de acuerdo con los dictados del arbitrio o capricho del productor o inclusive del propio comprador (1982, p. 1.508).

En ese mismo sentido, Luiz Leonardos afirma:

Tanto o más importante que el volumen de comercialización es la continuidad con que el producto señalado por la marca es colocado en el mercado. Así, la prueba de que el producto o servicio señalado por la marca fue, en el período legal, introducido en el mercado de forma regular y continua demuestra ser una eficaz prueba del uso de la marca, incluso siendo pequeño el volumen de comercialización (2001, p. 9).

Por lo tanto, usos a intervalos o irregulares deben ser vistos con precaución, para que no se consideren adecuadas conductas reprobables, cuyo propósito es garantizar fraudulentamente derechos sobre una marca que no es efectivamente utilizada por el titular del registro.

Otra regla importante con relación al instituto de la caducidad de marca está contenida en el § 1º del artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial:

Art. 143 – [...]

§ 1º – *No ocurrirá caducidad si el titular justificara el desuso de la marca por razones legítimas.*

Tal como se ve, la ley establece que el registro no debe ser cancelado en el caso de que el titular justifique el desuso de la marca por razones legítimas. Actuó bien el legislador, porque, en determinadas situaciones o sectores de mercado, el uso de la marca realmente no depende apenas del titular del registro.

Las “razones legítimas” o “motivo de fuerza mayor” (término usado en el antiguo Código de la Propiedad Industrial) pueden asumir las más variadas formas, pero suceden especialmente cuando el titular de la marca hace esfuerzos para colocar el producto en el mercado, pero es impedido de hacerlo por alguna razón de orden burocrático o administrativo.

Un buen ejemplo de esta situación ocurre en el área farmacéutica, en la que, como se sabe, para colocar sus medicamentos en el mercado, las empresas necesitan primeramente obtener la anuencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

En determinadas situaciones, por lo tanto, la empresa ya podría tener el registro de marca, pero podría no haber recibido la autorización de la Anvisa para comercializar el medicamento. En ese caso, se entiende que esa es una razón legítima para elidir un eventual proceso de caducidad interpuesto contra el registro de la marca, tal como lo comprueban los siguientes precedentes del INPI:

Se trata de la solicitud de caducidad del registro en epígrafe, requerido el 20/06/83, a través de la petición 019.579, por el Laboratorio Zambelletti Ltda. En la forma de la legislación en vigor, la titular fue debidamente notificada, de acuerdo con la publicación en la RPI 667, del 2/8/83. Oportunamente, la titular cuestionó esa solicitud, alegando como motivo suficiente para el desuso de la marca la imposibilidad de lanzar al mercado el producto protegido por el registro caducando, por razones ajenas a su voluntad, evocando así motivo de fuerza mayor. Tal como se puede observar a través de los documentos en folios. 61 a 68, la titular solicitó, el 06/12/76, al DIMED, la obtención de la licencia para fabricación y comercialización del producto protegido por la marca 'ANACIN'. Tomando en cuenta las diversas exigencias formuladas por el DIMED, de acuerdo con los documentos en folios 69 a 125, y considerándose todos los esfuerzos realizados por la titular, para obtener el competente registro de su medicamento ante las autoridades sanitarias, DENIEGO la solicitud de caducidad anteriormente mencionada, por motivo de fuerza mayor (INPI, 1983; Registro n° 007108265, para la marca "ANACIN", en la clase 05, en nombre de American Home Products Corporation).

En el mérito, [...], examinándose las razones que fundamentaron el Recurso y la decisión en él impugnada, entendemos que no merece reparación la decisión de primera instancia, habida cuenta de que quedó evidenciado que hubo un motivo de fuerza mayor para que no se hubiera iniciado la industrialización y comercialización del producto, frente a las prescripciones de la Ley n° 6360/76. (INPI, 2002; Registro n° 816930759, para la marca "CIFLOXINA", en la clase 05 (05.10), cubriendo "medicamentos antibióticos y quimioterápicos", en nombre de Laboratorio Químico Farmacéutico Bergamo Ltda.)

Nuestros tribunales también ya tuvieron la oportunidad de examinar la materia, tal como lo denota la siguiente sentencia proferida por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región:

Resumen: DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. SUPUESTA CADUCIDAD POR FALTA DE USO. INVALIDACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA MINESSE.

- I – Frente a razones legítimas (art. 143, § 1º de la Ley 9.279-96) autorización del órgano regulador para comercialización del medicamento, solicitada en el quinquenio legal -, no hay que pensar en caducidad del registro de la marca MINESSE, por falta de uso y, por lo tanto, en falta de validez del acto administrativo que no la reconoció.*
- II – Sentencia de improcedencia de la solicitud mantenida.*
- III – Apelación denegada (Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, Apelación Civil n° 2008.51.01.800274-0, Des. Fed. André Fuentes, 10/01/2011).*

Por lo tanto, el organismo juzgador debe estar atento no sólo al hecho de que la marca haya sido o no utilizada en el quinquenio legal, sino también a eventuales razones legítimas que justifican el no uso del signo.

4.20 Degeneración

Tomándose en cuenta que la función primordial de las marcas es distinguir productos o servicios de los que son sus competidores – en que el consumidor la identifica como tal y sabe que se trata de un producto o servicio de una fuente específica, ocurre que la marca puede perder esa capacidad primaria de identificar la fuente del producto o del servicio. Este es el fenómeno de la degeneración: la transformación de una señal particular (que identifica una especie) en una señal genérica (que identifica una categoría), en función de la percepción del público.

Para Barbosa:

La generificación o generalización de la marca ocurre cuando, después del reconocimiento de la protección, el contenido de la marca pierde la distintividad, cayendo en el dominio común (2008, p. 104).

Ese evento incide con mayor frecuencia sobre términos creados para identificar productos o servicios pioneros e innovadores, ya que, por la falta de referencia o antecedentes, el público simplemente desconoce el nombre genérico del producto o servicio.

Una interesante campaña educativa promovida por la Xerox Corporation¹⁸ presenta algunos ejemplos de términos que fueron concebidos como marcas, pero que, pasados los años, sucumbieron a la degeneración, entre ellos NYLON (tela), YOYO (juguete) y KEROSENE (combustible).

Ante la falta de previsión legal, el Supremo Tribunal Federal (STF) concluyó a favor de la inexistencia de posibilidad de confusión en el uso referencial de una señal degenerada y una marca registrada, cuando sea probado que el público no identifica a la marca como tal.

En la práctica, el registro se volvió ineficaz, entre las partes de la acción:

RESUMEN: Nombre comercial. Formica Corporation, Cyanamid do Brasil S.A. Império das Fórmicas. No hay similitud capaz de generar confusión. Expresión de uso vulgarizado.

La utilización, como nombre de fantasía, en una sociedad puramente comercial, de un vocablo genérico y de uso común, sin desmedro de la marca industrial del producto, y alejada la posibilidad de confusión de nombres y realidades, no implica violación.

¹⁸ Pieza de campaña educativa promovida por Xerox Corporation (apud GINSBURG, Jane C., Trademark and Unfair Competition Law: cases and materials, 2. ed. Lexis Publishing, 1996, p. 349).

Recurso Extraordinario no conocido (BRASIL, 1986).

En ese mismo sentido, la 6ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro decidió, en los autos de acción de abstención de uso de la marca DDI, al negar eficacia al registro de la referida señal obtenido por el autor ante el INPI:

Resumen: Derecho Empresarial. Propiedad industrial. Registro de la marca DDI en el INPI por la Embratel. Uso exclusivo. Sin pertinencia: Carácter genérico. Óbice legal para el registro de esta marca. Art. 124, VI de la Ley nº 9279/96.

La sigla DDI es la denominación descriptiva del servicio por ella identificado, siendo de uso común. Ausencia de identificación por el consumidor de la empresa en relación a la sigla DDI. Ese servicio es prestado por el sector de telefonía en su conjunto, pudiendo ser utilizado por cualquier operadora, inclusive internacionalmente.

Denegación del recurso (BRASIL, 2005b).

El dictamen del procurador regional de la República, Gustavo Tepedino, propone sobre la situación fáctica de los autos y su reflejo en el campo del derecho de propiedad:

En breve síntesis, la Embratel detentaba el monopolio de la telefonía en Brasil en el momento en que logró el registro de la marca DDI, siendo la única empresa prestadora del servicio de discado directo internacional. Voluntaria o involuntariamente permitió que la expresión DDI se convirtiese en genérica, es decir, dejando de asociarse a su propietario y vinculándose al tipo de servicio de llamada telefónica.

Se perdió, así, la presunción del derecho de propiedad de marca: la vocación distintiva del objeto de propiedad. Y la falta de distintividad lleva al perecimiento de la marca, objeto del registro y consecuentemente al perecimiento del derecho de propiedad (Dictamen del Procurador Regional de la República Gustavo Tepedino, citado en el voto del Des. Relator Nagib Slaibi Filho, 6ª CC/TJRJ, AC 2004.001.2863).

Los precedentes anteriores deben ser examinados y transportados a otros casos con mucha cautela.

Abundante documentación debe ser producida para comprobar la degeneración real y prolongada de una señal, porque de lo contrario pocos indicios de uso vulgar ya impedirían que el titular combatiera el uso no autorizado y la propia pérdida de distintividad de su señal.

Por ejemplo, la inclusión en el diccionario de una marca, aunque constituya un indicio, aisladamente no debe ser suficiente para provocar la pérdida de los derechos. Tratándose de la extinción de un derecho antes otorgado, es prudente que se exija una gama variada de evidencias para llegar a la conclusión de lo que efectivamente representa el sentido común. Una encuesta de opinión/mercado, por ejemplo, también sería una prueba para arrojar luz sobre el examen de pérdida de distintividad. Sobre este medio de prueba, es importante prestar atención no apenas al número de encuestados que reconocen el término como siendo genérico, sino principalmente la parte del público que efectivamente identifica a la señal como una fuente específica.

Finalmente, cabe observar la postura del propio titular de la marca con relación a ese fenómeno. Son relevantes y deben ser reconocidos los esfuerzos realizados por el titular para diseminar la señal, ejerciendo su correcta función de marca y para combatir el uso indebido por parte terceros e inclusive para fomentar campañas educativas.

El INPI no reconoce la tesis de la degeneración, anteriormente descripta, porque no está legalmente prevista. Se trata de una flexibilización de los fundamentos del derecho de marca, lo que genera inseguridad jurídica. En otros términos, adoptar esta tesis significa disminuir el nivel de protección jurídica de una marca, ya que a cualquier momento ella puede ser objeto de una alegación de ausencia de distintividad.

De acuerdo con el INPI, no hay ninguna norma en la legislación brasileña que ampare la extinción de una marca en virtud de su generalización. Esa tesis deriva de una doctrina extranjera, construida a partir de normas no incorporadas al ordenamiento jurídico nacional.

Para fundamentar la comprensión del INPI sobre este tema, vale observar el artículo 142 de la Ley n° 9.279/1996, que especifica exhaustivamente las hipótesis de extinción de registro de marcas.

4.21 Importación paralela

La importación paralela ocurre cuando un producto que incorpora marca, patente o diseño industrial ajeno es introducido en un determinado país, al margen del sistema de distribución oficial. Se trata de productos genuinos, pero que son incorporados al mercado de un territorio sin autorización del titular. La cuestión planteada es si ese comercio paralelo es ilícito y si puede ser combatido en base a los derechos de la propiedad industrial.

En este ámbito, existe el principio del agotamiento de derechos, de acuerdo con el cual la prerrogativa del titular de impedir la circulación del producto que incorpora su marca o patente se agota con la primera venta. A partir de ahí, se entiende que el titular ya fue debidamente remunerado, no pudiendo restringir la circulación de aquel ejemplar específico, ni tampoco prohibir su reventa.

El agotamiento puede ser nacional o internacional. En el agotamiento nacional, el derecho exclusivo se agota apenas en el país en que el producto fue insertado en el mercado interno por el titular o con su consentimiento. En el agotamiento internacional, el derecho exclusivo se agota cuando el titular o su licenciado colocan el producto en el mercado, independientemente del país en que esto se lleva a cabo.

El TRIPS Agreement, principal tratado internacional sobre propiedad industrial, firmado en 1994, establece en el artículo 6 que "nada en el Acuerdo será utilizado para tratar de la cuestión del agotamiento de derechos", de donde se deriva que cada país miembro quedó autorizado a adoptar sus propias reglas. Fue exactamente en ese contexto que, dos años después, Brasil promulgó la actual Ley de Propiedad Industrial y legisló sobre este tema.

En relación a las marcas, la Ley de Propiedad Industrial le garantiza al titular del registro el derecho de uso exclusivo en todo el territorio nacional, pero determina, en el artículo 132, inciso III, que él no podrá “impedir la libre circulación de producto colocado en el mercado interno, por sí o por otro con su consentimiento”.

En relación a las patentes, la misma ley establece que el titular tiene derecho a impedir la importación de producto objeto de la patente, pero destaca que tal prerrogativa no se aplica a “producto que hubiera sido colocado en el mercado interno directamente por el titular de la patente o con su consentimiento”.

Los diseños industriales siguen el mismo régimen de las patentes, porque la ley deja claro, en el artículo 109, parágrafo único, que “se aplican al registro de diseño industrial las disposiciones del artículo 42 y del inciso IV del artículo 43”.

Por lo tanto, tanto en el campo de las marcas, como de patentes y diseños industriales, el legislador brasileño hizo expresa referencia al mercado interno cuando trató del agotamiento de derechos. En términos prácticos, esto significa que el titular no puede impedir la libre circulación del producto introducido en el territorio nacional por él mismo o con su autorización, pero puede combatir la venta y la reventa de productos introducidos en el mercado interno sin su consentimiento.

Nos parece que esa fue la opción del legislador, especialmente porque el Proyecto de Ley n° 824/1991, que resultó en la Ley de Propiedad Industrial, preconizaba reglas diferentes.

En lo que atañe a las marcas, el referido proyecto no tenía el calificativo “interno” en el dispositivo y establecía que “el titular de la marca no podrá impedir la libre circulación de producto colocado en el mercado por él mismo o por otro con su consentimiento”.

En lo que atañe a las patentes, el proyecto determinaba que el derecho exclusivo del titular no podía ser ejercido en relación a “producto que hubiera sido colocado en el mercado interno o externo directamente por el titular de la patente o con su consentimiento”.

Como se ve, el Proyecto de Ley postulaba una solución diferente de la del texto que fue aprobado, porque establecía que la colocación del producto por el titular en cualquier mercado (interno o externo) generaba el agotamiento de derechos. Por lo tanto, la referencia apenas al mercado interno vista en los artículos 132, III, y 43, IV, no fue fruto de la casualidad, sino determinada por la clara opción legislativa que parece estar absolutamente alineada con la política de fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial puesta en marcha en Brasil en los años post-Trips.

Si el legislador tomó esta decisión, seguramente no lo hizo inocuamente, sino porque vislumbró prerrogativas que sirven para incentivar la innovación y la creatividad en el medio empresarial y fortalecer todavía más la posición de los titulares de dichos derechos.

También es importante recordar que transmitir calidad y reputación es una de las principales funciones de las marcas. Muchas veces, el comercio paralelo interfiere en

esta cuestión, porque no se puede garantizar que productos importados paralelamente serán transportados y almacenados de forma adecuada, ni que respetarán la legislación de protección al consumidor y diferentes obligaciones regulatorias impuestas por las autoridades locales. Esto puede causar directo impacto en la habilidad del titular de velar por la reputación y por la integridad material del signo, que es expresamente resguardada por la Ley de Propiedad Industrial.

Desde el punto de vista antitrust, la importación paralela genera asignación ineficiente de recursos económicos porque posibilita el *free riding*. En última instancia, el importador paralelo simplemente “aprovecha el esfuerzo ajeno” en la publicidad y en toda la estructura pre y post venta administrada por el titular. Como resultado, el titular y su licenciado pueden invertir, cada vez menos, en esos tipos de servicios, lo que genera perjuicios para el consumidor y para toda la cadena productiva. Esto sin contar que el derecho antitrust no fue concebido para fomentar la competencia intramarca, ya que, normalmente, existen diversos substitutos en el mercado en que el producto fue colocado.

Por eso, aunque a corto plazo, la importación paralela posibilite la reducción de precios, ella no parece estar en consonancia con aspectos más amplios, inherentes a una sólida política de protección de derechos de propiedad industrial y con todos los beneficios de largo plazo que de ella derivan.

El Superior Tribunal de Justicia ya examinó la cuestión dos veces (REsp 609.047/SP-2009 y Resp 1.207.952/AM-2011). Aunque las sentencias puedan generar diferentes interpretaciones para el lector menos atento, ambos fallos requieren el consentimiento del titular para que la importación paralela sea considerada lícita.

Por todo lo anteriormente expuesto, parece inexorable llegar a la conclusión de que el régimen vigente en Brasil es el del agotamiento nacional, de donde se deriva que cohibir la importación paralela es una de las prerrogativas que titulares de derechos de propiedad industrial encuentran en el nuestro ordenamiento jurídico.

Véanse, sobre este tema, algunos fallos brasileños que consideraron que la importación paralela es una práctica ilícita:

APELACIÓN CIVIL. ACCIÓN INHIBITORIA. EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO SIN AUTORIZACIÓN O LICENCIA DEL TITULAR DE LA MARCA. IMPOSIBILIDAD. RECURSO DENEGADO. *Solamente con autorización o licencia del titular de la marca es que una tercera persona puede hacer circular el producto en el territorio nacional. Inteligencia de los arts. 129, 130 y 131 de la Ley Federal n° 9.279/1996 (que regula la propiedad industrial).*

(Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, Apelación Civil n° 571.668-7, Des. Rel. Xito Pereira, 07.12.2009)

RECURSO de Instrumento Interposición contra decisión que concedió la anticipación de la tutela. Requisitos autorizadores para la anticipación. Presente titular de la marca puede impedir la libre circulación del producto colocado en el mercado interno sin su consentimiento. Inteligencia del artículo 132. III de la Ley n° 9.279 de 14/05/1996 Recurso denegado; (BRASIL, 2009g).

Propiedad Industrial. Protección Constitucional (artículo 5° XXIX de la CRFB/88).

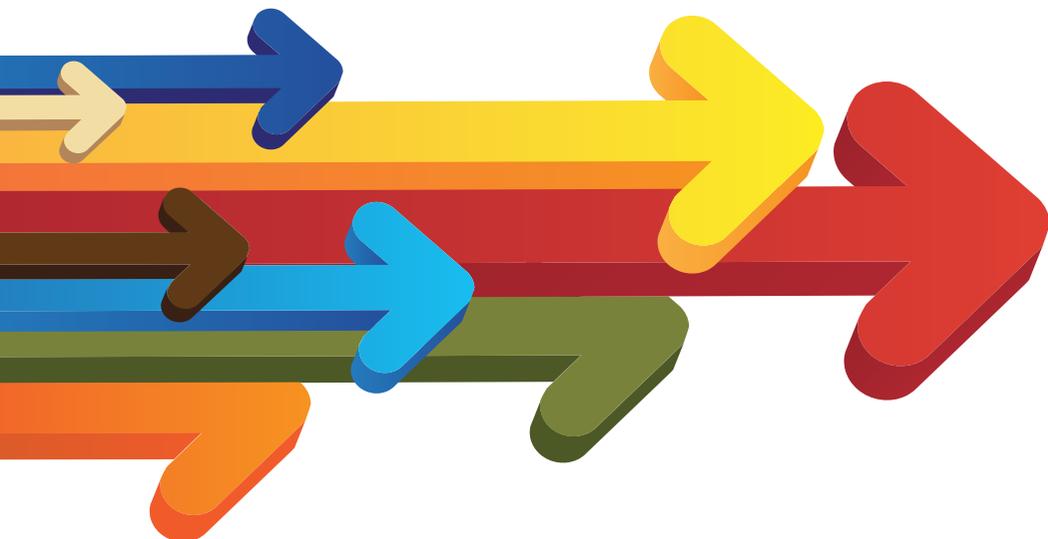
Derecho de Marcas. Inteligencia del artículo 129 de la Ley 9279/1996. El titular de la marca tiene derecho a su exclusividad, incluyéndose en ella la importación, observándose el principio de la territorialidad. Pertinencia subjetiva de la disputa en lo que se refiere a la segunda recurrente, en los términos del artículo 42 del CPC, porque en el momento de la presentación de la acción, el contrato de cesión de la marca estaba pendiente de registro ante el INPI (artículo 136, I c/c 226 de la ley especial). Si la acción es propuesta por el titular, queda dispensada la prueba de la exclusividad que puede, eventualmente, ser exigida al distribuidor. La importación paralela es legítima solamente en caso de que esté configurada cualquiera de las excepciones previstas en el § 3° y 4° del artículo 68 de la LPI o si la importación se hace con el consentimiento del titular de la marca. El uso no consentido de la marca es pasible de indemnización, en la esfera civil, en los términos de los artículos 207, 208, 209 y 210 de la ley especial, calculándose el respectivo valor en la liquidación de la sentencia. Recursos concedidos (BRASIL, 2009h, subrayado nuestro).

Propiedad industrial. Marcas. Acción conminatoria c.c. reparación de daños y medida cautelar de búsqueda e incautación. Procedencia. Titularidad y representación exclusiva registrada ante el INPI. Importación y comercialización de puros cubanos, realizadas sin el consentimiento de las requirentes. Ofensa a derechos protegidos por la Ley de Propiedad Industrial. Inteligencia de los arts. 129 a 132, de la Ley n°. 9.279/96. Práctica ilícita configurada por la simple importación y comercialización desautorizada, independientemente de la autenticidad de los productos. Abstención de la comercialización mantenida. Apelación no concedida (BRASIL, 2008b).

