



ACADEMIA JUDICIAL INTERNACIONAL

CIENCIA, TÉCNICA Y PODER JUDICIAL



# MANUAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL



MARTÍN BENSADON  
IVÁN ALFREDO POLI  
FERNANDO NOETINGER  
CARLOS O. MITELMAN  
DANIEL R. ZUCCHERINO  
CLAUDIA SERRITELLI  
PEDRO CHALOUPKA  
GUSTAVO GIAY  
GONZALO ROVIRA  
JUAN JOSÉ CERDEIRA

COORDINADOR:  
FERNANDO A. URIARTE

**LA LEY**

## INDICE GENERAL

Prólogo .....	