Además, también es posible encontrar sentencias en sentido contrario, tal como lo ejemplifica el siguiente precedente:

COMPETENCIA DESLEAL. No ocurrencia. Brasileños que importan, de forma regular y permitida, puros cubanos. Inexistencia de falsificación. Hipótesis en que el hecho de no ceder al monopolio de la distribución exclusiva dirigida en el territorio brasileño, no presupone que haya contrabando o piratería. Memoria Oficial: Competencia desleal. Puros cubanos. Para que los fabricantes sometidos a un concentrado sistema de distribución puedan actuar contra los comerciantes brasileños que revenden los productos, es necesario que se pruebe la falsificación, lo que no ocurre con quien importa, de forma regular y permitida, mercaderías extranjeras, porque el hecho de no ceder al monopolio de la distribución exclusiva dirigido en el territorio brasileño, no presupone que haya contrabando o piratería. No incidencia del art. 132, III, de la Ley 9.279/96 - Precedentes del tribunal en el caso de la vodca Wyborowa y del vino Bolla. Denegado (BRASIL, 2006y).





INDICACIONES GEOGRÁFICAS

5

En la parte introductoria de este trabajo, reproducimos una declaración del profesor José de Oliveira Ascensão, resaltando el concepto, las modalidades y la importancia de las indicaciones geográficas.

Borda no discrepa y lo complementa:

Las indicaciones geográficas, en su sentido amplio (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) representan para los productores de determinada localidad, región o país, verdaderos íconos de calidad y excelencia, agregando considerable valor a productos y servicios, [aduciendo que] es tan cierto que muchos consumidores no dudan en adquirir quesos, vinos, carnes, té, café, así como productos de naturaleza diferente por un precio muy superior al de los productos que no se hayan destacado por un origen específico, [aclarando que] la especificidad del origen presupone rígidos controles de toda la producción, que van desde la utilización de materias primas seleccionadas, cuidados en el almacenamiento y demás etapas que garanticen un producto con determinadas características que lo distinguen de los demás (2006, pp. 7-8).

Dupim (2012), del Directorio de Contratos, Indicaciones Geográficas y Registros (Dicig) del INPI, va más allá de las dos afirmaciones anteriormente citadas al llamar la atención para los beneficios proporcionados por el sistema de protección de las indicaciones geográficas, entre ellos: i) garantiza la adquisición y expande la credibilidad de los consumidores; ii) refuerza la cultura regional y la reorganización territorial; iii) crea nuevos ingresos indirectamente vinculados al producto, por medio de turismo y de la promoción de otros productos regionales; y iv) posibilita un sello de origen vinculado a la localidad.

Se trata de un instituto no muy usado e ignorado por muchos de nosotros antes del advenimiento del Acuerdo TRIPS y de la promulgación de la LPI.

Algunos precedentes dirimieron correctamente cuestiones relacionadas con la materia en pauta, v.g. la sentencia de la Quinta Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo; en los autos de la Apelación Civil n° 117.351.1/3, que garantizó protección a la denominación de origen BORDEAUX para vinos. No obstante, su desconocimiento motivó algunas decisiones judiciales, tales como las que fueron proferidas por el STF en el Recurso Extraordinario n° 78.835, que negó la protección a la famosa y notoria indicación geográfica CHAMPAGNE, pero que recientemente fue reconocida por el INPI en diciembre de 2012. Otra decisión es la de la 5ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul, en la Apelación Civil n° 591.060.694, que rechazó la denominación de origen BEAUJOLAIS para vinos producidos en las regiones de ese nombre.

Tal como fue mencionado anteriormente, recién después del advenimiento de los dos instrumentos legales anteriormente mencionados, esa materia pasó a ser estudiada más profundamente en Brasil, inclusive por nuestros tribunales, asegurando a las indicaciones geográficas la protección que en ellos está consagrada.

En particular cabe mencionar:

La sentencia unánime de la 4ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul, en los autos de la apelación civil n° 591040688, recono-

ciendo la condición de indicación geográfica a la expresión “SCHWARZE KATZE”, región de Alemania productora de un célebre vino blanco;

la sentencia de la 3ª. Sala Especializada del Tribunal Regional Federal/2ª Región, en los autos de la apelación civil n° 0019709-86.1999.4.02.5101, reconociendo a la denominación “MODENA”, la condición de indicación geográfica para el sector de vehículos y

la sentencia de la 1ª Sala Especializada del Tribunal Regional Federal/2ª Región, en los autos de la apelación civil en el 2001.02.01.019708-4, confirmando la decisión del INPI que anuló el registro de la marca “BAIANINHO”, de una empresa del estado de Santa Catarina, para distinguir tabaco, por entender que se trataba de una falsa indicación de procedencia.

Repitiendo, en el derecho positivo brasileño, la protección de las indicaciones geográficas se encuentra disciplinada en el Acuerdo Trips (arts. 22 a 24) y en la LPI (arts. 176 a 182).

No está demás subrayar que la LPI garantizó más eficacia también al instituto, en la medida en que considera irregistrable como marca “señal que induzca la falsa indicación en lo que se refiere al origen, a la procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio al que la marca se destina” (ver, la aludida sentencia del TRF/2ª Región, que se pronunció sobre la nulidad del registro de la marca BAIANINHO) y, en sus artículos 192 a 194, tipifica los crímenes cometidos contra las indicaciones geográficas.

Considerando que Brasil es un país dotado de una variedad enorme de esas indicaciones, una protección segura, como la que es garantizada por los instrumentos legales en pauta, llegó en buena hora.

Recientemente, aplicando el párrafo único del artículo 182 de la LPI, el INPI otorgó innumerables registros de tutela de indicaciones geográficas, en ambas modalidades, de las cuales presentamos algunos ejemplos:

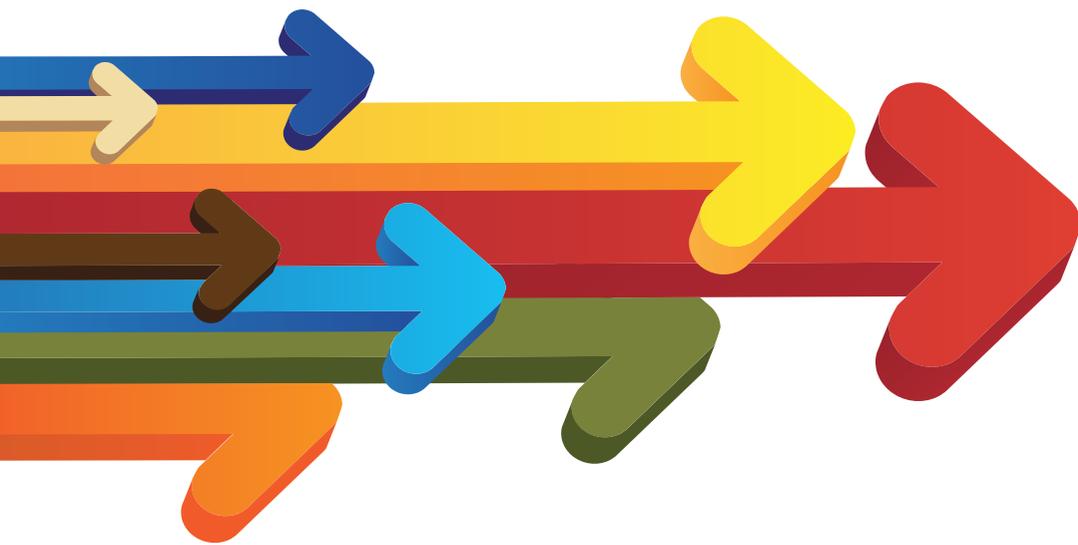
Indicaciones de procedencia: *Vale dos Vinhedos, Café do Cerrado Mineiro, Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional, Couro acabado do Vale dos Sinos, Cachaza de Paraty, Manga y Uva do Vale do Submédio São Francisco, Vinhos e Espumantes de Pinto Bandeira, Capim Dourado do Jalapão, Pannels de Barro de Goiabeiras, Café da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais, Doces de Pelotas, Quijo da Serra da Canastra;*

Denominaciones de origen: *Arroz do Litoral Norte Gaúcho y Camarão da Costa Negra (INPI/SEBRAE, 2011).*

Es evidente que a estas indicaciones geográficas nacionales se unen otras extranjeras famosas, también protegidas en Brasil, tales como: Bordeaux (vinos), Bourgogne (también para vinos), Parma (jamones); Ementhal (quesos), Champagne (espumantes), etc., tal como se ve en la siguiente figura:

Figura 13: Ilustración de sello de indicación geográfica del *Vale dos Sinos*.

Fuente: CNI





COMPETENCIA DESLEAL

La doctrina es prácticamente unánime en reconocer la dificultad de definir el instituto de la competencia desleal. Innumerables son los juristas que ya se manifestaron en este sentido¹⁹, sin embargo eso no impidió que muchos se aventurasen en esta difícil labor.

Para Bittar, hay competencia desleal “en toda acción de una competidora que se aprovecha indebidamente de una creación o de un elemento integrante de los elementos ajenos para captar, sin esfuerzo propio, la respectiva clientela” (2005, p. 37).

Delmanto (1975, pp.11-2) explica la cuestión de forma más amplia, destacando que:

en la casi totalidad de las actividades humanas existe lo que se llama competencia [...]. Habiendo lucha – y lucha por la conquista – no es sorprendente que algún rival intente aplicar golpes bajos para ganar deslealmente la carrera [...]. Así, permitir la absolutamente libre disputa de los antagonistas, sería abrir espacio a la victoria de los contendedores menos honestos. Para garantizar la normalidad de la competencia y evitar las deslealtades, necesitan ser aplicadas algunas normas a la competencia: las reglas del juego. [...] Para que la competencia sobreviva, no puede permitirse a los competidores la utilización de medios ilícitos o desleales; en otras palabras, para que esa libertad exista, ciertas reglas coercitivas necesitan ser impuestas. [...] El competidor puede, e inclusive debe esforzarse en la disputa; pero no puede usar medios desleales para vencerla. Por eso, como en el deporte, se incentiva su práctica, pero se busca alejar a los contendedores que no son honestos en el embate.

Para Rodrigues:

No es necesario hacer un gran esfuerzo para deducir que, cuando la competencia se procesa mediante la aplicación de métodos condenables, por individuos inescrupulosos, utilizando mala fe, fraude e hipocresía, con la única intención de atraer la clientela ajena para su establecimiento deshonesto o para su mercadería falsificada, se estará frente a la forma genuinamente característica de la competencia desleal (1945, p. 36).

De estas definiciones, se deduce que el espectro del instituto de la competencia desleal es sumamente amplio y se encuentra intrínsecamente relacionado con la noción de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

19 Rodrigues resalta: “¿Qué es la competencia desleal? ¿Cuál es su naturaleza y razón de ser en el dominio del derecho? Definirla en todo el rigor de su presentación jurídica es – confiesan los tratadistas – una verdadera y temeraria dificultad. E interpretarla en la imponderable extensión de sus infinitas formas – se impone para abordar uno de los más latos problemas propuestos al moderno análisis sociológico” (1945, p. 29).

J. Thomas McCarthy escribe: “Can the tort of unfair competition be defined? The simple and honest answer to this question is no – not in the abstract. It is no easier and no more productive of useful results to define generally the exact limits of unfair competition than it is to define the exact limits of what is a ‘tort’ or a ‘civil wrong’. On the level of such abstractions, no useful purpose is served by struggling for a sweeping definition” (MCCARTHY, 1996,1:8, pp. 1-16.)

Al final de cuentas, no es justo que un determinado empresario realice esfuerzos e inversiones en su actividad comercial y un competidor se aproveche de aquel fondo de comercio, sin hacer los esfuerzos correspondientes.

En honor a la verdad, es sabido que, apoyados en la libertad de iniciativa, los empresarios utilizan innumerables instrumentos para lograr su objetivo, que es conseguir clientela y, consecuentemente, conquistar sectores del mercado, en desmedro de sus competidores.

Si fuera utilizado dentro los límites que rigen las reglas de competencia, cualquier instrumento es saludable y perfectamente lícito. En este contexto, seguramente no se discute si una determinada práctica desvió o no clientela de otro, porque esta es la finalidad precípua de toda práctica comercial dentro de un ambiente competitivo. Lo que se discute son los medios utilizados para lograr ese objetivo.

En el caso de que, por medio de un determinado instrumento, el empresario, para impulsar sus ventas u obtener cualquier tipo de ventaja, busque sacar provecho de esfuerzos e inversiones anteriormente realizados por algún competidor, la práctica pasa a ser ilícita, defraudadora del espíritu de la ley, constituyéndose, en ese caso, en un verdadero acto de competencia desleal.

La Convención de la Unión de París (CUP) dispone en su artículo 10 bis (2), que constituye competencia desleal cualquier acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

Y como la lealtad es un atributo esencial para la seguridad en las relaciones comerciales, la CUP asegura a los ciudadanos de los países signatarios la protección efectiva contra la competencia desleal y determina que deberán prohibirse, particularmente, todos los actos susceptibles de establecer confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (artículo 10 bis (3) 1°).

Siguiendo esta línea, el legislador brasileño, inicialmente, estableció en el artículo 2°, inciso V, de la Ley de la Propiedad Industrial que:

Art. 2° – La protección de los derechos relativos a la propiedad industrial, considerando su interés social y el desarrollo tecnológico y económico de Brasil, se lleva a cabo mediante:

[...]

V – represión a la competencia desleal (BRASIL, 1996).

A continuación, el legislador definió, en los 14 incisos del artículo 195 de la LPI, diferentes prácticas que pueden ser encuadradas como actos de competencia desleal, citando, por ejemplo, la publicación de falsa información en desmedro de un competidor; el uso de una expresión o señal de propaganda ajenas, con miras a crear confusión entre productos o establecimientos; el uso indebido de un nombre comercial, título de establecimiento o insignia ajenas; la promesa de dinero u otra utilidad a un empleado del competidor para obtener ventaja; la divulgación explotación o utilización de secretos de negocio de la empresa competidora; entre otras cosas.

El legislador también reconoció la existencia de actos de competencia desleal no expresamente previstos en la ley, pero que, aún así, pueden ser reprimidos en los términos del artículo 209:

Art. 209. Queda resguardado al perjudicado el derecho de haber pérdidas y daños en indemnización de perjuicio causados por actos de violación de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal no previstos en esta Ley, tendientes a perjudicar la reputación o los negocios ajenos, a crear confusión entre establecimientos comerciales, industriales o prestadores de servicio, o entre los productos y servicios colocados en el comercio (BRASIL, 1996).

Aún así, uno de los ilícitos previstos en la ley merece mayores comentarios. Se trata de la conducta prevista en el inciso III del artículo 195, que dispone que comete crimen de competencia desleal quien:

III – emplea medio fraudulento, para desviar, en provecho propio o ajeno, clientela de otro (BRASIL, 1996).

Se trata, probablemente, de la modalidad de competencia desleal que tiene mayor amplitud. Al final de cuentas, dada la redacción del enunciado, son diferentes las conductas que pueden encuadrarse en este dispositivo.

Pero, ¿qué sería el “empleo de medio fraudulento” allí descripto? Celso Delmanto aclara que “Nunca se elaboró [...] una definición de fraude que fuera absolutamente exacta. Pero su concepto – bien próximo del de dolo – todos lo conocen: existe la quiebra fraudulenta, el fraude tributario, electoral, procesal, etc.” Concluye que “Método fraudulento, puede, así, ser explicado como todo artificio usado para inducir alguien a error” (1975, p. 81).

El medio fraudulento, por lo tanto, es todo y cualquier artificio llevado a cabo por el infractor cuyo objetivo sea inducir al consumidor a error o confusión y, consecuentemente, atraer, en provecho propio, la clientela del competidor.²⁰

6.1 Trade dress

El término trade dress tiene su origen en los Estados Unidos e, históricamente, se refería a la forma en que un producto era “dressed up to go to market” (U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries, p. 2, New York, 1997), o sea, “vestido para ir al mercado”. En la traducción al español, este término puede ser definido, aproximadamente, como “vestimenta comercial”.

²⁰ Hungría enumera algunos ejemplos de esos actos: “Hacer publicidad de los propios artículos o productos, diciendo que son mejores que los del competidor (designado nominalmente o de modo ineludible); imitar aspecto de la fachada del vecino establecimiento del competidor y sus procesos de propaganda in loco, para inducir a la clientela a un quid pro quo; usar las señales distintivos no registrados del competidor; orientar hacia su propio establecimiento la clientela del competidor, mediante acciones ejercidas por funcionarios colocados frente al establecimiento, etc.” (1967 p. 383)

Inicialmente, el instituto incluía apenas embalajes y etiquetas de productos, pero, con el paso del tiempo, el concepto fue ampliado y pasó a comprender también la configuración de productos y la impresión visual de establecimientos.

Actualmente, el *trade dress* se refiere a la apariencia global de determinado producto o servicio e incluye etiquetas, embalajes, configuraciones, recipientes, así como la apariencia visual de los más diversos establecimientos comerciales.

De acuerdo con lo que fue anticipado en los primeros capítulos, el INPI, en base a la legislación brasileña, no reconoce el *trade dress*.

Protegiendo al *trade dress* en juicio

En Brasil, para ejercer derechos exclusivos sobre determinado *trade dress*, la empresa tiene que probar: (i) que es distintivo; y (ii) que hay posibilidad de confusión o errónea asociación entre la impresión visual de los productos o de los servicios.

Distintividad

La distintividad es un elemento básico en cualquier disputa de este tipo, porque, sin ella, el *trade dress* no tiene capacidad para diferenciar el producto o el servicio del empresario de los diversos productos o servicios análogos existentes.

Si el *trade dress* tiene una apariencia común, utilizada por diversas empresas, él simplemente no será reconocido por el público consumidor como un signo identificador de origen. Se trata, en otras palabras, de una vestimenta comercial que nada transmite. Para ser pasible de protección, por lo tanto, el *trade dress* tiene que ser distintivo y efectivamente distinguir e individualizar el producto o servicio del empresario de sus congéneres en el mercado.

Posibilidad de confusión o asociación

Una vez determinado que su vestimenta comercial es distintiva, el titular del *trade dress* debe demostrar que, a raíz de la similitud entre las impresiones visuales, existe posibilidad de confusión entre los productos o servicios.

Al respecto, cabe primeramente subrayar que la ley no busca prevenir solamente la confusión real entre *trade dresses*. Ella también busca evitar la posibilidad de confusión entre ellos.

Por lo tanto, aunque pruebas materiales de confusión sean interesantes para caracterizar la infracción, el acto fraudulento se consuma con la *posibilidad* de confusión entre los productos o establecimientos.²²

21 Esta cuestión fue destacada por Delmanto "La imitación es generalmente hecha para dar la impresión de semejanza, una apariencia capaz de engañar (liable to confuse) a los compradores, normalmente desatentos a pequeñas diferencias; y no para copiar con exactitud el producto del rival. Ninguna alteración hace, así, alegar que el adquirente, si prestase atención o fuera meticuloso, habría notado la diferencia, porque eso normalmente no sucede y el fraude está en la probabilidad de confundir." (1975 p. 87-88):

La forma más común de confusión ocurre cuando el consumidor adquiere un producto por otro. Esto ocurre, por ejemplo, cuando él va al supermercado en búsqueda de determinado producto y, a raíz de la similitud entre los embalajes, acaba siendo inducido a error y lleva un producto semejante, en lugar del que pretendía adquirir.

Es importante recalcar que las normas de competencia desleal y propiedad industrial no se limitan a eso. En realidad, al prohibir el desvío fraudulento de clientela por medio de la imitación de la identidad visual de productos y servicios, el legislador abarcó situaciones que van mucho más allá de la que fue descripta.

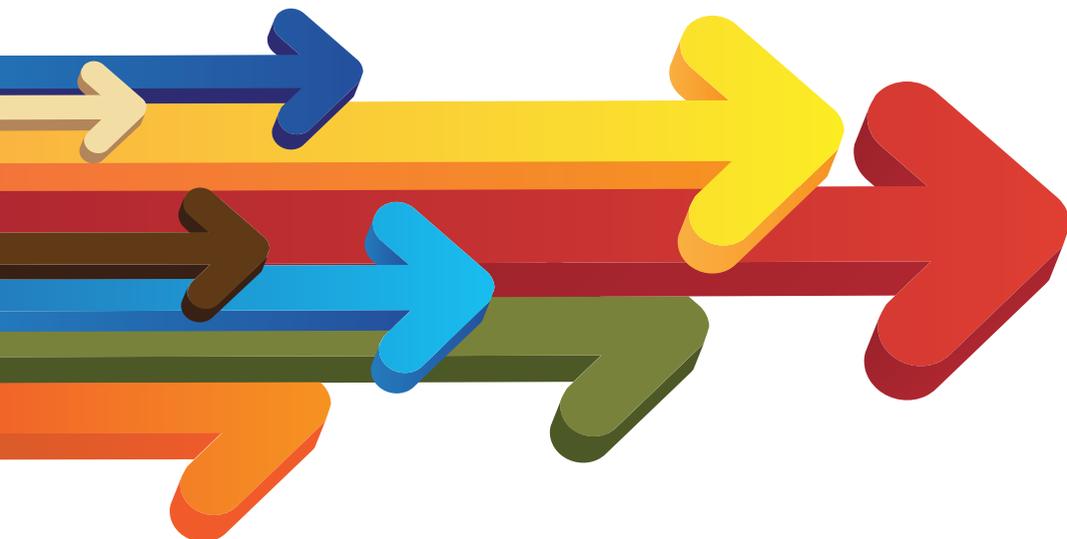
El desvío fraudulento de clientela, por lo tanto, no se limita a la errónea adquisición de un producto o servicio por otro, sino también está en la asociación indebida, en el aprovechamiento parasitario, en la ganancia fácil, en el enriquecimiento sin causa, finalmente, en todo aquello que genera desequilibrios de la competencia que, como tal, no puede de ninguna forma ser admitido por el ordenamiento jurídico.

La jurisprudencia brasileña ya evolucionó bastante en este sentido, de manera que, actualmente, ya existen diversos fallos que comprueban la infracción no apenas en función de la errónea adquisición de un producto por otro, sino también en consecuencia de la asociación fraudulenta, capaz de transmitir indebidamente al producto entrante los mismos valores y atributos del producto tradicional.

Véase, sobre este tema, una interesante decisión a este respecto:

La estrategia más comúnmente utilizada por las empresas ha sido en el sentido de apropiarse de la identidad de un producto ya consagrado en el mercado, copiándole no apenas las características materiales de forma, sabor y contenido sino, principalmente, ideológicas, derivadas del design de la marca y sus elementos de comunicación directos y subliminarios. [...] Este hecho es una de las principales causas de competencia desleal que merece protección jurisdiccional, a la luz de la ley de propiedad industrial que repudia el comportamiento parasitario del mercado, así como la dilución deliberada de una marca por acto de un tercero (BRASIL, 2007f)

Se concluye de esto que el espectro de la confusión en el área del trade dress no puede ser examinado solamente por la posibilidad de que un producto sea erróneamente adquirido por otro, sino también desde el punto de vista de la asociación indebida y de las más variadas situaciones cuyo resultado es el desvío fraudulento de clientela.



**SECRETOS DE NEGOCIO
Y DE INDUSTRIA**

7

Secretos industriales son todas las informaciones relativas a la fabricación o que se refieren al negocio que son mantenidas en sigilo, y que, en términos generales, propician a su detentador algún tipo de ventaja frente a sus competidores.

Ejemplos de secretos industriales son los parámetros de proyectos y procesos industriales; los procesos de negociación, las obras y la prestación de servicios de una determinada empresa, englobando, inclusive, la lista de sus clientes y proveedores.

Los secretos industriales deben ser considerados bienes inmateriales de la mayor importancia, vitales para el desarrollo de cualquier empresa, exigiendo, por eso, una amplia protección por el ordenamiento jurídico brasileño, aún cuando no sean pasibles de registro.

La noción de *trade secret* (secretos industriales) fue ampliamente elaborada por la jurisprudencia estadual americana, que presenta la definición más difundida de esta figura de derecho o de un conjunto de informaciones, incorporadas o no a un soporte físico, que por no ser accesible a determinados competidores representa una ventaja competitiva para quienes do poseen o usan.

Existe una noción similar – *secret de fabrique* – elaborada por la jurisprudencia francesa. Desde 1810, dicha protección está prevista en el Código Penal Francés. El secreto de fábrica es un conocimiento tecnológico, dotado de utilidad industrial y secreto: no se exige que sea nuevo ni que represente una actividad inventiva – lo que lo distingue del invento patentable²².

La Suprema Corte de los EE.UU. determinó que se trata de derecho de propiedad²³:

Esa percepción general de los secretos de negocio como propiedad está de acuerdo con la noción de propiedad que se extiende más allá de la propiedad inmobiliaria y de los bienes tangibles e incluye los productos del trabajo e invención de los individuos.

A los secretos industriales les es debida amplia protección por parte del ordenamiento jurídico, aunque, por su propia característica, los métodos y procesos de negocios no puedan ser registrados.

El ordenamiento jurídico brasileño protege esos bienes inmateriales bajo el manto de la represión a la competencia desleal, con miras, principalmente, a la protección del mercado y al desarrollo de la economía. En lo que se refiere a lo anteriormente expuesto, cabe mencionar que el Trips Agreement, internalizado por el Decreto n° 1.355/1994, dispone, en su artículo 39, que:

1. Al asegurar protección efectiva contra la competencia desleal, como lo dispone el art.10 "bis" de la Convención de París (1967), los Miembros protegerán información confidencial de acuerdo con el siguiente párrafo 2° e información sometida a Gobiernos o a las Agencias Gubernamentales, de acuerdo con el párrafo 3° presentado a continuación.

22 Sobre as diferencias entre secretos industriales y patentes, ver Miranda (1956, p. 449-551).

23 Caso Monsanto versus Ruckelshaus – 1984.

2. *Personas naturales y jurídica tendrán la posibilidad de evitar que informaciones legalmente bajo su control sean divulgadas, adquiridas o usadas por terceros, sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas comerciales honestas, (10) siempre y cuando tal información:*

(10) Para los fines de la presente disposición, la expresión “de manera contraria a las prácticas comerciales honestas” significará por lo menos prácticas tales como violación del contrato, abuso de confianza, inducción a la infracción, e incluye la obtención de información confidencial por terceros que tenían conocimiento, o desconocían por grave negligencia, que la obtención de esta información involucraba tales prácticas.

- a) *sea secreta, en el sentido de que no sea conocida en general ni fácilmente accesible a personas de círculos que normalmente trabajan con el tipo de información en cuestión, tanto en su conjunto, como en la configuración y ensamblaje específicos de sus componentes;*
- b) *tenga valor comercial por ser secreta; y*
- c) *haya sido objeto de precauciones razonables, en las circunstancias, por la persona legalmente en control de la información, para mantenerla secreta.*

Además, el artículo 195, incisos III, XI y XII, de la Ley n° 9.279/1996 considera crimen el acto de quien divulga, explota o utiliza, sin autorización, conocimientos, informaciones o datos confidenciales, utilizables en la industria, en el comercio o en la prestación de servicios, excluidos los que sean de conocimiento público, a los que tuvo acceso mediante relación contractual o de empleo, inclusive después del término del contrato; o divulga, explota o utiliza, sin autorización, los referidos conocimientos o informaciones, obtenidos por medios ilícitos o los que tuvo acceso mediante fraude:

Art. 195. Comete crimen de competencia desleal quien:

III emplea un medio fraudulento para desviar, en provecho propio o ajeno, clientela de otro;

XI divulga, explota o utiliza, sin autorización, conocimientos, informaciones o datos confidenciales, utilizables en la industria, comercio o prestación de servicios, excluidos los que sean de conocimiento público o que sean evidentes para un técnico en el tema, al que tuvo acceso mediante relación contractual o de empleo, inclusive después del final del contrato;

XII divulga, explota o utiliza, sin autorización, conocimientos o informaciones a las que se refiere el inciso anterior, obtenidos por medios ilícitos o los que tuvo acceso mediante fraude;

Pena de detención, de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o multa.

§ 1° Se incluye en las hipótesis a las que se refieren los incisos XI y XII al empleador, socio o administrador de la empresa, que incurra en las tipificaciones establecidas en los mencionados dispositivos.

Delmanto comienza la explicación sobre el significado de competencia desleal, narrando el origen del paradigma norteamericano de los dirty tricks:

Edward S. Rogers, uno de los mayores tratadistas norteamericanos de este tema una vez le preguntó a un alumno qué resultaría ella (la competencia desleal), recibiendo la respuesta de que eran los trucos sucios *dirty tricks* – que los jueces buscaban impedir. Dando la respuesta como correcta, Rogers comentó que sería posible gastar semanas en la lectura de doctrinas y decisiones, sin conseguir una definición más satisfactoria que esa (1995, p. 22).

En una de sus diversas obras, Ascensão también sintetiza la cuestión diciendo que “la esencia de la competencia desleal está en las situaciones en que alguien intenta vencer en el mercado, no por su propia contribución, sino explotando las contribuciones ajenas” (1997, p. 22-23).

Así, en términos generales, la competencia desleal debe ser entendida como cualquier intento de apropiación o de obtención de ventaja sobre elementos del fondo del comercio adquiridos por otro por medio de esfuerzos, inversiones y gran dedicación.

Siendo la lealtad un atributo esencial para la seguridad en las relaciones comerciales, la posición adoptada por el legislador en relación a prácticas de competencia desleal, es la de la más severa represión. Es lo que dispone el artículo 2 de la LPI.

El legislador de la Ley n° 9.279/1996 (LPI) partió de conceptos consagrados en la Convención de París, especialmente el artículo 10 bis, para tipificar los actos de competencia desleal, adaptándolos a la realidad actual²⁴.

Es importante subrayar que el inciso XII del artículo 195 anteriormente mencionado, al contrario del derogado Código de la Propiedad Industrial, Ley n° 5.772, del 21 de diciembre de 1971, que se limitaba a la persona natural que violaba el secreto, ahora llega a la hipótesis de violación derivada de obtención fraudulenta o ilícita del secreto por parte de terceros, sin relación de obligación necesaria, que antes demandaba exégesis sistemática de un conjunto de dispositivos legales en la órbita penal y civil.

Por este motivo, el nuevo artículo 195 de la LPI fue editado para, acertadamente, reprimir la violación del secreto por terceros que, de cualquier forma, no estuviese relacionado con la empresa, pero que compitieran o se beneficiaran de la violación, haciendo que la ley sea más eficaz para la protección de los secretos industriales.

24 Art. 10 bis

los Países de la Unión asumen la obligación de asegurar a los ciudadanos de los países de la Unión la protección efectiva contra la competencia desleal. Constituye acto de competencia desleal cualquier acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Deberán prohibirse particularmente:

1° todos los actos susceptibles de, por cualquier medio, establecer confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (PARÍS, 1883).

En lo que se refiere a las características del secreto industrial, los siguientes requisitos son señalados por Jorge Kors y por Maristela Basso²⁵, para que la información pueda ser protegida:

i. ser secreta o no conocida, confidencial – como conjunto o como configuración y reunión de sus componentes, no debe ser conocida o no debe resultar fácilmente accesible para las personas dentro de los círculos que normalmente utilizan ese tipo de información;

ii. poseer valor comercial, justamente por ser confidencial;

iii. haber sido objeto de medidas razonables para su mantenimiento en secreto por su titular.

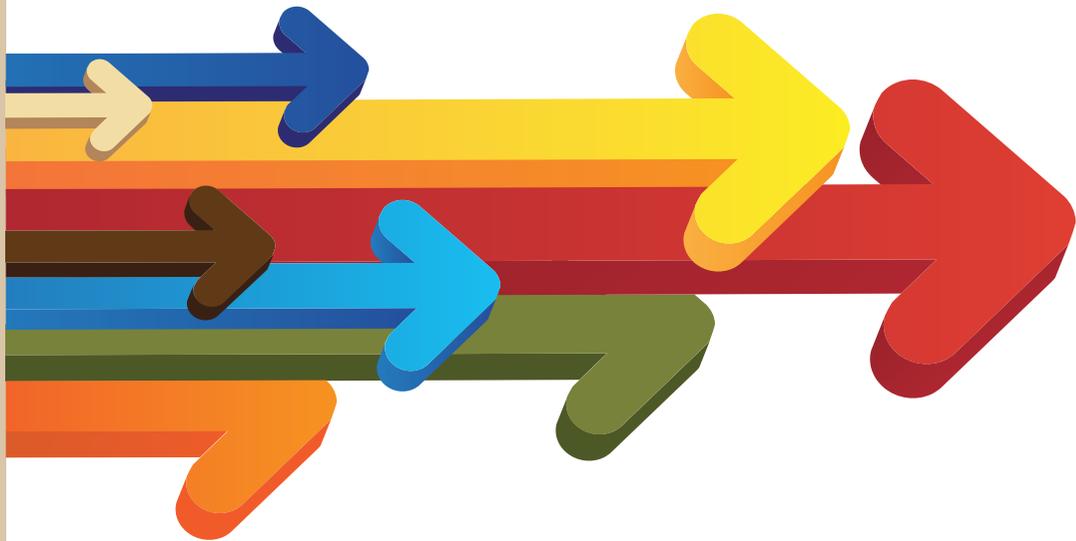
La Justicia Americana, hace más de 40 años, ya consideraba los esfuerzos del propietario del secreto industrial para evaluar la conducta del infractor:

E. I. duPont de Nemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d, 1012 (5th Cir. 1970 p. 25)
C.A.Tex. 1970

To obtain knowledge of a process without spending the time and money to discover it independently is improper unless the holder voluntarily discloses it or fails to take reasonable precautions to ensure its secrecy (traducción libre: Obtener el conocimiento de un proceso sin gastar tiempo y dinero para descubrirlo de forma independiente es impropio, a no ser que el titular lo divulgue voluntariamente o no tome precauciones razonables para asegurar su sigilo).

25 KORS, 2007, p. 106. BASSO, 2000, p. 247.





ANEXOS

ANEXO A LA LEY Nº 9.279, DEL 14 DE MAYO DE 1996.

Regula derechos y obligaciones sobre la propiedad industrial.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sanciono la siguiente Ley:

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1º Esta ley regula derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial.

Art. 2º La protección de los derechos relativos a la propiedad industrial, considerado su interés social y el desarrollo tecnológico y económico del País, se efectúa mediante:

- I concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad;
- II concesión de registro de diseño industrial;
- III concesión de registro de marca;
- IV represión de las falsas indicaciones geográficas; y
- V represión a la competencia desleal.

Art. 3º Aplícase también lo dispuesto en esta Ley:

I a la solicitud de patente o de registro proveniente del exterior y depositado en el País por quien tenga protección asegurada por tratado o convención en vigor en Brasil; y

II a los nacionales o personas domiciliadas en país que asegure a los brasileños o personas domiciliadas en Brasil la reciprocidad de derechos iguales o equivalentes.

Art.4º Las disposiciones de los tratados en vigor en Brasil son aplicables, en igualdad de condiciones, a las personas físicas y jurídicas nacionales o domiciliadas en el País.

Art.5º Considéranse bienes muebles, a efectos legales, los derechos de propiedad industrial.

TÍTULO I - DE LAS PATENTES**CAPÍTULO I - DE LA TITULARIDAD**

Art.6º Al autor de la invención o modelo de utilidad le será asegurado el derecho de obtener la patente que le garantice la propiedad, en las condiciones establecidas en esta ley.

§1º Salvo prueba en contrario, se presupone que el requeriente está legitimado a obtener la patente.

§2º La patente podrá ser solicitada en nombre propio, por los herederos o sucesores del autor, por el cesionario o por aquel a quien la ley o el contrato de trabajo o de prestación de servicios determine que pertenezca la titularidad.

§3° Cuando se trate de invención o de modelo de utilidad realizado conjuntamente por dos o más personas, la patente podrá ser solicitada por todas o cualquiera de ellas, mediante nominación y calificación de las demás, para resguardo de los respectivos derechos.

§4° El inventor será nominado y calificado, pudiendo solicitar la no divulgación de su nominación.

Art.7° Si dos o más autores hubieren realizado la misma invención o modelo de utilidad, de forma independiente, el derecho de obtener patente será asegurado a aquel que probare el depósito más antiguo, independientemente de las fechas de invención o creación.

Parágrafo único. La retirada de depósito anterior sin producción de cualquier efecto dará prioridad al depósito inmediatamente posterior.

CAPÍTULO II - DE LA PATENTABILIDAD

SECCIÓN I - DE LAS INVENCIONES Y DE LOS MODELOS DE UTILIDAD PATENTABLES

Art.8° Es patentable la invención que cumpla los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Art.9° Es patentable como modelo de utilidad el objeto de uso práctico, o parte de este, susceptible de aplicación industrial, que presente nueva forma o disposición, implicando acto inventivo, que resulte en mejoría funcional en su uso o en su fabricación.

Art.10° No se considera invención ni modelo de utilidad:

I descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;

II concepciones puramente abstractas;

III esquemas, planes, principios o métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo y de fiscalización;

IV las obras literarias, arquitectónicas, artísticas y científicas o cualquier creación estética;

V programas de computador en sí;

VI presentación de informaciones;

VII reglas de juego;

VIII técnicas y métodos operatorios, bien como métodos terapéuticos o de diagnóstico, para aplicación en el cuerpo humano o animal; y

IX el todo o parte de seres vivos naturales y materiales biológicos encontrados en la naturaleza, o aún de ella aislados, inclusive el genotipo de cualquier ser vivo natural y los procesos biológicos naturales.

Art.11. La invención y el modelo de utilidad son considerados nuevos cuando no comprendidos en el estado de la técnica:

§1° El estado de la técnica está constituido por todo aquello que lo vuelve accesible al público antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente, por descripción escrita u oral, por uso o cualquier otro medio, en Brasil o en el exterior, resguardando lo dispuesto en los artículos 12, 16 y 17.

§2° Para fines de evaluación de la novedad, el contenido completo de solicitud depositada en Brasil, y todavía no publicada, será considerado estado de la técnica a partir de la fecha de depósito, o de la prioridad reivindicada, desde que venga a ser publicado, aunque sea subsecuentemente.

§3° Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicado a la solicitud internacional de patente depositada según tratado o convención en vigor en Brasil, desde que haya procesamiento nacional.

Art. 12. No será considerado como estado de la técnica la divulgación de invención o modelo de utilidad, cuando ocurrida durante los 12 (doce) meses que precedieren a la fecha de depósito o de la prioridad de la solicitud de patente, si fuera promovida:

I por el inventor;

II por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial - INPI, a través de publicación oficial de la solicitud de patente depositada sin el consentimiento del inventor, basado en informaciones de éste obtenidas o en decurso de actos por él realizados; o

III por terceros, con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente del inventor o en decurso de actos por este realizados.

Parágrafo único. El INPI podrá exigir del inventor declaración relativa a la divulgación, acompañada o no de pruebas, en las condiciones establecidas en reglamento.

Art. 13. La invención está dotada de actividad inventiva siempre que, para un técnico en el asunto, no resulte de manera evidente u obvia del estado de la técnica.

Art. 14. El modelo de utilidad está dotado de acto inventivo siempre que, para un técnico en el asunto, no resulte de manera común o vulgar del estado de la técnica.

Art. 15. La invención y el modelo de utilidad son considerados susceptibles de aplicación industrial cuando puedan ser utilizados o producidos en cualquier tipo de industria.

SECCIÓN II - DE LA PRIORIDAD

Art. 16. A la solicitud de patente depositada en país que mantenga acuerdo con Brasil, o en organización internacional, que produzca efecto de depósito nacional, le será asegurado el derecho de prioridad, en los plazos establecidos en el acuerdo, no siendo el depósito invalidado ni perjudicado por hechos ocurridos en esos plazos.

§1° La reivindicación de prioridad será hecha en el acto del depósito, pudiendo ser suplementada dentro de 60 (sesenta) días por otras prioridades anteriores a la fecha del depósito en Brasil.

§2° La reivindicación de prioridad será comprobada por documento hábil del origen, conteniendo número, fecha, título, memoria descriptiva y, si fuese el caso, reivindicaciones y diseños, acompañado de traducción simple del certificado de depósito o documento equivalente, conteniendo datos identificadores de la solicitud, cuyo contenido será de entera responsabilidad del depositante.

§3° Si no fuera efectuada por ocasión del depósito, la comprobación deberá ocurrir dentro de 180 (ciento ochenta) días contados a partir del depósito.

§4° Para las solicitudes internacionales depositadas en virtud de tratado en vigor en Brasil, la traducción prevista en el § 2° deberá ser presentada en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha de entrada en el procesamiento nacional.

§5° En el caso de solicitud depositada en Brasil estuviere fielmente contenido en el documento de origen, será suficiente una declaración del depositante a este respecto para substituir la traducción simple.

§6° Tratándose de prioridad obtenida por cesión, el documento correspondiente deberá ser presentado dentro de 180 (ciento ochenta) días contados a partir del depósito, o si fuese el caso, dentro de 60 (sesenta) días de la fecha de entrada en el procesamiento nacional, dispensada la legalización consular en el país de origen.

§7° La falta de comprobación en los plazos establecidos en este artículo causará la pérdida de la prioridad.

§8° En caso de solicitud depositada con reivindicación de prioridad, la petición para la anticipación de publicación deberá ser instruida con la comprobación de la prioridad.

Art. 17. La solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad depositado originalmente en Brasil, sin reivindicación de prioridad y no publicado, asegurará el derecho de prioridad a la solicitud posterior sobre la misma materia depositada en Brasil por el mismo requeriente o sucesores, dentro del plazo de 1 (un) año.

§1° La prioridad será admitida apenas para la materia revelada en la solicitud anterior, no extendiéndose a la materia nueva introducida.

§2° La solicitud anterior aún pendiente será considerada definitivamente archivada.

§3° La solicitud de patente originaria de división de solicitud anterior no podrá servir de base a la reivindicación de prioridad.

SECCIÓN III - DE LAS INVENCIONES Y DE LOS MODELOS DE UTILIDAD NO PATENTABLES

Art. 18. No son patentables:

I lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y a la seguridad, al orden y a la salud pública;

II las substancias, materias, mezclas, elementos o productos de cualquier especie, bien como la modificación de sus propiedades físico-químicas y los respectivos procesos de obtención u modificación, cuando sean resultantes de transformación del núcleo atómico; y

III el todo o parte de los seres vivos, excepto los microorganismos transgénicos que atiendan a los tres requisitos de patentabilidad; novedad, actividad inventiva y aplicación industrial - previstos en el art. 8° y que no sean un mero descubrimiento.

Parágrafo único. Para los fines de esta ley, microorganismos transgénicos son organismos, excepto el todo o parte de plantas o de animales, que expresen, mediante intervención humana directa en su composición genética, una característica normalmente no alcanzable por la especie en condiciones naturales.

CAPÍTULO III - DE LA SOLICITUD DE PATENTE

SECCIÓN I - DEL DEPÓSITO DE LA SOLICITUD

Art. 19. La solicitud de patente, en las condiciones establecidas por el INPI, contendrá:

I solicitud;

II memoria descriptiva;

III reivindicaciones;

IV diseños, si fuere el caso;

V resumen; y

VI comprobante del pago de la retribución relativa al depósito.

Art. 20. Presentada la solicitud, será sometida a examen formal preliminar y, si fuera debidamente instruida, será protocolizada, considerando la fecha de depósito la de su presentación.

Art. 21. La solicitud que no atienda formalmente lo dispuesto en el art. 19, más que contenga datos relativos al objeto, al solicitante y al inventor, podrá entregarse, mediante recibo fechado, al INPI, que establecerá las exigencias que deben ser cumplidas, en el plazo de 30 (treinta) días, bajo pena de devolución o archivo de la documentación.

Parágrafo único. Cumplidas las exigencias, el depósito será considerado como efectuado en la fecha que consta en el recibo.

SECCIÓN II - DE LAS CONDICIONES DE LA SOLICITUD

Art. 22. La solicitud de patente de invención tendrá que referirse a una única invención o a un grupo de invenciones interrelacionadas de manera a comprender un único concepto inventivo.

Art. 23. La solicitud de patente de modelo de utilidad tendrá que referirse a un único modelo principal, que podrá incluir una pluralidad de elementos distintos, adicionales o variantes constructivas o de configuración, siempre y cuando sea mantenida la unidad técnico-funcional y corporal del objeto.

Art. 24. La memoria deberá describir clara y suficientemente el objeto, de modo a posibilitar su realización por técnico en el asunto e indicar, cuando sea el caso, la mejor forma de ejecución.

Parágrafo único. En el caso de material biológico esencial a la realización práctica del objeto de la solicitud, que no pueda ser descrito en la forma de este artículo y que no sea accesible al público, la memoria será suplementada por depósito del material en una institución autorizada por el INPI o indicada en acuerdo internacional.

Art. 25. Las reivindicaciones deberán ser fundamentadas en la memoria descriptiva, caracterizando las particularidades de la solicitud y definiendo, de modo claro y preciso, la materia objeto de protección.

Art. 26. La solicitud de patente podrá ser dividida en dos o más, de oficio o a petición del solicitante, hasta el final del examen, siempre y cuando la solicitud dividida:

I haga referencia específica a la solicitud original; y

II no exceda la materia revelada constante en la solicitud original.

Parágrafo único. La petición de división en desacuerdo con lo dispuesto en este artículo será archivada.

Art. 27. Las solicitudes divididas tendrán la fecha de depósito de la solicitud original y el beneficio de prioridad de ésta, si el caso lo requiriera.

Art. 28. Cada solicitud dividida estará sujeta al pago de las retribuciones correspondientes.

Art. 29. La solicitud de patente retirada o abandonada será obligatoriamente publicada.

§1° La solicitud de retirada deberá ser presentada hasta 16 (dieciséis) meses, contados a partir de la fecha del depósito o de la prioridad más antigua.

§2° La retirada de un depósito anterior sin producción de cualquier efecto dará prioridad al depósito inmediatamente posterior.

SECCIÓN III - DEL PROCESO Y DEL EXAMEN DE LA SOLICITUD

Art. 30. La solicitud de patente será mantenida en sigilo durante 18 (dieciocho) meses contados de la fecha del depósito o de la prioridad más antigua, cuando existiese, después de lo que será publicada, a excepción del caso previsto en el art. 75.

§1° La publicación de la solicitud podrá ser anticipada a petición del solicitante.

§2° En la publicación deberán constar datos identificadores de la solicitud de patente, quedando copia de la memoria descriptiva, de las reivindicaciones, del resumen de los diseños a disposición del público, en el INPI.

§3° En el caso previsto en el párrafo único del art. 24, el material biológico se volverá accesible al público con la publicación de que trata este artículo.

Art. 31. Publicada la solicitud de patente y hasta el final del examen, será facultada la presentación, por parte de los interesados, de documentos e informaciones para ofrecer elementos para el examen.

Parágrafo único. El examen no será iniciado antes de transcurridos 60 (sesenta) días de la publicación de la solicitud.

Art. 32. Para aclarar mejor o definir la solicitud de patente, el solicitante podrá

efectuar alteraciones hasta la petición del examen, siempre y cuando estas se limiten a la materia inicialmente revelada en la solicitud.

Art. 33. El examen de la solicitud de patente deberá ser solicitado por el solicitante o por cualquier interesado, en el plazo de 36 (treinta y seis) meses contados a partir de la fecha del depósito, bajo pena de archivo del depósito.

Parágrafo único. La solicitud de patente podrá ser desarchivada, si el solicitante así lo solicitara, dentro de 60 (sesenta) días contados a partir del archivo, mediante pago de una retribución específica, bajo pena de archivo definitivo.

Art. 34. Solicitado el examen, deberán ser presentados, siempre que sea solicitado, en el plazo de 60 (sesenta) días bajo pena de archivo de la solicitud:

- I objeciones, búsquedas de anterioridad y resultados de examen para la concesión de solicitud correspondiente en otros países, cuando exista reivindicación de prioridad;
- II documentos necesarios a la regularización del proceso y examen de la solicitud; y
- III traducción simple del documento hábil referido en el § 2° del art. 16, en caso de que ésta haya sido substituida por la declaración prevista en el § 5° del mismo artículo.

Art. 35. Por ocasión del examen técnico, será elaborado el informe de búsqueda y dictamen relativo a:

- I patentabilidad de la solicitud;
- II adaptación de la solicitud a la naturaleza reivindicada;
- III reformulación de la solicitud o división; o
- IV exigencias técnicas.

Art. 36. Cuando el parecer sea por la no patentabilidad o por el no encuadramiento de la solicitud en la naturaleza reivindicada o formular cualquier exigencia, el solicitante será intimado a manifestarse en el plazo de 90 (noventa) días.

§1° No respondida la exigencia, la solicitud será definitivamente archivada.

§2° Respondida la exigencia, aunque no cumplida o contestada su formulación, y habiendo o no manifestación sobre la patentabilidad o el encuadramiento, se dará proseguimiento al examen.

Art. 37. Concluido el examen, será proferida decisión otorgando o denegando la solicitud de patente.

CAPÍTULO IV - DE LA CONCESIÓN Y DE LA VIGENCIA DE LA PATENTE

SECCIÓN I - DE LA CONCESIÓN DE LA PATENTE

Art. 38. La patente será concedida después de otorgada la solicitud, y comprobado el pago de la retribución correspondiente, expidiéndose el respectivo documento de patente.

§1º El pago de la retribución y respectiva comprobación deberán ser efectuados en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la otorga.

§2º La retribución prevista en este artículo podrá aún ser pagada y comprobada dentro de 30 (treinta) días después del plazo previsto en el párrafo anterior, independientemente de la notificación, mediante pago de retribución específica, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud.

§3º Se considera concedida la patente en la fecha de publicación del respectivo acto.

Art. 39. En la carta patente deberán constar el número, el título y la naturaleza respectivamente, el nombre del inventor, observado lo dispuesto en el § 4º del art. 6º, la calificación y el domicilio del titular, el plazo de vigencia, la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los diseños, así como los datos relativos a la prioridad.

SECCIÓN II - DE LA VIGENCIA DE LA PATENTE

Art. 40. La patente de invención tendrá una vigencia de 20 (veinte) años y la de modelo de utilidad de 15 (quince) años contados desde la fecha del depósito.

Parágrafo único. El plazo de vigencia no será inferior a 10 (diez) años para la patente de invención y la de 7 (siete) años para la patente de modelo de utilidad, a contar de la fecha de concesión, resguardada la hipótesis del INPI estar impedido de proceder al examen de mérito de la solicitud, por pendencia judicial comprobada o por motivo de fuerza mayor.

CAPÍTULO V - DE LA PROTECCIÓN CONCEDIDA POR LA PATENTE

SECCIÓN I - DE LOS DERECHOS

Art. 41. La extensión de la protección concedida por la patente será determinada por el contenido de las reivindicaciones, interpretado en base a la memoria descriptiva y en los diseños.

Art. 42. La patente concede a su titular el derecho de impedir a terceros, sin su consentimiento, de producir, usar, colocar a venta, vender o importar con estos propósitos:

I producto objeto de patente;

II proceso o producto obtenido directamente por el proceso patentado.

§1º Al titular de la patente le es asegurado aún el derecho de impedir que terceros contribuyan para que otros practiquen los actos referidos en este artículo.

§2º Ocurrirá violación de derecho de la patente de proceso, a que se refiere el inciso II, cuando el poseedor o propietario no compruebe, mediante determinación judicial específica, que su producto fue obtenido por proceso de fabricación diferente de aquel protegido por la patente.

Art. 43. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica:

I a los actos practicados por terceros no autorizados, en carácter privado y sin finalidad comercial, siempre y cuando no causen perjuicios al interés económico del titular de la patente;

II a los actos practicados por terceros no autorizados, con finalidad experimental, relacionados a estudios o investigaciones científicas o tecnológicas;

III a la preparación de medicamento de acuerdo con prescripción médica para casos individuales, ejecutada por profesional habilitado, así como al medicamento así preparado;

IV a producto fabricado de acuerdo con patente de proceso o de producto que haya sido colocado en el mercado interno directamente por el titular de la patente o con su consentimiento.

V a terceros que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilicen, sin finalidad económica, el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, y

VI a terceros que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilicen, pongan en circulación comercialicen un producto patentado que haya sido introducido lícitamente en el comercio por el depositario de la patente o por el depositario de licencia, siempre y cuando el producto patentado no sea utilizado para multiplicación o propagación comercial de la materia viva en causa.

VII a los actos practicados por terceros no autorizados, relacionados a la invención protegida por patente, destinados exclusivamente a la producción de informaciones, datos y resultados de pruebas, con miras a la obtención de registro de comercialización de producto objeto de la patente después de la expiración de los plazos estipulados en el artículo 40 de la LPI" (BRASIL, 1996).

Art. 44. Al titular de la patente le está asegurado el derecho de obtener indemnización por la explotación indebida de su objeto, inclusive en relación a la explotación ocurrida entre la fecha de la publicación de la solicitud y la de concesión de la patente.

§1° Si el infractor obtuviera, por cualquier medio, conocimiento del contenido de la solicitud depositada, anteriormente a la publicación, se contará el período de la explotación indebida para efecto de la indemnización a partir de la fecha de inicio de la explotación.

§2° Cuando el objeto de la solicitud de patente se refiera a material biológico, depositado en la forma del párrafo único del art. 24, el derecho a la indemnización será solamente concedido cuando el material biológico se haya vuelto accesible al público.

§3° El derecho de obtener indemnización por explotación indebida, inclusive con relación al período anterior a la concesión de la patente, está limitado al contenido de su objeto, en la forma del art. 41.

SECCIÓN II - DEL USUARIO ANTERIOR

Art. 45. A la persona de buena fe que, antes de la fecha del depósito o de prioridad de solicitud de patente, explotaba su objeto en el País, le será asegurado el derecho de continuar la explotación, sin cargo en la forma y condición anteriores.

§1° El derecho concedido en la forma de este artículo sólo podrá ser cedido juntamente con el negocio o empresa, o parte de esta que tenga directa relación con la explotación del objeto de la patente, por alienación o arrendamiento.

§2º El derecho de que trata este artículo no será asegurado a persona que haya tenido conocimiento del objeto de la patente a través de divulgación en la forma del art. 12, desde que la solicitud haya sido depositada en el plazo de 1 (un) año, contado a partir de la divulgación.

CAPÍTULO VI - DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

SECCIÓN I - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 46. Es nula la patente concedida contrariando las disposiciones de esta ley.

Art. 47. La nulidad podrá no incidir sobre todas las reivindicaciones, siendo condición para la nulidad el hecho de que las reivindicaciones subsistentes constituyeren materia patentable por si misma.

Art. 48. La nulidad de la patente producirá efectos a partir de la fecha del depósito de la solicitud.

Art. 49. En el caso de no observancia de lo dispuesto en el artículo 6º, el inventor podrá, alternativamente, reivindicar, en acción judicial, la adjudicación de la patente.

SECCIÓN II - DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Art. 50. La nulidad de la patente será declarada administrativamente cuando:

I no haya sido atendido cualquiera de los requisitos legales;

II la memoria y las reivindicaciones no cumplan con lo dispuesto en los art. 24 y 25, respectivamente;

III el objeto de la patente se extienda más allá del contenido de la solicitud originalmente depositada; o

IV en su procedimiento, haya sido omitida cualquiera de las formalidades esenciales, indispensables para la concesión.

Art. 51. El proceso de nulidad podrá ser instaurado por oficio o mediante petición de cualquier persona con legítimo interés, en el plazo de 6 (seis) meses contados a partir de la concesión de la patente.

Parágrafo único. El proceso de nulidad proseguirá aunque sea extinta la patente.

Art. 52. El titular será intimado a manifestarse en el plazo de 60 (sesenta) días.

Art. 53. Habiendo o no manifestación, transcurrido el plazo marcado en el artículo anterior, el INPI emitirá parecer, intimando al titular y al requirente a manifestarse en el plazo común de 60 (sesenta) días.

Art. 54. Transcurrido el plazo marcado en el artículo anterior, aunque que no hubieran sido presentadas las manifestaciones, el proceso será decidido por el Presidente del INPI, encerrándose la instancia administrativa.

Art. 55. Aplíquese, en lo que compete, a los certificados de adición, las disposiciones de esta Sección.

SECCIÓN III - DE LA ACCIÓN DE NULIDAD

Art. 56. La acción de nulidad podrá ser propuesta a cualquier tiempo de la vigencia de la patente, por el INPI o por cualquier persona con legítimo interés.

§1° La nulidad de la patente podrá ser argüida, a cualquier tiempo, como materia de defensa.

§2° El juez podrá, preventiva o incidentalmente, determinar la suspensión de los efectos de la patente, atendidos los requisitos procesales propios.

Art. 57. La acción de nulidad de patente será enjuiciada en el foro de la Justicia Federal y el INPI, cuando no sea el autor, intervendrá en el hecho.

§1° El plazo para la respuesta del titular de la patente será de 60 (sesenta) días.

§2° Transitada en juzgado la decisión de acción de nulidad, el INPI publicará anotación, para conocimiento de terceros.

CAPÍTULO VII - DE LA CESIÓN Y DE LAS ANOTACIONES

Art. 58. La solicitud de patente o la patente, ambas de contenido indivisible, podrán ser cedidas, total o parcialmente.

Art. 59. El INPI hará las siguientes anotaciones:

I de la cesión, haciendo constar la calificación completa del cesionario;

II de cualquier limitación o encargo que recaiga sobre la solicitud o la patente; y

III de las alteraciones de nombre, sede o dirección del solicitante o titular.

Art. 60. Las anotaciones producirán efecto en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación.

CAPÍTULO VIII - DE LAS LICENCIAS

SECCIÓN I - DE LA LICENCIA VOLUNTARIA

Art. 61. El titular de patente o el solicitante podrá celebrar contrato de licencia para explotación.

Parágrafo único. El licenciatarario podrá ser investido por el titular de todos los poderes para actuar en defensa de la patente.

Art. 62. El contrato de licencia deberá ser registrado en el INPI para que produzca efectos en relación a terceros.

§1° La anotación producirá efectos en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación.

§2° Para efectos de validez de prueba de uso, el contrato de licencia no precisará estar registrado en el INPI.

Art. 63. El perfeccionamiento introducido en patente licenciada pertenece a quien lo haga, siendo asegurado a la otra parte contratante el derecho de preferencia para su licenciamiento.

SECCIÓN II - DE LA OFERTA DE LICENCIA

Art. 64. El titular de la patente podrá solicitar al INPI que la coloque en oferta para fines de explotación.

§1° El INPI promoverá la publicación de la oferta.

§2° Ningún contrato de licencia voluntaria de carácter exclusivo será registrado en el INPI sin que el titular haya desistido de la oferta.

§3° La patente bajo licencia voluntaria, con carácter de exclusividad, no podrá ser objeto de oferta.

§4° El titular podrá, a cualquier momento, antes de la expresa aceptación de sus términos por el interesado, desistir de la oferta, no aplicándose lo dispuesto en el art. 66.

Art. 65. Ante la falta de acuerdo entre el titular y el licenciataria las partes podrán requerir al INPI la acción de arbitraje de la remuneración.

§1° Para efectos de este artículo, el INPI observará lo dispuesto en el § 4° del art. 73.

§2° La remuneración podrá ser revista transcurrido 1 (un) año de su establecimiento.

Art. 66. La patente en oferta tendrá su anualidad reducida a la mitad en el período comprendido entre el ofrecimiento y la concesión de la primera licencia, a cualquier título.

Art. 67. El titular de la patente podrá solicitar la cancelación de la licencia si el licenciataria no dé inicio a la explotación efectiva dentro de 1 (un) año de la concesión, interrumpir la explotación por plazo superior a 1 (un) año o, aún, si no fueren obedecidas las condiciones para la explotación.

SECCIÓN III - DE LA LICENCIA OBLIGATORIA

Art. 68. El titular quedará sujeto a tener la patente licenciada obligatoriamente se ejercer los derechos de ella originadas de forma abusiva, o por medio de ella practicar abuso de poder económico, comprobado en los términos de la ley, por decisión administrativa o judicial.

§1° Proporcionan, igualmente, licencia obligatoria:

I la no explotación del objeto de la patente en el territorio brasileño por falta de fabricación o fabricación incompleta del producto, o aún, la falta de uso integral del proceso patentado, resguardando los casos de inviabilidad económica, cuando será admitida la importación; o

II la comercialización que no satisfaga las necesidades del mercado.

§2° La licencia sólo podrá ser solicitada por persona con legítimo interés y que tenga capacidad técnica y económica para realizar la explotación eficiente del objeto de la patente, que deberá destinarse, predominantemente, al mercado interno, extinguiéndose en ese caso la excepcionalidad prevista en el inciso I del párrafo anterior;

§3° En el caso de que la licencia obligatoria sea concedida, en razón de abuso de poder económico, que propone fabricación local, al licenciatarario será garantizado un plazo limitado a lo establecido en el art. 74, para proceder a la importación del objeto de la licencia, siempre y cuando haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o con su consentimiento.

§4° En el caso de importación para explotación de patente y en el caso de la importación prevista en el párrafo anterior, será igualmente admitida la importación por terceros de producto fabricado de acuerdo con patente de proceso, o de producto, siempre y cuando haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o con su consentimiento.

§5° La licencia obligatoria de que trata el § 1° solamente será solicitada después de transcurridos 3 (tres) años de la concesión de la patente.

Art. 69. La licencia obligatoria no será concedida si, en la fecha de la petición, el titular:

I justificara el desuso por razones legítimas;

II comprobara la realización de serios y efectivos preparativos para la explotación; o

III justificara la falta de fabricación o comercialización por obstáculo de orden legal.

Art. 70. La licencia obligatoria será también concedida cuando, acumulativamente, se verifiquen las siguientes hipótesis:

I quede caracterizada situación de dependencia de una patente en relación a otra;

II el objeto de la patente dependiente constituya un substancial progreso técnico en relación a la patente anterior; y

III el titular no realice acuerdo con el titular de la patente dependiente para explotación de la patente anterior.

§1° Para los fines de este artículo considérase patente dependiente aquella patente cuya explotación dependa obligatoriamente de la utilización del objeto de patente anterior.

§2° Para efectos de este artículo, una patente de proceso podrá ser considerada dependiente de patente del producto respectivo, bien como una patente de producto podrá ser dependiente de la patente del proceso.

§3° El titular de la patente licenciada en la forma de este artículo tendrá derecho a licencia obligatoria cruzada de la patente dependiente.

Art. 71. En los casos de emergencia nacional o interés público declarados en acto del Poder Ejecutivo Federal siempre y cuando el titular de la patente o su licenciatarario no atienda a esa necesidad, podrá ser concedida, de oficio, licencia obligatoria, temporal y no exclusiva, para la explotación de la patente, sin perjuicio de los derechos del respectivo titular.

Parágrafo único. El acto de concesión de la licencia establecerá su plazo de vigencia y la posibilidad de prorrogación.

Art. 72. Las licencias obligatorias serán siempre concedidas sin exclusividad, no admitiéndose el sublicenciamiento.

Art. 73. La solicitud de licencia obligatoria deberá ser formulada mediante indicación de las condiciones ofrecidas al titular de la patente.

§1° Presentada la solicitud de licencia, el titular será invitado a manifestarse en un plazo de 60 (sesenta) días, el cual transcurrido sin manifestación del titular, será considerada aceptada la propuesta en las condiciones ofrecidas.

§2° El requirente de licencia que invocar abuso de derechos de patente o abuso de poder económico deberá adjuntar documentación que lo compruebe.

§3° En el caso de la licencia obligatoria ser solicitada con fundamento en la falta de explotación, cabrá al titular de la patente comprobar dicha explotación.

§4° Habiendo objeción, el INPI podrá realizar las necesarias diligencias, bien como designar comisión, que podrá incluir especialistas no integrantes de los cuadros de la autarquía, con miras a arbitrar la remuneración que será pagada al titular.

§5° Los órganos y entidades de la administración pública directa o indirecta, federal, estatal y municipal, ofrecerán al INPI las informaciones solicitadas con el objeto de subsidiar el arbitrio de la remuneración.

§6° En el arbitraje de la remuneración, serán consideradas las circunstancias de cada caso, tomándose en cuenta, obligatoriamente, el valor económico de la licencia concedida.

§7° Instruido el proceso, el INPI decidirá sobre la concesión y condiciones de la licencia obligatoria en el plazo de 60 (sesenta) días.

§8° El recurso de la decisión que conceda la licencia obligatoria no tendrá efecto suspensivo.

Art. 74. Salvo razones legítimas, el licenciataria deberá iniciar la explotación del objeto de la patente en el plazo de 1 (un) año de la concesión de la licencia, admitida la interrupción por igual plazo.

§1° El titular podrá solicitar la casación de la licencia cuando no cumplido lo dispuesto en este artículo.

§2° El licenciataria quedará investido de todos los poderes para actuar en defensa de la patente.

§3° Después de la concesión de la licencia obligatoria, solamente será admitida su cesión cuando sea realizada conjuntamente con la cesión, alienación o arrendamiento de la parte de la empresa que la explote.

CAPÍTULO IX - DE LA PATENTE DE INTERÉS DE LA DEFENSA NACIONAL

Art. 75. La solicitud de patente originaria del Brasil cuyo objeto interese a la defensa nacional será procesada en carácter sigiloso y no estará sujeto a las publicaciones previstas en esta ley.

§1° El INPI encaminará la solicitud, de inmediato, al órgano competente del

Poder Ejecutivo para, en el plazo de 60 (sesenta) días, manifestarse sobre el carácter sigiloso. Transcurrido el plazo sin la manifestación del órgano competente, la solicitud será procesada normalmente.

§2° Está vedado el depósito en el exterior de solicitud de patente cuyo objeto haya sido considerado de interés de la defensa nacional, bien como cualquier divulgación del mismo, salvo expresa autorización del órgano competente.

§3° La explotación y la cesión de la solicitud de la patente de interés de la defensa nacional están condicionadas a la previa autorización del órgano competente, asegurada indemnización siempre que exista restricción de los derechos del solicitante o del titular.

CAPÍTULO X - DEL CERTIFICADO DE ADICIÓN DE INVENCIÓN

Art. 76. El solicitante de la solicitud o titular de patente de invención podrá solicitar, mediante pago de retribución específica, certificado de adición para proteger perfeccionamiento o desenvolvimiento introducido en el objeto de la invención, aunque esté destituido de actividad inventiva, siempre y cuando la materia se incluya en el mismo concepto inventivo.

§1° Cuando haya ocurrido la publicación de la solicitud principal, la solicitud de certificado de adición será inmediatamente publicada.

§2° El examen de la solicitud de certificado de adición obedecerá a lo dispuesto en los arts. 30 a 37, resguardado lo dispuesto en el párrafo anterior.

§3° La solicitud de certificado de adición será negada si su objeto no presentara el mismo concepto inventivo.

§4° El solicitante podrá, en el plazo del recurso, solicitar la transformación de la solicitud de certificado de adición en solicitud de patente, beneficiándose de la fecha de depósito de la solicitud de certificado, mediante pago de las retribuciones correspondientes.

Art. 77. El certificado de adición es accesorio de la patente, tiene la fecha final de vigencia de ésta y la acompaña para todos los efectos legales.

Parágrafo único. En el proceso de nulidad, el titular podrá solicitar que la materia contenida en el certificado de adición sea analizada para verificar la posibilidad de su subsistencia, sin perjuicio del plazo de vigencia de la patente.

CAPÍTULO XI - DE LA EXTINCIÓN DE LA PATENTE

Art. 78 La patente se extingue:

I por la expiración del plazo de vigencia;

II por la renuncia de su titular, resguardado el derecho de terceros;

III por la caducidad;

IV por la falta de pago de la retribución anual, en los plazos previstos en el § 2° del art. 84 y en el art. 87; y

V por la no observancia de lo dispuesto en el art. 217.

Parágrafo único. Extinta la patente, su objeto pasa a ser de dominio público.

Art. 79 La renuncia sólo será admitida si no perjudicara derechos de terceros.

Art. 80. Caducará la patente, de oficio o a solicitud de cualquier persona con legítimo interés, si transcurridos 2 (dos) años de la concesión de la primera licencia obligatoria, ese plazo no hubiera sido suficiente para prevenir o sanar el abuso o desuso, salvo motivos justificables.

§1º La patente caducará cuando, en la fecha de la petición de la caducidad o de la instauración de oficio del respectivo proceso, no haya sido iniciada la explotación.

§2º En el proceso de caducidad instaurado a petición, el INPI podrá proseguir si existir desistencia del requirente.

Art. 81. El titular será intimado mediante publicación para manifestarse, en el plazo de 60 (sesenta) días, cabiéndole el peso de la prueba en lo que se refiere a la explotación.

Art. 82. La decisión será proferida dentro de 60 (sesenta) días, contados a partir del término del plazo mencionado en el artículo anterior.

Art. 83. La decisión de caducidad producirá efectos a partir de la fecha de la petición o de la publicación de la instauración de oficio del proceso.

CAPÍTULO XII - DE LA RETRIBUCIÓN ANUAL

Art. 84. El depositante de la solicitud y el titular de la patente están sujetos al pago de retribución anual, a partir del inicio del tercer año de la fecha del depósito.

§1º El pago anticipado de la retribución anual será regulado por el INPI.

§2º El pago deberá ser efectuado dentro de los primeros 3 (tres) meses de cada período anual, pudiendo, aún, ser hecho, independientemente de notificación, dentro de los 6 (seis) meses subsecuentes, mediante pago de retribución adicional.

Art. 85. Lo dispuesto en el artículo anterior aplicase a las solicitudes internacionales depositadas en virtud de tratado en vigor en Brasil, debiendo el pago de las retribuciones anuales vencidas antes de la fecha de entrada en el procesamiento nacional ser efectuado en el plazo de 3 (tres) meses a partir de esa fecha.

Art. 86. La falta de pago de la retribución anual, en los términos de los arts. 84 y 85, causará el archivo de la solicitud o la extinción de la patente.

CAPÍTULO XIII - DE LA RESTAURACIÓN

Art. 87. La solicitud de patente y la patente podrán ser restauradas si el solicitante o el titular así lo requieran, dentro de 3 (tres) meses, contados a partir de la notificación del archivo de la solicitud o de la extinción de la patente, mediante pago de retribución específica.

CAPÍTULO XIV - DE LA INVENCIÓN Y DEL MODELO DE UTILIDAD REALIZADO POR EMPLEADO O PRESTADOR DE SERVICIO

Art. 88. La invención y el modelo de utilidad pertenecen exclusivamente al empleador cuando transcurrieren del contrato de trabajo cuya ejecución ocurra

en Brasil y que tenga por objeto la investigación o la actividad inventiva, o resulte de la naturaleza de los servicios para los cuales fue contratado el empleado.

§1° Salvo expresa disposición contractual en contrario, la retribución por el trabajo a que se refiere este artículo limitase al salario ajustado.

§2° Salvo prueba en contrario, considérase desarrollada en la vigencia del contrato la invención o el modelo de utilidad, cuya patente sea solicitada por el empleado hasta 1 (un) año después de la extinción del vínculo de empleo.

Art. 89. El empleador, titular de la patente, podrá conceder al empleado, autor de invento o perfeccionamiento, participación en las ganancias económicas resultantes de la explotación de la patente, mediante negociación con el interesado o conforme lo dispuesto en norma de la empresa.

Parágrafo único. La participación referida en este artículo no se incorpora, a cualquier título, al salario del empleado.

Art. 90. Pertenece exclusivamente al empleado la invención o el modelo de utilidad por el desenvuelto, siempre y cuando esté desvinculado del contrato de trabajo y no se haya originado en la utilización de recursos, medios, datos, materiales, instalaciones o equipos del empleador.

Art. 91. La propiedad de invención o de modelo de utilidad será común, en partes iguales, cuando resultar de la contribución personal del empleado y de recurso, datos, medios, materiales, instalaciones o equipamientos del empleador, resguardada expresa disposición contractual en contrario.

§1° Habiendo más de un empleado, la parte que les compete será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste en contrario.

§2° Está garantizado al empleador el derecho exclusivo de licencia de explotación y asegurado al empleado la justa remuneración.

§3° La explotación del objeto de la patente, en la falta de acuerdo, deberá ser iniciada por el empleador dentro del plazo de 1 (un) año, contado de la fecha de su concesión, bajo pena de pasar a la exclusiva propiedad del empleado la titularidad de la patente, resguardadas las hipótesis de falta de explotación por razones legítimas.

§4° En el caso de cesión, cualquiera de los cotitulares, en igualdad de condiciones, podrá ejercer el derecho de preferencia.

Art. 92. Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplica, en lo que compete a las relaciones entre el trabajador autónomo o el aprendiz y la empresa contratante y entre empresas contratantes y contratadas.

Art. 93. Se aplica lo dispuesto en este Capítulo, en lo que compete a las entidades de la Administración Pública, directa, indirecta y fundacional, federal, estatal o municipal.

Parágrafo único. En la hipótesis del art. 88, será asegurada al inventor, en la forma y condiciones previstas en el estatuto o reglamento interno de la entidad a la que se refiere este artículo, premiación de parcela en el valor de las ventajas obtenidas con la solicitud o con la patente, a título de incentivo.

TÍTULO II - DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPÍTULO I - DE LA TITULARIDAD

Art. 94. Al autor le será asegurado el derecho de obtener registro de diseño industrial que le confiera la propiedad, en las condiciones establecidas en esta ley.

Parágrafo único. Se aplican al registro de diseño industrial, en lo que compete, las disposiciones de los arts. 6° y 7°.

CAPÍTULO II - DE LA REGISTRABILIDAD

SECCIÓN I - DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES REGISTRABLES

Art.95. Considérase diseño industrial la forma plástica ornamental de un objeto o el conjunto ornamental de líneas y colores que puedan ser aplicados a un producto, proporcionando resultado visual nuevo y original en su configuración externa y que pueda servir de tipo de fabricación industrial.

Art.96. El diseño industrial es considerado nuevo cuando no está comprendido en el estado de la técnica.

§1° El estado de la técnica está constituido por todo aquello que se vuelve accesible al público antes de la fecha de depósito de la solicitud, en Brasil o en el exterior, por uso o cualquier otro medio, resguardando lo dispuesto en el § 3° de este artículo y en el art. 99.

§2° Para verificar únicamente la novedad, el contenido completo de la solicitud de patente o de registro depositado en Brasil, y todavía no publicado, será considerado como incluido en el estado de la técnica a partir de la fecha, o de la prioridad reivindicada, siempre y cuando venga a ser publicado, aunque subsecuentemente.

§3° No será considerado como incluido en estado de la técnica o diseño industrial cuya divulgación haya ocurrido durante los 180 (ciento ochenta) días que precedieren la fecha del depósito o de la prioridad reivindicada, si promovida en las situaciones previstas en los incisos I a III del art. 12.

Art. 97. El diseño industrial es considerado original cuando de él resulte una configuración visual distintiva, en relación a otros objetos anteriores.

Parágrafo único. El resultado visual podrá resultar de la combinación de elementos conocidos.

Art. 98. No se considera diseño industrial ninguna obra de carácter puramente artístico.

SECCIÓN II - DE LA PRIORIDAD

Art. 99. Se aplican a la solicitud de registro, en lo que compete, las disposiciones del art. 16, excepto el plazo previsto en su § 3°, que será de 90 (noventa) días.

SECCIÓN III - DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES NO REGISTRABLES

Art. 100. No es registrable como diseño industrial:

I lo que contraríe la moral y a las buenas costumbres o que ofenda la honra o imagen de personas, o atente contra la libertad de conciencia, creencias, culto religioso o idea y sentimientos dignos de respeto y veneración;

II la forma necesaria común o vulgar del objeto o, aún, aquella determinada esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

CAPÍTULO III - DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

SECCIÓN I - DEL DEPÓSITO DE LA SOLICITUD

Art. 101. La solicitud de registro, en las condiciones establecidas por el INPI, contendrá:

I solicitud;

II memoria descriptiva, si fuera necesario;

III reivindicaciones, si fuera necesario;

IV diseños o fotografías;

V campo de aplicación del objeto; y

VI comprobante de pago de la retribución relativa al depósito.

Parágrafo único. Los documentos que integran la solicitud de registro deberán ser presentados en idioma portugués.

Art. 102. Presentada la solicitud, será sometida a examen formal preliminar y, si debidamente instruida, será protocolada, considerándose la fecha de depósito la de su presentación.

Art. 103. La solicitud que no atienda formalmente lo dispuesto en el art. 101, pero que contenga datos suficientes relativos al solicitante, al diseño industrial y al autor, podrá entregarse, mediante recibo fechado, al INPI, que establecerá las exigencias a ser cumplidas, en 5 (cinco) días, bajo pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumplidas las exigencias, el depósito será considerado como efectuado en la fecha de la presentación de la solicitud.

SECCIÓN II - DE LAS CONDICIONES DE LA SOLICITUD

Art. 104. La solicitud de registro de diseño industrial tendrá que referirse a un único objeto, permitida una pluralidad de variaciones, desde que se destinen al mismo propósito y guarden entre sí la misma característica distintiva preponderante, estando limitada cada solicitud al máximo de 20 (veinte) variaciones.

Parágrafo único. El diseño deberá representar clara y suficientemente el objeto y sus variaciones, si existieran, para posibilitar su reproducción por un técnico en el asunto.

Art. 105. Si fuera solicitado sigilo en la forma del § 1º del art. 106, podrá la solicitud ser retirada dentro de 90 (noventa) días contados a partir de la fecha del depósito.

Parágrafo único. La retirada de un depósito anterior sin producción de cualquier efecto dará prioridad al depósito inmediatamente posterior.

SECCIÓN III - DEL PROCESO Y DEL EXAMEN DE LA SOLICITUD

Art. 106. Depositada la solicitud de registro de diseño industrial y observado lo dispuesto en los arts. 100, 101, y 104, será automáticamente publicado y simultáneamente concedido el registro, expidiéndose el respectivo certificado.

§1° A pedido del solicitante, en ocasión del depósito, la solicitud podrá ser mantenida en sigilo por el plazo de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la fecha del depósito, después de eso será procesado.

§2° Si el solicitante se beneficiara de lo dispuesto en el art. 99, se aguardará la presentación del documento de prioridad para el procesamiento de la solicitud.

§3° No atendiendo a lo dispuesto en los arts. 101 y 104, será formulada exigencia, que deberá ser respondida en 60 (sesenta) días, bajo pena de archivo definitivo.

§4° No atendiendo a lo dispuesto en el art. 100, la solicitud de registro será denegada.

CAPÍTULO IV - DE LA CONCESIÓN Y DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO

Art. 107. En el certificado deberán constar el número y el título, nombre del autor - observado lo dispuesto en el § 4° del art. 6°, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del titular, el plazo de vigencia, los diseños, los datos relativos a la prioridad extranjera, y cuando existan, memoria descriptiva y reivindicaciones.

Art. 108. El registro vigorará por el plazo de 10 (diez) años contados a partir de la fecha del registro, prorrogable por 3 (tres) períodos sucesivos de 5 (cinco) años cada uno.

§1° La solicitud de prórroga deberá ser formulada durante el último año de vigencia del registro, instruido con el comprobante de pago de la respectiva retribución.

§2° Si la solicitud de prórroga no ha sido formulada hasta el término de la vigencia del registro, el titular podrá hacerlo en los 180 (ciento ochenta) días subsiguientes, mediante el pago de retribución adicional.

CAPÍTULO V - DE LA PROTECCIÓN CONCEDIDA POR EL REGISTRO

Art. 109. La propiedad del diseño industrial se adquiere por el registro válidamente concedido.

Parágrafo único. Se aplican al registro del diseño industrial, en lo que compete, las disposiciones del art. 42 y de los incisos I, II y IV del art. 43.

Art. 110. A la persona que, de buena fe, explotaba su objeto en el País, antes de la fecha del depósito o de la prioridad de la solicitud de registro, le será asegurado el derecho de continuar la explotación, sin encargos, en la forma y condición anteriores.

§1° El derecho concedido en la forma de este artículo sólo podrá ser cedido juntamente con el negocio o empresa, o parte de éste, que tenga directa relación con la explotación del objeto del registro, por alienación o arrendamiento.

§2° El derecho de que trata este artículo no será asegurado a la persona que haya tenido conocimiento del objeto del registro a través de la divulgación en los términos del § 3° del art. 96, desde que la solicitud haya sido depositada en el plazo de 6 (seis) meses contados a partir de la divulgación.

CAPÍTULO VI - DEL EXAMEN DE MÉRITO

Art. 111. El titular del diseño industrial podrá solicitar el examen del objeto del registro, a cualquier tiempo de la vigencia, en lo que se refiere a los aspectos de novedad y de originalidad.

Parágrafo único. El INPI emitirá dictamen de mérito, que, si concluir por la ausencia de por lo menos uno de los requisitos definidos en los arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauración de oficio del proceso de nulidad del registro.

CAPÍTULO VII - DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

SECCIÓN I - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 112. Es nulo el registro concedido en desacuerdo con las disposiciones de esta ley.

§1° La nulidad del registro producirá efecto a partir de la fecha del depósito de la solicitud.

§ 2° En el caso de no observancia a lo dispuesto en el art. 94, el autor podrá, alternativamente, reivindicar la adjudicación del registro.

SECCIÓN II - DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Art. 113. La nulidad del registro será declarada administrativamente cuando haya sido concedido infringiéndose los arts. 94 a 98.

§1° El proceso de nulidad podrá ser instaurado de oficio o mediante petición de cualquier persona con legítimo interés, en el plazo de 5 (cinco) años contados a partir de la concesión del registro, resguardada la hipótesis prevista en el párrafo único del art. 111.

§2° La petición o instauración de oficio suspenderá los efectos de la concesión del registro si presentada o publicada en el plazo de 60 (días) a partir de la concesión.

Art. 114. El titular será intimado a manifestarse en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha de la publicación.

Art. 115. Habiendo o no manifestación, transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, el INPI emitirá dictamen, intimando al titular y al requirente a manifestarse en el plazo común de 60 (sesenta) días.

Art. 116. Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, aunque no hayan sido presentadas las manifestaciones, el proceso será decidido por el Presidente del INPI, encerrándose la instancia administrativa.

Art. 117. El proceso de nulidad proseguirá, aunque sea extinto el registro.

SECCIÓN III - DE LA ACCIÓN DE NULIDAD

Art. 118. Se aplican a la acción de nulidad de registro de diseño industrial, en lo que compete, las disposiciones de los arts. 56 y 57.

CAPÍTULO VIII - DE LA EXTINCIÓN DEL REGISTRO

Art. 119. El registro extingue:

I por la expiración del plazo de vigencia;

II por la renuncia de su titular, resguardado el derecho de terceros;

III por la falta de pago de la retribución prevista en los arts. 108 y 120; o

IV por la no observancia de lo dispuesto en el art. 217.

CAPÍTULO IX - DE LA RETRIBUCIÓN QUINQUENAL

Art. 120. El titular del registro está sujeto al pago de retribución quinquenal, a partir del segundo quinquenio de la fecha del depósito.

§1º El pago del segundo quinquenio será hecho durante el 5º (quinto) año de la vigencia del registro.

§2º El pago de los demás quinquenios será presentado junto con la solicitud de prorrogación a que se refiere el art. 108.

§3º El pago de los quinquenios podrá aún ser efectuado dentro de los 6 (seis) meses subsecuentes al plazo establecido en el párrafo anterior, mediante pago de retribución adicional.

CAPÍTULO X - DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Art. 121. Las disposiciones de los arts. 58 a 63 se aplican, en lo que compete, a la materia de que trata el presente Título, disciplinándose el derecho del empleado o prestador de servicios por las disposiciones de los arts. 88 a 93.

TÍTULO III - DE LAS MARCAS

CAPÍTULO I - DE LA REGISTRABILIDAD

SECCIÓN I - DE LOS SIGNOS REGISTRABLES COMO MARCA

Art. 122. Son susceptibles de registro como marca los signos distintivos visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales.

Art. 123. Para los efectos de esta ley, considéranse:

I marca de producto o servicio: aquella usada para distinguir producto o servicio de otro idéntico, semejante o afín, de origen diverso;

II marca de certificación: aquella usada para atestar la conformidad de un producto o servicio con determinadas normas o especificaciones técnicas, notadamente en lo que se refiere a la calidad, naturaleza, material utilizado y metodología empleada; y

III marca colectiva: aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada entidad.

SECCIÓN II - DE LOS SIGNOS NO REGISTRABLES COMO MARCA

Art. 124. No son registrables como marca:

- I escudo, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumento oficiales, públicos, nacionales, extranjeros o internacionales, bien como la respectiva designación, figura o imitación;
- II letra, número y fecha, aisladamente, salvo cuando revestidos de suficiente forma distintiva;
- III expresión, figura, diseño o cualquier otro signo contrario a la moral y las buenas costumbres o que ofenda la honra o imagen de personas o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimiento dignos de respeto y veneración;
- IV designación o sigla de entidad u órgano público, cuando no solicitado o registrado por la propia entidad u órgano público;
- V reproducción o imitación de elemento característico o diferenciador de título de establecimiento o nombre de empresa de terceros, susceptible de causar confusión o asociación con estos signos distintivos;
- VI signo de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, cuando tenga relación con el producto o servicio a distinguir, o aquel usado comúnmente para designar una característica del producto o servicio, en lo que se refiere a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de prestación del servicio, salvo cuando resguardados de suficiente forma distintiva;
- VII signo o expresión usada apenas como medio de propaganda;
- VIII colores y sus denominaciones, salvo si estuviera dispuestas o combinadas de manera peculiar y distintiva;
- IX indicación geográfica, su imitación susceptible de causar confusión o signo que pueda falsamente inducir indicación geográfica;
- X signo que induzca a falsa indicación en lo que se refiere al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina;
- XI reproducción o imitación de cuño oficial, regularmente adoptada para garantía de padrón de cualquier género o naturaleza;
- XII reproducción o imitación de signo que haya sido registrado como marca colectiva o de certificación por tercero, observado lo dispuesto en el art. 154;
- XIII nombre, premio o signo de evento deportivo, artístico, cultural, social, político, económico o técnico, oficial u oficialmente reconocido, bien como la imitación susceptible de crear confusión, salvo cuando autorizados por la autoridad competente o entidad promotora del evento;
- XIV reproducción o imitación de título, póliza, moneda y cédula de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios, de los Municipios, o del País;
- XV nombre civil o su firma, nombre de familia o patronímico e imagen de terceros, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores;

XVI seudónimo o sobrenombre notoriamente conocidos, nombre artístico singular o colectivo, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores;

XVII obra literaria, artística o científica, así como los títulos que estén protegidos por el derecho autoral y sean susceptibles de causar confusión o asociación, salvo con consentimiento del autor o titular;

XVIII término técnico usado en la industria, en ciencia y en arte, que tenga relación con el producto o servicio a distinguir;

XIX reproducción o imitación, en todo o en parte, aunque con añadido, de marca ajena registrada, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con marca ajena;

XX dualidad de marcas de un sólo titular para el mismo producto o servicio, salvo cuando, en el caso de marcas de la misma naturaleza, si estuvieran revestidas de suficiente forma distintiva;

XXI la forma necesaria, común o vulgar del producto o de acondicionamiento, o aún, aquella que no pueda ser disociada de efecto técnico;

XXII objeto que sea protegido por registro de diseño industrial de tercero; y

XXIII signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, marca que el referente evidentemente no podría desconocer en razón de su actividad, cuyo titular tenga sede o esté domiciliado en territorio nacional o en país con el cual Brasil mantenga acuerdo o que asegure reciprocidad de tratamiento, si la marca fuese destinada a distinguir producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con aquella marca ajena.

SECCIÓN III - MARCA DE ALTO RENOMBRE

Art. 125. A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de actividad.

SECCIÓN IV - MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Art. 126. La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los términos del art. 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, goza de protección especial, independientemente de estar previamente depositada o registrada en Brasil.

§1º La protección de que trata este artículo aplícase también a las marcas de servicio.

§2º El INPI podrá denegar de oficio solicitud de registro de marca que reproduzca o imite, en todo o en parte, marca notoriamente conocida.

CAPÍTULO II - PRIORIDAD

Art. 127. A la solicitud de registro de marca depositada en país que mantenga acuerdo con Brasil o en organización internacional, que produzca efecto de depósito nacional, le será asegurado el derecho de prioridad, en los plazos establecidos en el acuerdo, no siendo el depósito invalidado ni perjudicado por hechos ocurridos en esos plazos.

§1° La reivindicación de prioridad será hecha en el acto del depósito, pudiendo ser suplementada dentro de 60 (sesenta) días, por otras prioridades anteriores a la fecha del depósito en Brasil.

§2° La reivindicación de prioridad será comprobada por documento hábil de origen, conteniendo el número, fecha y reproducción de la solicitud o del registro, acompañado de traducción simple, cuyo contenido será de entera responsabilidad del solicitante.

§3° Si no fuera efectuada por ocasión del depósito, la comprobación deberá ocurrir en hasta 4 (cuatro) meses, contados del depósito, bajo pena de pérdida de la prioridad.

§4° Tratándose de prioridad obtenida por cesión, el documento correspondiente deberá ser presentado junto con el propio documento de prioridad.

CAPÍTULO III - DE LOS SOLICITANTES DEL REGISTRO

Art. 128. Pueden solicitar registro de marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado.

§1° Las personas de derecho privado sólo pueden solicitar registro de marca relativa a la actividad que ejerzan efectiva y lícitamente, de modo directo o a través de empresas que controlen directa o indirectamente, declarando, en la propia petición, esta condición bajo pena de ley.

§2° El registro de la marca colectiva sólo podrá ser solicitada por persona jurídica representativa de colectividad, la cual podrá ejercer actividad distinta a la de sus miembros.

§3° El registro de la marca de certificación sólo podrá ser solicitado por persona sin interés comercial o industrial directo en el producto o servicio atestado.

§4° La reivindicación de prioridad no exenta la solicitud de la aplicación de los dispositivos constantes de este Título.

CAPÍTULO IV - DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA

SECCIÓN I - ADQUISICIÓN

Art. 129. La propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente expedido, conforme las disposiciones de esta Ley, siendo asegurado al titular su uso exclusivo en todo el territorio nacional, observándose en lo que se refiere a las marcas colectivas y de certificación lo dispuesto en los arts. 147 y 148.

§1° Toda persona que, de buena fe, en la fecha de la prioridad o depósito, usaba en el País, desde por lo menos 6 (seis) meses, marca idéntica o semejante, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, tendrá derecho de precedencia al registro.

§2° El derecho de precedencia solamente podrá ser cedido juntamente con el negocio de la empresa, o parte de este, que tenga directa relación con el uso de la marca, por alienación o arrendamiento.

SECCIÓN II - DE LA PROTECCIÓN CONCEDIDA POR EL REGISTRO

Art. 130. Al titular de la marca o al solicitante le es aún asegurado el derecho de:

I ceder su registro o solicitud de registro;

II licenciar su uso;

III velar por la integridad material o reputación.

Art. 131. La protección de que trata esta ley abarca el uso de la marca en papeles, impresos, propaganda y documentos relativos a la actividad del titular.

Art.132. El titular de la marca no podrá:

I impedir que comerciantes o distribuidores, usen signos distintivos que les sean propios, juntamente con la marca del producto, en su promoción y comercialización;

II impedir que fabricantes de accesorios, usen la marca para indicar la destinación del producto, siempre y cuando sena obedecidas las prácticas legales de competencia;

III impedir la libre circulación de producto colocado en el mercado interno, por si o por otros con su consentimiento, resguardado lo dispuesto en los § 3º y 4º del art. 68; y

IV impedir la citación de la marca en discurso, obra científica o literaria o cualquier otra publicación, siempre y cuando no tenga connotación comercial y sin perjuicio para su carácter distintivo.

CAPÍTULO V - DE LA VIGENCIA, DE LA CESIÓN Y DE LAS ANOTACIONES

SECCIÓN I - DE LA VIGENCIA

Art. 133. El registro de la marca vigorará por el plazo de 10 (diez) años, contados a partir de la fecha de la concesión del registro, prorrogable por períodos iguales y sucesivos.

§1º La solicitud de prorrogación deberá ser formulada durante el último año de vigencia del registro, instruido con el comprobante del pago de la respectiva retribución adicional.

§2º En caso que la solicitud de prorrogación no haya sido efectuado hasta el término de la vigencia del registro, el titular podrá hacerlo en los 6 (seis) meses subsecuentes, mediante el pago de retribución adicional.

§3º La prorrogación no será concedida si no fuera atendido lo dispuesto en el art. 128.

SECCIÓN II - DE LA CESIÓN

Art. 134. La solicitud de registro y el registro podrán ser cedidos, desde que el cesionario atienda a los requisitos legales para solicitar tal registro.

Art. 135. La cesión deberá comprender todos los registros o solicitudes, en nombre del cedente, de marcas iguales o semejantes, relativas a producto o servicio idéntico, semejante o afín, bajo pena de cancelación de los registros o archivo de las solicitudes no concedidas.

SECCIÓN III - DE LAS ANOTACIONES

Art. 136. El INPI hará las siguientes anotaciones:

- I de la cesión, haciendo constar la calificación completa del cesionario;
- II de cualquier limitación o encargo que recaiga sobre la solicitud o registro; y
- III de las alteraciones de nombre, sede o dirección del solicitante o titular.

Art. 137. Las anotaciones producirán efectos en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación.

Art. 138. Cabe recurso de la decisión que:

- I deniegue anotación de cesión;
- II cancele el registro o archive la solicitud, en los términos del art. 135.

SECCIÓN IV - DE LA LICENCIA DE USO

Art. 139. El titular de registro o el solicitante de solicitud de registro podrán celebrar contrato de licencia para uso de la marca, sin perjuicio de su derecho de ejercer control efectivo sobre las especificaciones, naturaleza y calidad de los respectivos productos o servicios.

Parágrafo único. El licenciataria podrá ser investido por el titular de todos los poderes para actuar en defensa de la marca, sin perjuicio de sus propios derechos.

Art. 140. El contrato de licencia deberá ser registrado en el INPI para que produzca efectos en relación a terceros.

§1° El registro producirá efectos en relación a terceros a partir de la fecha de su publicación.

§2° Para efectos de validez de prueba de uso, el contrato de licencia no precisará estar registrado en el INPI.

Art. 141. De la decisión que deniegue el registro del contrato de licencia cabe recurso.

CAPÍTULO VI - DE LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS

Art. 142. El registro de la marca extinguese:

- I por la expiración del plazo de vigencia;
- II por la renuncia, que podrá ser total o parcial en relación a los productos o servicios señalados por la marca;
- III por la caducidad; o
- IV por la no observancia de lo dispuesto en el art. 217.

Art. 143. Caducará el registro, a petición de cualquier persona con legítimo interés si, transcurridos 5 (cinco) años de su concesión, en la fecha de la petición:

- I el uso de la marca no hubiera sido iniciado en Brasil; o
- II el uso de la marca hubiera sido interrumpido más de 5 (cinco) años conse-

cutivos, o si, en el mismo plazo, la marca hubiera sido usada con alguna modificación que implique alteración de su carácter distintivo original, tal como consta en el certificado de registro.

§1º No ocurrirá caducidad si el titular justificara el desuso de la marca por razones legítimas.

§2º El titular será intimado a manifestarse dentro del plazo de 60 (sesenta) días, cabiéndole comprobar el uso de la marca o justificar su desuso por razones legítimas.

Art. 144. El uso de la marca deberá comprender productos o servicios constantes del certificado, bajo pena de caducar parcialmente el registro en relación a los no semejantes o afines de aquellos para los cuales la marca fue comprobadamente usada.

Art. 145. No se reconocerá la petición de caducidad si el uso de la marca haya sido comprobado o justificado su desuso en proceso anterior, solicitado a menos de 5 (cinco) años.

Art. 146. De la decisión que declarar o denegar la caducidad cabrá recurso.

CAPÍTULO VII - DE LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

Art. 147. La solicitud de registro de marca colectiva contendrá reglamento de utilización, disponiendo sobre condiciones y prohibiciones de uso de la marca.

Parágrafo único. El reglamento de utilización, cuando no acompañar la solicitud, deberá ser protocolado en el plazo de 60 (sesenta) días del depósito, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud.

Art. 148. La solicitud de registro de la marca de certificación contendrá:

I las características del producto o servicio objeto de certificación; y

II las medidas de control que serán adoptadas por el titular.

Parágrafo único. La documentación prevista en los incisos I y II de este artículo, cuando no acompañar la solicitud, deberá ser protocolada en el plazo de 60 (sesenta) días, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud.

Art. 149. Cualquier alteración en el reglamento de utilización deberá ser comunicada al INPI, mediante petición protocolada, conteniendo todas las condiciones alteradas, bajo pena de no ser considerada.

Art. 150. El uso de la marca independe de licencia, bastando su autorización en el reglamento de utilización.

Art. 151. Además de las causas de extinción establecidas en el art. 142, el registro de la marca colectiva y de certificación extingüese cuando:

I la entidad deje de existir; o

II la marca sea utilizada en condiciones diferentes de las previstas en el reglamento de utilización.

Art. 152. Sólo será admitida la renuncia al registro de marca colectiva cuando

solicitada en los términos del contrato social o estatuto de la propia entidad, o aún, conforme el reglamento de utilización.

Art. 153. La caducidad del registro será declarada si la marca colectiva no sea usada por más de una persona autorizada observado lo dispuesto en los arts. 143 y 146.

Art. 154. La marca colectiva y la de certificación que ya hayan sido usadas y cuyos registros hayan sido extinguidos no podrán ser registradas en nombre de terceros, antes de expirado el plazo de 5 (cinco) años, contados de la extinción del registro.

CAPÍTULO VIII - DEL DEPÓSITO

Art. 155. La solicitud deberá referirse a un único signo distintivo y, en las condiciones establecidas por el INPI, contendrá:

I solicitud;

II etiquetas, si fuera necesario; y

III comprobante del pago de la retribución relativa al depósito.

Parágrafo único. La solicitud y cualquier documento que la acompañe deberá ser presentada en lengua portuguesa y, cuando exista documento en lengua extranjera, su traducción simple deberá ser presentada en el acto del depósito o dentro de los 60 (sesenta) días subsecuente, bajo pena de no ser considerado el documento.

Art. 156. Presentada la solicitud, será sometida a examen formal preliminar y, si debidamente instruida, será protocolada, considerada la fecha de depósito la de su presentación.

Art. 157. La solicitud que no atienda formalmente lo dispuesto en el art. 155, más que contenga datos suficientes relativos al solicitante, signo de la marca y clase, podrá ser entregado, mediante recibo fechado, al INPI, que establecerá las exigencias que deben ser cumplidas por el solicitante, en 5 (cinco) días, bajo pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumplidas las exigencias, el depósito será considerado como efectuado en la fecha de la presentación de la solicitud.

CAPÍTULO IX - DEL EXAMEN

Art. 158. Protocolada, la solicitud será publicada para presentación de oposición en el plazo de 60 (sesenta) días.

§1° El solicitante será intimado de la oposición, pudiendo manifestarse en el plazo de 60 (sesenta) días.

§2° No se conocerá de la oposición, nulidad administrativa o de acción de nulidad si, fundamentada en el inciso XXIII del art. 124 o en el art. 126, no se comprobar en el plazo de 60 (sesenta) días después de la solicitud de registro de la marca en la forma determinada por la ley.

Art. 159. Transcurrido el plazo de oposición o, si interpuesta ésta, terminado el plazo de manifestación, será hecho el examen, durante el cual podrán ser formuladas exigencias, que deberán ser respondidas en el plazo de 60 (sesenta) días.

§1º No siendo cumplida la exigencia, la solicitud será definitivamente archivada.

§2º Respondida la exigencia, aunque no cumplida, u objetada su formulación, se dará continuidad al examen.

Art. 160. Concluido el examen, será proferida decisión, concediendo o denegando la solicitud de registro.

CAPÍTULO X - DE LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. El certificado de registro será concedido después de concedida la solicitud y comprobado el pago de las retribuciones correspondientes.

Art. 162. El pago de las retribuciones, y su comprobación, relativas a la expedición del certificado de registro y al primer decenio de su vigencia, deberán ser efectuados en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir del otorgamiento.

Parágrafo único. La retribución podrá aún ser pagada y comprobada dentro de 30 (treinta) días después del plazo previsto en este artículo, independientemente de notificación, mediante el pago de retribución específica, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud.

Art. 163. Se considera concedido el certificado de registro en la fecha de la publicación del respectivo acto.

Art. 164. En el certificado deberán constar la marca, el número y fecha del registro, nombre, nacionalidad y domicilio del titular, los productos o servicios, las características del registro y la prioridad extranjera.

CAPÍTULO XI - DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

SECCIÓN I - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 165. Es nulo el registro que sea concedido en desacuerdo con las disposiciones de esta ley.

Parágrafo único. La nulidad del registro podrá ser total o parcial, siendo condición para la nulidad parcial el hecho de que la parte subsistente pueda ser considerada registrable.

Art. 166. El titular de una marca registrada en país signatario de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, alternativamente, reivindicar, a través de acción judicial, la adjudicación del registro, en los términos previstos en el art. 6º septies (1) de aquella Convención.

Art. 167. La declaración de nulidad producirá efecto a partir de la fecha del depósito de la solicitud.

SECCIÓN II - DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Art. 168. La nulidad del registro será declarada administrativamente cuando haya sido concedida con incumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

Art. 169. El proceso de nulidad podrá ser instaurado de oficio o mediante petición de cualquier persona con legítimo interés, en el plazo de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la fecha de la expedición del certificado de registro.

Art. 170. El titular será intimado a manifestarse en un plazo de 60 (sesenta) días.

Art. 171. Transcurrido el plazo marcado en el artículo anterior, aunque no haya sido presentada la manifestación, el proceso será decidido por el Presidente del INPI, encerrándose la instancia administrativa.

Art. 172. El proceso de nulidad proseguirá aunque el registro se extinga.

SECCIÓN III - DE LA ACCIÓN DE NULIDAD

Art 173. La acción de nulidad podrá ser propuesta por el INPI o por cualquier persona con legítimo interés.

Parágrafo único. El juez podrá, en los autos de la acción de nulidad, determinar de manera cautelar la suspensión de los efectos del registro y del uso de la marca, atendidos los requisitos procesales propios.

Art. 174. Prescribe en 5 (cinco) años la acción para declarar la nulidad del registro, contados a partir de la fecha de su concesión.

Art. 175. La acción de nulidad del registro será enjuiciada en el foro de la justicia federal y el INPI, cuando no sea autor, intervendrá en lo hecho.

§1° El plazo para respuesta del reo titular del registro será de 60 (sesenta) días.

§2° Transitada en juzgado la decisión de la acción de nulidad, el INPI publicará anotación, para conocimiento de terceros.

TÍTULO IV - DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Art. 176. Constituye indicación geográfica la indicación de procedencia o denominación de origen.

Art. 177. Considérase indicación de procedencia el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que se haya vuelto conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de un determinado servicio.

Art. 178. Considérase denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

Art. 179. La protección se extenderá a la representación gráfica o figurativa de la indicación geográfica, bien como a la representación geográfica de país, ciudad, región o localidad de su territorio cuyo nombre sea indicación geográfica.

Art. 180. Cuando el nombre geográfico se haya vuelto de uso común, designando producto o servicio, no será considerado indicación geográfica.

Art. 181. El nombre geográfico que no constituya indicación de procedencia o denominación de origen podrá servir de elemento característico de marca para producto o servicio, desde que no induzca a falsa procedencia.

Art. 182. El uso de la indicación geográfica está restringida a los productores y

prestadores de servicios establecidos en el local, exigiéndose, también, en relación a las denominaciones de origen, el cumplimiento de requisitos de calidad.

Parágrafo único. El INPI establecerá las condiciones de registro de las indicaciones geográficas.

TÍTULO V - DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO I - DE LOS DELITOS CONTRA LAS PATENTES

Art. 183. Comete delito contra patente de invención o de modelo de utilidad quien;

I fabrica producto que sea objeto de invención o de modelo de utilidad, sin autorización del titular; o

II usa medio o proceso que sea objeto de patente de invención, sin autorización del titular.

Pena - detención, de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o multa.

Art. 184. Comete delito contra patente de invención o de modelo de utilidad quien:

I exporta, vende, expone u ofrece a la venta, tiene en stock, oculta o recibe, para utilización con fines económicos, producto fabricado con violación de patente de invención o de modelo de utilidad, u obtenido por medio o proceso patentado; o

II importa producto que sea objeto de patente de invención o de modelo de utilidad u obtenido por medio o proceso patentado en el País, para los fines previstos en el inciso anterior, y que no haya sido colocado en el mercado externo directamente por el titular de la patente o con su consentimiento.

Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Art. 185. Suministrar componente de un producto patentado, o material o equipamiento para realizar un proceso patentado, siempre y cuando la aplicación final del componente, material o equipo induzca, necesariamente, a la explotación del objeto de la patente.

Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Art. 186. Los delitos de este capítulo se caracterizan aunque la violación no alcance todas las reivindicaciones de la patente o se restrinja a la utilización de medios equivalentes al objeto de la patente.

CAPÍTULO II - DE LOS DELITOS CONTRA LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Art. 187. Fabricar, sin autorización del titular, producto que incorpore diseño industrial registrado, o imitación substancial que pueda inducir en error o confusión.

Pena - detención, de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o multa.

Art. 188. Comete delito contra registro de diseño industrial quien:

I exporta, vende, expone u ofrece a la venta, tiene en stock, oculta o recibe,

para utilización con fines económicos, objeto que incorpore ilícitamente diseño industrial registrado, o imitación sustancial que pueda inducir a error o confusión; o

II importa producto que incorpore diseño industrial registrado en el País, o imitación sustancial que pueda inducir a error o confusión, para los fines previstos en el inciso anterior, y que no haya sido colocado en el mercado externo directamente por el titular o con su consentimiento.

Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

CAPÍTULO III - DE LOS DELITOS CONTRA LAS MARCAS

Art. 189. Comete delito contra registro de marca quien:

I reproduzca, sin autorización del titular, en todo o en parte, marca registrada, o imitada de modo que pueda inducir confusión; o

II altere marca registrada de otros ya incluida en producto colocado en el mercado.

Pena - detención, de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o multa.

Art. 190. Comete delito contra registro de marca quien importa, exporta, vende, ofrece o expone a la venta, oculta o tiene en stock:

I producto firmado con marca ilícitamente reproducida o imitada, de otros, en todo o en parte; o

II producto de su industria o comercio, contenido en envases, recipientes o embalajes que contenga marca legítima de otros.

Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

CAPÍTULO IV - DE LOS DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABLECIMIENTO Y SEÑAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproducir o imitar, de modo que pueda inducir a error o confusión, armas, blasones o distintivos oficiales nacionales, extranjeros o internacionales, sin la necesaria autorización, en su totalidad o en parte, en marca, título de establecimiento, nombre comercial, insignia o señal de propaganda, o usar esas reproducciones o imitaciones con fines económicos.

Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Parágrafo único. Incurrir en la misma pena quien vende o expone u ofrece a la venta productos señalados con esas marcas.

CAPÍTULO V - DE LOS DELITOS CONTRA INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DEMÁS INDICACIONES

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, exponer u ofrecer a la venta o tener en stock producto que presente falsa indicación geográfica.

Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Art. 193. Usar, en producto, recipiente, envoltorio, faja, rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales

como "tipo", "especie", "género", "sistema", "semejante", "sucedáneo", "idéntico" o equivalente, no resguardando la verdadera procedencia del producto.

Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

Art. 194. Usar marca, nombre comercial, título de establecimiento, insignia, expresión o sinal de propaganda, o cualquier otra forma que indique procedencia que no la verdadera, o vender o exponer a la venta producto con esas indicaciones.

Pena - detención de, 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa.

CAPÍTULO VI - DE LOS DELITOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Art. 195. Comete delito de competencia desleal quien:

I publica, por cualquier medio, falsa afirmación, en detrimento de un competidor, con fin de obtener ventaja;

II presta o divulga, acerca del concurrente, falsa información, con el fin de obtener ventaja;

III emplea medio fraudulento, para desviar, en provecho propio o ajeno, clientela de otros;

IV usa expresión o señal de propaganda ajenos, o los imita, de modo a crear confusión entre los productos o establecimientos

V usa, indebidamente, nombre comercial, título de establecimiento o insignia ajenos o vende, expone u ofrece a la venta o tiene en stock producto con esas referencias:

VI sustituye, por su propio nombre o razón social, en producto de otros, el nombre o razón social de este, sin su consentimiento;

VII se atribuye, como medio de propaganda, recompensa o distinción que no obtuvo;

VIII vende o expone u ofrece a la venta, en recipiente o embalaje de otros, producto adulterado, o falsificado o que lo utiliza para negociar con producto de la misma especie, aunque no sea adulterado o falsificado, si el hecho no constituyera infracción más grave;

IX da o promete dinero u otra utilidad a empleado del concurrente, para que éste, faltando al deber del empleo, le proporcione ventajas;

X recibe dinero u otra utilidad, o acepta promesa de pago o recompensa, para, faltando al deber de empleado, proporcionar ventaja al concurrente del empleador;

XI divulga, explota o utiliza, sin autorización, de conocimientos, informaciones o datos confidenciales, utilizables en la industria, comercio o prestación de servicios, excluidos aquellos que sean de conocimiento público o que sean evidentes para un técnico en el asunto, que tuvo acceso mediante relación contractual o de empleo, inclusive después del término del contrato;

XII divulga, explota o utiliza, sin autorización, de conocimientos o informaciones a que se refiere el inciso anterior, obtenidos por medios ilícitos o a los que tuvo acceso mediante fraude; o

XIII vende, expone u ofrece a la venta producto, declarando ser objeto de patente solicitada, o concedida, o de diseño industrial registrado, que no lo sea, o mencionado, en anuncio o papel comercial, como depositado o patentado, o registrado, sin serlo;

XIV divulga, explota o utiliza, sin autorización, resultados de pruebas u otros datos no divulgados, cuya elaboración involucre esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a entidades gubernamentales como condición para aprobar la comercialización de productos.

Pena - detención, de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o multa.

§1° Está incluido en las hipótesis a que se refieren los incisos XI y XII el empleador, socio o administrador de la empresa, que incurra en las tipificaciones establecidas en los mencionados dispositivos.

§2° Lo dispuesto en el inciso XIV no se aplica en lo que se refiere a la divulgación por órgano gubernamental competente para autorizar la comercialización de producto, cuando necesario para proteger el público.

CAPÍTULO VII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 196. Las penas de detención previstas en los Capítulos I, II y III de este Título serán aumentadas de un tercio a la mitad si:

I el agente es o fue representante, mandatario, preferido, socio o empleado del titular de la patente o del registro, o también, de su licenciatario; o

II la marca alterada, reproducida o imitada sea de alto renombre, notoriamente conocida, de certificación o colectiva.

Art. 197. Las penas de multa previstas en este Título serán marcadas, en lo mínimo, en 10 (diez) y, en lo máximo, en 360 (trescientos sesenta) días multa, de acuerdo con la sistemática del Código Penal.

Parágrafo único. La multa podrá ser aumentada o reducida, en hasta 10 (diez) veces, basado en las condiciones personales del agente y de la magnitud de ventajas obtenidas, independientemente de la norma establecida en el artículo anterior.

Art. 198. Podrán ser incautados, de oficio o a solicitud del interesado, por las autoridades aduaneras, en el acto de conferencia, los productos señalados con marcas falsificadas, alteradas o imitadas o que presenten falsa indicación de procedencia.

Art. 199. En los delitos previstos en este Título solamente se procede mediante queja, salvo en lo que se refiere al delito del art. 191, en que la acción penal es publicada.

Art. 200. La acción penal y las diligencias preliminares de busca y aprehensión, en los delitos contra la propiedad industrial, se regulan por lo dispuesto en el Código de Proceso Penal, con las modificaciones constantes de los artículos de este Capítulo.

Art. 201. En la diligencia de busca y aprehensión, en delito contra patente que tenga por objeto la invención de proceso, el oficial del juzgado será acompañado por perito, que verificará, preliminarmente, la existencia de lo ilícito, pudiendo el juez ordenar la incautación de productos obtenidos por el falsificador con el empleo del proceso patentado.

Art. 202. Además de las diligencias preliminares de busca y aprehensión, el interesado podrá solicitar:

I incautación de marca falsificada, alterada o imitada donde sea preparada o donde quiera que sea encontrada, antes de que sea utilizada para fines criminales; o

II destrucción de marca falsificada en los volúmenes o productos que la contengan, antes de ser distribuidos, aunque sean destruidos los embalajes o los propios productos.

Art. 203. Tratándose de establecimientos industriales o comerciales legalmente organizados y que estén funcionando públicamente, las diligencias preliminares se limitarán a la inspección y aprehensión de los productos, cuando sean ordenadas por el juez, no pudiendo ser paralizada su actividad lícitamente ejercida.

Art. 204. Realizada la diligencia de búsqueda e incautación, responderá por pérdidas y daños la parte que haya solicitado de mala fe, por espíritu de emulación, por mero capricho o error grosero.

Art. 205. Podrá constituir materia de defensa en la acción penal la alegación de nulidad de la patente o registro en que la acción esté fundamentada. La absolución del acusado, entretanto, no implicará la nulidad de la patente o del registro, que sólo podrá ser demandada por la acción competente.

Art. 206. Ante la hipótesis de que sean reveladas, en juicio, para la defensa de los intereses de cualquiera de las partes, informaciones que se caractericen como confidenciales, sean secreto de industria o de comercio, deberá el juez determinar que el proceso prosiga en secreto de justicia, vedado el uso de tales informaciones también a la otra parte para otras finalidades.

Art. 207. Independientemente de la acción criminal, el perjudicado podrá intentar las acciones civiles que considere pertinentes en la forma definida por el Código de Proceso Civil.

Art. 208. La indemnización será determinada por los beneficios que el perjudicado hubiese obtenido si la violación no hubiese ocurrido.

Art. 209. Queda resguardado al perjudicado el derecho de haber pérdidas y daños en indemnización de perjuicio causados por actos de violación de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal no previstas en esta Ley, tendientes a perjudicar la reputación o los negocios ajenos, a crear confusión entre establecimientos comerciales, industriales o prestadores de servicio, o entre los productos y servicios colocados en el comercio.

§1º Podrá el juez, en los autos de la propia acción, para evitar daño irreparable o de difícil reparación, determinar preliminarmente la suspensión de la violación

o del acto que la provocó, antes de la citación del reo, mediante, caso juzgue necesario, caución en dinero o fianza.

§2° En los casos de reproducción o de imitación flagrante de marca registrada, el juez podrá determinar la incautación de todas las mercaderías, productos, objetos, embalajes, etiquetas y otros que contengan la marca falsificada o imitada.

Art. 210. Los lucros cesantes serán determinados por el criterio más favorable al perjudicado, dentro de los siguientes:

- I los beneficios que el perjudicado hubiese obtenido si la violación no hubiese ocurrido; o
- II los beneficios que fueron obtenidos por el autor de la violación del derecho; o
- III la remuneración que el autor de la violación hubiese pagado al titular del derecho violado por la concesión de una licencia que le permitiese legalmente explotar el bien.

TÍTULO VI - DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DE LA FRANQUICIA

Art. 211. El INPI hará el registro de los contratos que impliquen transferencia de tecnología, contratos de franquicia y similares para producir efectos en relación a terceros.

Parágrafo único. La decisión relativa a las solicitudes de registro de contratos de que trata este artículo será proferido en un plazo y 30 (treinta) días, contados a partir de la fecha de la solicitud de registro.

TÍTULO VII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I - DE LOS RECURSOS

Art. 212. Salvo expresa disposición en contrario, de las decisiones de que trata esta Ley cabe recurso, que será interpuesto en el plazo de 60 (sesenta) días.

§1° Los recursos serán recibidos en los efectos suspensivo y devolutivo pleno, aplicándose todos los dispositivos pertinentes al examen de primera instancia, en lo que corresponda.

§2° No cabe recurso de la decisión que determine el archivo definitivo de la solicitud de patente o de registro y de la que conceda solicitud de patente, de certificado de adición o de registro de marca.

§3° Los recursos serán decididos por el Presidente del INPI, finalizando la instancia administrativa.

Art. 213. Los interesados serán intimados para, en el plazo de 60 (sesenta) días, ofrecer contra razones al recurso.

Art. 214. Para fines de complementación de las razones ofrecidas a título de recurso, el INPI podrá formular exigencias, que deberán ser cumplidas en el plazo de 60 (sesenta) días.

Parágrafo único. Transcurrido el plazo del *caput*, será decidido el recurso.

Art. 215. La decisión del recurso es final y no se podrá presentar recurso en la esfera administrativa.

CAPÍTULO II - DE LOS ACTOS DE LAS PARTES

Art. 216. Los actos previstos en esta Ley serán practicados por las partes o por sus procuradores, debidamente calificados.

§1º El instrumento de procuración, en original, traslado o fotocopia legalizada, deberá ser en lengua portuguesa, dispensando la legalización consular y el reconocimiento de firma.

§2º El poder deberá ser presentado en hasta 60 (sesenta) días contados a partir de la práctica del primer acto de la parte en el proceso, independientemente de notificación o exigencia, bajo pena de archivo, siendo definitivo el archivo de la solicitud de patente, de la solicitud de registro de diseño industrial y de registro de marca.

Art. 217. La persona domiciliada en el exterior deberá constituir y mantener procurador debidamente calificado y domiciliado en el País, con poderes para representarla administrativa y judicialmente, inclusive para recibir citaciones.

Art. 218. No se conocerá de la petición:

I si fuera presentada fuera del plazo legal; o

II sin el acompañamiento del comprobante de la respectiva retribución en el valor vigente a la fecha de su presentación.

Art. 219. No serán conocidas la petición, la oposición y el recurso, cuando;

I sea presentado fuera del plazo previsto en esta Ley;

II no contenga fundamentación legal; o

III sin el acompañamiento del comprobante del pago de la retribución correspondiente.

Art. 220. El INPI aprovechará los actos de las partes, siempre que sea posible, haciendo las exigencias pertinentes.

CAPÍTULO III - DE LOS PLAZOS

Art. 221. Los plazos establecidos en esta Ley son continuos, extinguiéndose automáticamente el derecho de practicar el acto, después de su recurso, salvo si la parte probara que no lo realizó por justa causa.

§1º Se considera justa causa el evento imprevisto, ajeno a la voluntad de la parte y que la impidió de practicar el acto.

§2º Reconocida la justa causa, la parte practicará el acto en el plazo que le sea concedido por el INPI.

Art. 222. En el cómputo de los plazos, exclúyese el día del comienzo y se incluye el del vencimiento.

Art. 223. Los plazos solamente comienzan a correr a partir del primer día útil

después de la intimación, que será hecha mediante publicación en el órgano oficial del INPI.

Art. 224. No habiendo expresa estipulación en esta Ley, el plazo para la práctica del acto será de 60 (sesenta) días.

CAPÍTULO IV - DE LA PRESCRIPCIÓN

Art. 225. Prescribe en 5 (cinco) años la acción para reparación de daño causado al derecho de propiedad industrial.

CAPÍTULO V - DE LOS ACTOS DEL INPI

Art. 226. Los actos del INPI en los procesos administrativos referentes a la propiedad industrial sólo producen efectos a partir de su publicación en el respectivo órgano oficial, resguardados:

- I los que expresamente independieren de notificación o publicación por fuerza de lo dispuesto en esta Ley;
- II las decisiones administrativas, cuando hecha notificación por vía postal o por ciencia dada al interesado en el proceso; y
- III los dictámenes y despachos internos que no necesiten ser del conocimiento de las partes.

CAPÍTULO VI - DE LAS CLASIFICACIONES

Art. 227. Las clasificaciones relativas a las materias de los títulos I, II y III de esta Ley serán establecidas por el INPI, cuando no estén estipuladas en tratado o acuerdo internacional en vigor en Brasil.

CAPÍTULO VII - DE LA RETRIBUCIÓN

Art. 228. Para los servicios previstos en esta Ley será cobrada retribución, cuyo valor y proceso de recaudación, serán establecidos por acto del titular del órgano de la administración pública federal que esté vinculada al INPI.

TÍTULO VIII - DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Art. 229. A las solicitudes en andamio les serán aplicadas las disposiciones de esta Ley, excepto en lo que se refiere a la patentabilidad de las solicitudes depositadas antes del 31 de diciembre de 1994, cuyo objeto de protección sean substancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos o substancias, materiales, mezclas o productos alimenticios, químico-farmacéutico y medicamentos de cualquier especie, así como los respectivos procesos de obtención o modificación y cuyos depositantes no hayan ejercido la facultad prevista en los arts. 230 y 231 de esta Ley, los cuales serán considerados denegados, para todos los efectos, debiendo el INPI publicar la comunicación de las aludidas denegaciones. (Redacción dada por la Ley n° 10.196, de 2001)

Parágrafo único. A los pedidos relativos a productos farmacéuticos y productos químicos para la agricultura, que hayan sido depositados entre el 1° de enero de 1995 y el 14 de mayo de 1997, se les aplican los criterios de patentabilidad de esta Ley, en la fecha efectiva del depósito del pedido en Brasil o de la Prioridad, si

la hubiera, garantizándose la protección a partir de la fecha de la concesión de la patente, durante el plazo remaneciente a partir del día del depósito en Brasil, limitado al plazo previsto en el caput del art. 40. (Incluido por la Ley n° 10.196, de 2001).

Art. 229-A. Se consideran denegados los pedidos de patentes de procesos presentados entre el 1° de enero de 1995 y el 14 de mayo de 1997, a los cuales el art. 9°, parágrafo "c" de la Ley n° 5.772, del 21 de diciembre de 1971, no otorgaba protección, debiendo el INPI publicar la comunicación de las aludidas denegaciones. (Incluido por la Ley n° 10.196, de 2001)

Art. 229-B. Las solicitudes de patentes de producto presentadas entre el 1° de enero de 1995 y el 14 de mayo de 1997, a los cuales el art. 9° parágrafos "b" y "c" de la Ley 5.772, de 1971, no otorgaba protección y cuyos depositantes no habían ejercido la facultad prevista en los arts. 230 y 231, serán decididos antes del 31 de diciembre de 2004, de conformidad con esta Ley. (Incluido por la Ley n° 10.196, de 2001)

Art. 229-C. La concesión de patentes para productos y procesos farmacéuticos dependerá de la previa anuencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ANVISA. (INCLUIDO POR LA Ley n° 10.196, de 2001)

Art. 230. Podrá ser depositada solicitud de patente relativa a las substancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos y las sustancias, materias, mezclas o productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie, bien como los respectivos procesos de obtención o modificación, por quien tenga protección garantizada en tratado o convención en vigor en Brasil, quedando asegurada la fecha del primer depósito en el exterior, desde que su objeto no haya sido colocado en ningún mercado, por iniciativa directa del titular o por tercero con su consentimiento, ni hayan sido realizados, por terceros, en el País, serios y efectivos preparativos para la explotación del objeto o de patente.

§1° El depósito deberá ser hecho dentro del plazo de 1 (un) año contado a partir de la publicación de esta Ley, y deberá indicar la fecha del primer depósito en el exterior.

§2° La solicitud de patente depositada con base en este artículo será automáticamente publicada, siendo facultado a cualquier interesado manifestarse, en el plazo de 90 (noventa) días, en lo que se refiere al cumplimiento de lo dispuesto en el encabezamiento de este artículo.

§3° Respetados los arts. 10 y 18 de esta Ley, y una vez atendidas las condiciones establecidas en este artículo y comprobada la concesión de patente en el país donde fue depositada la primera solicitud, será concedida la patente en Brasil, tal como fue concedida en el país de origen.

§4° Queda asegurada a la patente concedida con base en este artículo el plazo remaneciente de protección en el país donde fue depositada la primera solicitud, contado de la fecha del depósito en Brasil y limitada al plazo previsto en art. 40, no aplicándose lo dispuesto en su párrafo único.

§5° El solicitante que tenga solicitud de patente en andamio, relativo a las sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos y

las sustancias, materias, mezclas o productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie, bien como los respectivos procesos de obtención o modificación, podrá presentar nueva solicitud, en el plazo y condiciones establecidos en este artículo, juntando prueba de desistencia de la solicitud en andamio.

§6° Se aplican las disposiciones de esta Ley, en lo que compete, a la solicitud depositada y a la patente concedida con base en este artículo.

Art. 231. Podrá ser depositada la solicitud de patente relativa a las materias de que trata el artículo anterior, por nacional o persona domiciliada en el País quedando asegurada la fecha de divulgación del invento, desde que su objeto no haya sido colocado en cualquier mercado, por iniciativa directa del titular o por tercero con su consentimiento, ni hayan sido realizados, por terceros, en el País, serios y efectivos preparativos para la explotación del objeto de la solicitud.

§1° El depósito deberá ser hecho dentro del plazo de 1 (un) año contado de la publicación de esta Ley.

§2° La solicitud de patente depositada con base en este artículo será procesada en los términos de esta Ley.

§3° Queda asegurado a la patente concedida con base en este artículo el plazo remanente de protección de 20 (veinte) años contado a partir de la fecha de la divulgación del invento, a partir del depósito en Brasil.

§4° El solicitante que tenga solicitud de patente en andamio, relativo a las materias de que trata el artículo anterior, podrá presentar nueva solicitud, en el plazo y condiciones establecidos en este artículo, juntando prueba de desistencia de la solicitud en trámite.

Art. 232. La producción o utilización, en los términos de la legislación anterior, de sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos químicos y las sustancias, materias, mezclas o productos alimenticios, químico-farmacéuticos y medicamentos de cualquier especie, bien como los respectivos procesos de obtención o modificación, aunque estén protegidos por patente de producto o proceso en otro país, de conformidad con tratado o convención en vigor en Brasil, podrán continuar, en las mismas condiciones anteriores a la aprobación de esta Ley.

§1° No será admitido ningún cobro retroactivo o futuro, de ningún valor, a cualquier título, relativo a productos producidos o procesos utilizados en Brasil en conformidad con este artículo.

§2° No será igualmente admitida cobranza en los términos del párrafo anterior, caso, en el período anterior a la entrada en vigencia de esa Ley, hayan sido realizadas inversiones significativas para la explotación de producto o de proceso referidos en este artículo, aunque estén protegidos por patente de producto o de proceso en otro país.

Art. 233. Las solicitudes de registro de expresión y signo de propaganda y de declaración de notoriedad serán definitivamente archivadas y los registros y declaración permanecerán en vigor por el plazo de vigencia restante, no pudiendo ser prorrogados.

Art. 234. Queda asegurado al solicitante la garantía de prioridad de que trata el art. 7° de la Ley n° 5.772, de 21 de diciembre de 1971, hasta el término del plazo en curso.

Art. 235. Está asegurado el plazo en curso concedido en la vigencia de la Ley n° 5.772, del 21 de diciembre de 1971.

Art. 236. La solicitud de patente de modelo o de diseño industrial depositada en la vigencia de la Ley n° 5.772, del 21 de diciembre de 1971, será automáticamente denominada solicitud de registro de diseño industrial, considerándose, para todos los efectos legales, la publicación ya hecha.

Parágrafo único. En las solicitudes adaptadas serán considerados los pagos para efecto de cálculo de retribución quinquenal debida.

Art. 237. A las solicitudes de patente de modelo o de diseño industrial que hubieren sido objeto de examen en la forma de la Ley n° 5.772, de 21 de diciembre de 1971, no se aplicará lo dispuesto en el art. 111.

Art. 238. Los recursos interpuestos en la vigencia de la Ley n° 5.772, de 21 de diciembre de 1971, serán decididos de la forma en ella prevista.

Art. 239. Queda el poder Ejecutivo autorizado a promover las necesarias transformaciones en el INPI, para asegurar a la Autarquía autonomía financiera y administrativa, pudiendo ésta:

I contratar personal técnico y administrativo mediante concurso público;

II estipular tabla de salarios para sus funcionarios, sujeta a la aprobación del Ministerio a quien esté vinculado el INPI; y

III disponer sobre la estructura básica y regimiento interno, que serán aprobados por el Ministerio a quien esté vinculado el INPI.

Parágrafo único. Los gastos resultantes de la aplicación de este artículo correrán por cuenta de recursos propios del INPI.

Art. 240. El art. 2° de la Ley n° 5.648, del 11 de diciembre de 1970, pasa a tener la siguiente redacción:

“Art 2° El INPI tiene la finalidad principal de ejecutar, en el ámbito nacional, las normas que regulan la propiedad industrial, teniendo en vista su función social, económica, jurídica y técnica, bien como pronunciarse sobre la conveniencia de firma, ratificación y denuncia de convenciones, tratados, convenios y acuerdos sobre propiedad industrial.”

Art. 241. Queda el Poder Judicial autorizado a crear juicios especiales para dirimir cuestiones relativas a la propiedad intelectual.

Art. 242. El poder Ejecutivo someterá al Congreso Nacional Proyecto de Ley destinado a promover, siempre que necesario, la armonización de esta Ley con la política para propiedad industrial adoptada por los demás países integrantes del Mercosul.

Art. 243. Esta Ley entra en vigor en la fecha de su publicación en lo que se refiere a las materias disciplinadas en los arts. 230, 231, 232 y 239 y 1 (un) año después de su publicación en lo que atañe a los demás artículos.

Art. 244. Queda derogada la Ley n° 5.772, del 21 de diciembre de 1971, la Ley n° 6.348, del 7 de julio de 1976, los arts. 187 a 196 del Decreto Ley n° 2.848, del 7 de diciembre de 1940, los arts. 169 a 189 del Decreto Ley n° 7.903, del 27 de agosto de 1945, y las demás disposiciones en contrario.

Brasilia, 14 de mayo de 1996; 175° de la Independencia y 108° de la República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim

Sebastião do Rego Barros Neto

Pedro Malan

Francisco Dornelles

José Israel Vargas

ANEXO B DECRETO N° 3.201, DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999.

Dispone sobre la concesión, de oficio, de licencia obligatoria en los casos de urgencia nacional y de interés público de que trata el art. 71 de la Ley n° 9.279, del 14 de mayo de 1996.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en el uso de la atribución que le confiere el art. 84, inciso IV, de la Constitución, y tomando en cuenta lo dispuesto en el art. 71 de la Ley n° 9.279, del 14 de mayo de 1996,

DECRETA:

Art. 1° La concesión, de oficio, de licencia obligatoria, en los casos de urgencia nacional o interés público, en este último caso apenas para uso público no comercial, de que trata el art. 71 de la Ley n° 9.279, del 14 de mayo de 1996, se realizará en la forma de este Decreto. (Redacción dada por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

Art. 2° Podrá ser concedida, de oficio, licencia obligatoria de patente, en los casos de urgencia nacional o interés público, en este último caso apenas para uso público no comercial, siempre y cuando así sean declarados por el Poder Público, cuando se constate que el titular de la patente, directamente o por intermedio de licenciado, no atiende a esas necesidades. (Redacción dada por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

§ 1° Se entiende por urgencia nacional el inminente peligro público, aunque apenas en parte del territorio nacional.

§ 2° Se consideran de interés público los hechos relacionados, entre otros, a la salud pública, a la nutrición, a la defensa del medio ambiente, así como los hechos de primordial importancia para el desarrollo tecnológico o socioeconómico del Brasil.

Art. 3° El acto del Poder Ejecutivo Federal que declare la emergencia nacional o el interés público será practicado por el Ministro de Estado responsable de la materia en pauta y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Unión.

Art. 4° Constatada la imposibilidad de que el titular de la patente o su licenciado

responda a la situación de urgencia nacional o interés público, el Poder Público concederá, de oficio, la licencia obligatoria, de carácter no exclusivo, debiendo el acto ser inmediatamente publicado en el Diario Oficial de la Unión.

Art. 5° El acto de concesión de la licencia obligatoria establecerá, entre otras, las siguientes condiciones: (Redacción dada por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

el plazo de vigencia de la licencia y la posibilidad de prórroga; y (Redacción dada por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

las ofrecidas por la Unión, en especial la remuneración del titular. (Redacción dada por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

§ 1° El acto de concesión de la licencia obligatoria podrá también establecer la obligación de que el titular transmita las informaciones necesarias y suficientes para la efectiva reproducción del objeto protegido y los demás aspectos técnicos aplicables al caso en particular, observándose, ante la negativa, lo dispuesto en el art. 24 y en el Título I, Capítulo VI, de la Ley n° 9.279, del 1996. (Renumeración del inciso III con nueva redacción dada por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

§ 2° En la determinación de la remuneración que corresponda al titular, serán consideradas las circunstancias económicas y de mercado relevantes, el precio de productos similares y el valor económico de la autorización. (Renumeración del párrafo único, por la Ley n° 4.830, del 4.9.2003)

Art. 6° La autoridad competente podrá exigir informaciones necesarias para subsidiar la concesión de la licencia o determinar la remuneración correspondiente al titular de la patente, así como otras informaciones pertinentes, a los órganos y a las entidades de la administración pública, directa e indirecta, federal, estadual y municipal.

Art. 7° En el caso de emergencia nacional o interés público que caracterice extremada urgencia, la licencia obligatoria de que trata este Decreto podrá ser implementada y el uso de la patente se hará efectivo, independientemente del cumplimiento previo de las condiciones establecidas en los arts. 4° y 5° de este Decreto.

Parágrafo único. Si la autoridad competente supiera, sin proceder a la búsqueda, que hay una patente en vigor, el titular deberá ser rápidamente informado de dicho uso.

Art. 8° La explotación de la patente obligatoriamente licenciada en los términos de este Decreto podrá ser iniciada independientemente de la existencia de un acuerdo relativo a las condiciones contenidas en el art. 5°.

Art. 9° La explotación de la patente licenciada en los términos de este Decreto podrá ser realizada directamente por la Unión o por terceros debidamente contratados o que hayan celebrado un convenio, permaneciendo impedida la reproducción de su objeto para otros fines, bajo pena de ser considerada ilícita. (Redacción dada por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

Parágrafo único. La explotación por terceros de la patente obligatoriamente licenciada será hecha en observancia de los principios del art. 37 de la Constitución,

observadas las demás normas legales pertinentes. (Incluido por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

Art. 10. En los casos en que no sea posible dar respuesta a las situaciones de urgencia nacional o interés público con el producto colocado en el mercado interno, o se demuestre inviable la fabricación del objeto de la patente por un tercero, o por la Unión, esta podrá realizar la importación del producto objeto de la patente. (Redacción dada por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

Parágrafo único. En los casos previstos en el encabezamiento de este artículo, la Unión adquirirá preferentemente el producto que haya sido colocado en el mercado directamente por el titular o con su consentimiento, siempre y cuando ese procedimiento no frustre los objetivos de la licencia. (Incluido por el Decreto n° 4.830, del 4.9.2003)

Art. 12. Atendida la emergencia nacional o el interés público, la autoridad competente extinguirá la licencia obligatoria, respetados los términos del contrato firmado con el licenciado.

Art. 13. La autoridad competente informará al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial – INPI, a efectos de anotación, de las licencias para uso público no comercial, concedidas con base en el art. 71 de la Ley n° 9.279, de 1996, así como sobre modificaciones y extinción de dichas licencias.

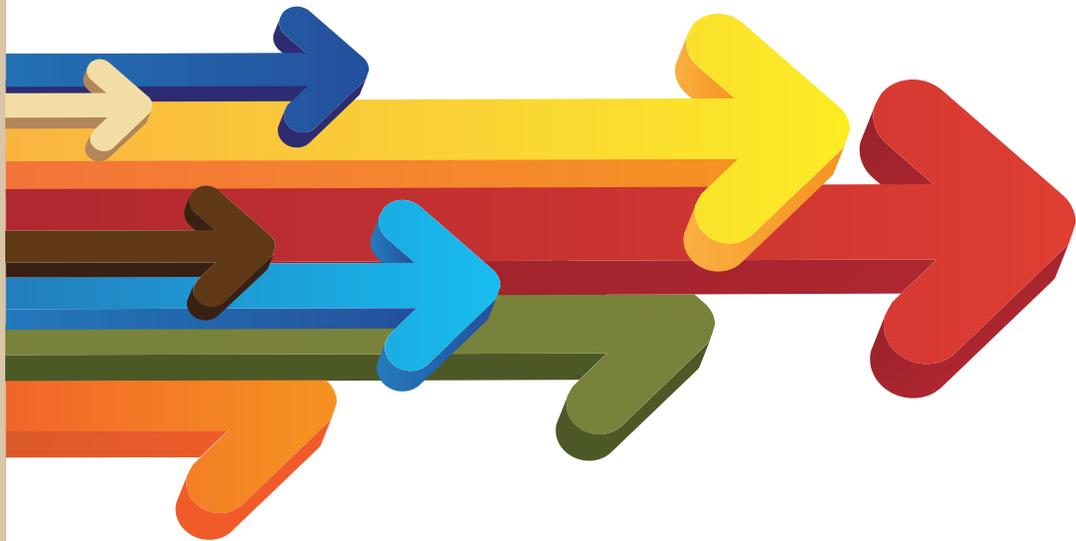
Art. 14. Este Decreto entra en vigor en la fecha de su publicación.

Brasilia, 6 de octubre de 1999; 178° de la Independencia y 111° de la República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra

Alcides Lopes Tápias



REFERENCIAS

- ASCENSÃO, J. O. et al. *Concorrência desleal*. Coimbra: Livr. Almedina, 1997.
- _____. *Propriedade Intelectual: Plataforma para o Desenvolvimento*. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (Org.). Editora Renovar, 2009.
- BARBOSA, D. B. *Uma introdução à Propriedade Industrial*. Lumen Iuris, Volume I, 1997.
- _____. *Proteção das Marcas: Uma perspectiva Semiológica*. Lumen Juris, 2008.
- _____. *Atividade Inventiva: objetivo do Exame*. 2010. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf>>. Acesso 30 abr. 2013.
- BASSO, M. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livro do Advogado, Primeira Parte, 2000.
- BITTAR, C. A. *Teoria e prática de Concorrência Desleal*. Forense Universitária, 2005.
- BRASIL, Brasília. *Lei Nº 5.869 de 11 de Janeiro de 1973*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm. Acesso 15 abr. 2012.
- _____. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma, Recurso Especial nº 107.892-8/PR. *Diário da Justiça, Poder Judiciário*, de 27 jun. 1986.
- _____. Tribunal de Justiça de São Paulo, Segunda Câmara, Apelação Cível 82.301-1, Rel. Des. César Peluso. *Diário Oficial da União* 10 fev. 1987.
- _____, Brasília. *Constituição da República Federativa do Brasil*, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>, Acesso: 02 abr. 2013.
- _____, Brasília. *Lei Nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm, último acesso em 15/10/2012: 14:23.
- _____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial 37.646/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Julgamento de 10 de maio de 1994.
- _____, Brasília. *Lei Nº 9.279 de 14 de maio de 1996*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso 15 out. 2012.
- _____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, Ap. Cível nº 69349 TRF, 2ª Região, Des Rel. Rogério Vieira de Carvalho. Poder Judiciário, 03 dez. 1996b.
- _____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial nº 101059/RJ, ministro RUY ROSADO DE AGUIAR. Julgado em 20 fev. 1997 e publicado em 07 abr. 1997a.
- _____. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, *Embargos Infringentes nº 1997.005.00081*, des. Gustavo Kuhl Leite. Julgado em 16 jul. 1997b.
- _____. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 2ª Câmara Cível, *Apelação Cível nº 98.006382-5*. Rel. Des. Gaspar Rubik, de 22 de setembro de 2000.
- _____. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 4ª Câmara Cível, *Apelação Cível nº 58945-3/188*, Rel. Des. Arivaldo da Silva Chaves, de 16 ago. 2001.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 2001.02.01.042902-5, Rel. Des. Fed. André Fontes. *Diário da Justiça, Poder Judiciário*, 11 set. 2003.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, *Recurso Especial* nº 510885/GO, ministro CESAR ASFOR ROCHA. Julgado em 09 set. 2003 e publicado em 17 Nov. 2003b.

_____. Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial* 685.360, Ministra Nancy Andrighi. *Diário da Justiça, Poder Judiciário*, de 11 abr. 2005.

_____. Tribunal Regional do Rio de Janeiro, 6ª Câmara Cível, *Apelação Cível* nº 2004.001.28633, rel. des. Nagib Slaibi Filho, decidido em 25 jan. 2005b.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível* nº 1993.02.09170-8, Rel. Des. Messod Azulay Neto. *Diário da Justiça, Poder Judiciário*, 29 mar. 2006.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível* nº 2002.51.01.514660-7, rel. des. Liliane Roriz, julgado em 22 ago. 2006b.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível* nº 1995.51.01.014538-2. Acórdão unânime de 07 mar. 2006c.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível* nº 1997.51.01.009846-7, rel. des. Liliane Roriz. *Diário de Justiça, Poder Judiciário*, de 28 mar. 2006d.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível* nº 419.571-4/0-00, des. rel. Enio Zuliani, 01 out. 2006e.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível* nº 1995.51.01.017106-0, Rel. Des. André Fontes. *Diário da Justiça, Poder Judiciário*, 15 jan. 2007a.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, *Recurso Especial* 949.514/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros. *Diário de Justiça da União, Poder Judiciário*, de 22 out. 2007b.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível* nº 1997.51.01.005076-8, Des. Fed. Liliane Roriz, de 09 set. 2007c.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível* nº 2004.51.01.513244-7, publicado em 30 maio 2007d.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Primeira Turma, *Apelação Cível* nº 1998.51.01.0296397, julgado em 09 out. 2007e.

_____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, *Apelação Cível* nº 2000.51.01.006673-0, des. rel. Liliane Roriz. *Diário da Justiça, Poder Judiciário*, de 11 set. 2007f.

_____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, *Recurso Especial* nº 662917/MG, ministro FERNANDO GONÇALVES. Julgado em 25 Nov. 2008 e publicado em 09 dez. 2008.

- _____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n° 379.317-4/1-00*, Des. Rel. José Roberto Bedran, de 24 out. 2008b.
- _____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível n° 2005.51.01.507811-1*. Diário da Justiça, Poder Judiciário, 30 de setembro de 2009a.
- _____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível n° 519509-72ª*. Diário da Justiça, Poder Judiciário, 30 set. 2009b.
- _____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível n° 438.786*, Proc. n° 2007.51.01.810750-7, rel. Des. Liliane Roriz. Diário da Justiça, Poder Judiciário, 05 maio 2009c.
- _____. Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, *Agravo Regimental no Agravo 850.487/RJ*, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro. Julgamento de 05 nov. 2009d.
- _____. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível n° 2005.51.01.507811-1*, des. federal Liliane Roriz. Diário da Justiça da União, Poder Judiciário, de 30 set. 2009e.
- _____. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, *Apelação Cível n° 94.03.089961-1/SP*, rel. Juiz Federal Convocado Jairo Pinto. *Diário da Justiça Federal da 3ª Região*, Poder Judiciário, de 30 dez. 2009f.
- _____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Agravo de Instrumento n° 612.366.4/1-00*, des. rel. Guimarães e Souza, de 03 mar. 2009g.
- _____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, *Apelação Cível n° 2008.001.06846*, Des. Rel. Fabio Dutra, de 23 jan. 2009h.
- _____. Tribunal de Justiça de São Paulo, 8ª Câmara de Direito Privado, *Apelação n° 994.09.338262-3*. Diário da Justiça, Poder Judiciário, 10 ago. 2010a.
- _____. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, STJ – 3ª Turma, *Recurso Especial 1.114.745/ RJ*, Rel. Min. MASSAMI UYEDA. *Diário da Justiça*, Poder Judiciário, de 21 set. 2010b.
- _____. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Quinta Câmara Cível, *Apelação Cível n° 0201463-5/01*, Rel. Silvio Romero Beltrão. Julgado em 27 jan. 2010c.
- _____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Sétima Câmara Cível de Direito Privado, *Apelação Cível n° 9122179-12.2002.8.26.0000*, Relator Des. Luiz Antonio Costa. Julgado em 03 fev. 2010d.
- _____. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível n° 2011.51.01.514497-7*, Des. Fed. Liliane Roriz, de 19 out. 2010e.
- _____. Tribunal Regional Federal 2º Região, Segunda Turma, *Apelação Cível N° 2007.51.01.800580-2*, publicado em 09 jun. 2010f.
- _____. Superior Tribunal de Justiça, *Agravo Regimental no Recurso Especial N° 1.116.854/RJ (2009/0007326-3)*, relator Ministro MASSAMI UYEDA, de 18 nov. 2010g.

- _____. Tribunal de Justiça de São Paulo, Quarta Câmara de Direito Privado, *Apelação Cível n° 990.10.163429-5*, rel. des. Francisco Loureiro, decisão em 27 maio 2010h.
- _____. Superior Tribunal de Justiça, *Agravo Regimental no Recurso Especial n° 1.116.854/RJ (2009/0007326-3)*, relator Ministro Massami Uyeda, de 18 nov. 2010i.
- _____. Tribunal de Justiça de São Paulo, Terceira Câmara de Direito Privado, *Apelação Cível n° 0146765-19.2009.8.26.0100*, Rel. Des. Donegá Morandini. Julgado em 29 mar. 2011.
- _____. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível n° 2009.51.01.805971-6*, Des. Fed. Liliane Roriz, de 04 jun. 2011b.
- _____. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Segunda Turma Especializada, *Apelação Cível n° 2009.51.01.806947-3*, rel. des. Liliane Roriz, de 29 mar. 2011c.
- _____. Tribunal Regional Federal, Primeira Turma Especializada, *Apelação Cível n.2005.51.01.500193- 0*. Diário da Justiça, Poder Judiciário, 16 jan. 2012a.
- _____. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, *Acórdão de 13 de março de 2012*. Diário da Justiça, Poder Judiciário, 23 mar. 2012b.
- _____. Tribunal Regional Federal 4ª Região, Terceira Turma, *AC N° 5000277-85.2011.404.7213/SC*, publicado em 19 jul. 2012c.
- _____. Tribunal Regional Federal 2ª Região, *Embargos de Declaração em Embargos Infringentes n° 0801531-07.2009.4.02.5101*, julgado em 12 jul. 2012d.
- _____. Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, *Recurso Especial n° 1.162.281/RJ*, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19 fev. 2013.
- BORDA, A. L. S. *O Conceito de Indicações Geográficas* In Informativo Dannemann Siemsen Especial Lei de Propriedade Industrial 10 anos. [S.l.]: PVDI Design, 2006. p. 7-8.
- CABRAL, F. F. *Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?*. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial*. n. 58, mai/jun, 2002.
- CERQUEIRA, J. G. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Forense, 1946.
- _____. *Tratado da Propriedade Industrial*. *Revista Forense*. v. 2, t. 1, parte 2, 1952.
- _____. *Tratado de Propriedade Industrial*. São Paulo: RT, 1982. v. 2.
- CORREA, J. A. B. L. *O Conceito de Uso de Marca*. *Revista da ABPI*. n. 16, maio/jun. 1995.
- _____. *Algumas Reflexões sobre a Teoria da Distância e a Teoria da Diluição*. *Revista da ABPI*. n. 100, mai/jun, 2009.
- CRASWELL, R. *Trademarks, Consumer Information and Barriers to Competition In The Craswell Report 7*. [S.l.]: FTC Policy Planning Issues Paper, 1979.
- DANNEMANN, E. et al. *Propriedade intelectual no Brasil*, Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000.
- DANNEMANN, G., CÂMARA JR., E. G., MENDES, H. L., *Desenho Industrial: O que fazer? Por que fazer? Como fazer?*. Rio de Janeiro: Sebrae/RJ, Instituto Dannemann Siemsen, 2008.

DELMANTO, C. *Crimes de Concorrência Desleal*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975.

_____. O Conceito de Uso de Marca. *Revista da ABPI*. n. 16, maio/jun. 1995.
DIDIER, F. *Curso de Direito Processual Civil*. Bahia: Podivm, 2007. v. 2.

DUPIM, L. C. O. *Indicações Geográficas*. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2012. Disponível em: <<http://cintec-ufs.net/semaest2012/palestras/Palestras%202408/04.pdf>>. Acesso 02 abr. 2013.

FARIA, B. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 2. GILBERT, R. Looking for Mr. Schumpeter: where are we in the competition-innovation debate? In: JAFFE, A. B., LERNER, J., STERN, S. (Ed.). *Innovation Policy and the Economy*. National Bureau of Economic Research. [S.l.]: MIT Press, 2006.

GOYANES, M. *Tópicos em propriedade intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

_____. Caracterização do Dever de Indenizar por Violação à Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*. n. 67, nov./dez. 2003.

GREENE, K. Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion: Rethinking Trademark Paradigms in the Context of Entertainment Media and Cyberspace. *Harvard journal of law and public policy*. v. 27, 2003.

HAGEDOORN, J. *Innovation and Entrepreneurship: Schumpeter revisited*. *Industrial and corporate change*: 5(3), 1996. p. 883-896. Disponível em: <<http://icc.oxfordjournals.org/content/5/3/883.short>>. Acesso: 21 fev. 2013.

HUNGRIA, N. *Comentários ao código penal*. [S.l.]: Forense, 1967. v. 7.

IDS INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários a Lei de Propriedade Intelectual*. [S.l.]: Renovar, 2005.

INPI INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 685, 1983.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.212. 1994.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.297. 1995.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.415. 1998a.

_____. *Revista de Propriedade Industrial*. n. 1.436. 1998b.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.502. 1999a.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.506. 1999b.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.523. 2000.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.565. 2001.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.635. 2002.

_____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.688. 2003.

- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.742. 2004.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.875. 2006.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.891. 2007a.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 1.927. 2007b.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 2.111. 2011.
- _____. *Revista da Propriedade Industrial*. n. 2.169. 2012.
- _____. *Diretrizes de Análise de Marcas*. 2010. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2010-12-17.pdf>. Acesso: 30 abr. 2013.
- _____. *Catálogo das Indicações Geográficas Brasileiras*. 3. ed. Brasília: SEBRAE, INPI, 2011.
- JUNGMANN, D. M.; BONETTI, E. A. *A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário*. Brasília: IEL, 2010.
- KORS, J. A. *Los secretos industriales y el know how*. Buenos Aires: La Ley, 2007.
- LEONARDOS, L. *Pequeno Estudo Sobre Caducidade de Registro de Marca*. *Revista da ABPI*. n. 55, nov./dez. 2001.
- MANGIN, F. *Know-How et Propriété Industrielle*. [S.l.]: Librairies Technique, 1974.
- MCCARTHY, J. T. *Trademarks and Unfair Competition*, [S.l.]: Clark Boardman Callaghan, 1996.
- MARROCOS, Marrakech. *World Trade Organization, Marrakech Declaration de 15 de Abril de 1994*. Disponível em: <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm>. Acesso: 30 abr. 2013.
- MIRANDA, F. C. P. *Tratado de direito privado: parte especial*. 2. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956. t. 16.
- FRANÇA, Paris. *Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial*. Emendada em 28 de Setembro de 1979. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=2>. Acesso: 30 abr. 2013.
- PEREIRA, L. F. *Tutela jurisdicional da propriedade industrial: aspectos processuais da lei 9.279/96*. *Revista dos Tribunais*. v. 11, 2006.
- RIBEIRO, B. S. *Propriedade industrial: o contrato de licença compulsória de uso de patentes e seus sucedâneos*. *Âmbito Jurídico*. Rio Grande, v. 13, n. 76, maio 2010. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura & artigo_id=7792>. Acesso: 01 out. 2012.
- RODRIGUES, C. C. *Concorrência Desleal*. [S.l.]: Peixoto, 1945.
- SCHUMPETER, J. A. *Entrepreneurship: the social science view*. [S.l.: s.n.], 2000. p. 51-75.
- SUTHERSANEN, U. *Utility Models and Innovation in Developing Countries: UNCTAD-ICTSD project on IPRs and sustainable development*. [S.l.: s.n.], 2006.

WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, Disponible en: <<http://www.wipo.int/madrid/en/members/>>. Acceso: 10 set. 2012.

CNI
Gerencia Ejecutiva de Política Industrial GEPI

Pedro Alem Filho
Gerente Ejecutivo

Diana de Mello Jungmann
Coordinadora del Programa de Propiedad Intelectual Coordinadora de la Obra

Samuel da Silva Lemos
Analista de Políticas e Industria Revisor de Contenido

Maria Cláudia Nunes Pinheiro
Analista de Políticas e Industria Apoyo Técnico

Directorio Jurídico DJ

Hélio José Ferreira Rocha
Director Jurídico Revisor de Contenido

Cássio Augusto Borges
Gerente Ejecutivo Jurídico Revisor de Contenido

Sérgio Campinho
Abogado

Revisión de Contenido

Directorio de Comunicación – DIRCOM

Carlos Alberto Barreiros
Director de Comunicación

Gerencia Ejecutiva de Publicidad y Propaganda – GEXPP

Carla Cristine Gonçalves de Souza
Gerente Ejecutiva

Armando Uema
Producción Editorial

Directorio de Servicios Corporativos – DSC

Área de Administración, Documentación e Información – ADINF

Maurício Vasconcelos de Carvalho
Gerente Ejecutivo

Gerencia de Documentación e Información – GEDIN

Fabiola de Luca Coimbra Bomtempo
Gerente de Documentación e Información

Alberto Nemoto Yamaguti
Normalización

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial – INPI

Mauro Maia Loris Baena
Revisión de Contenido

Esther Vigutov
Marina Filgueiras Jorge
Apoyo Técnico

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos y Técnicos – IDS

Filipe Fonteles Cabral
Gert Egon Dannemann
Gustavo Piva de Andrade
Joaquim Eugênio Goulart
Rodrigo de Assis Torres Autores

Escuela de la Magistratura Regional Federal 2ª Región – EMARF

Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida
Autora

CNI
SESI
SENAI
IEL **CNI** Sistema **Indústria**
*Confederação Nacional da Indústria
Serviço Social da Indústria
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Instituto Euvaldo Lodi*

ISBN 978-85-7519-395-2



9 788575 193952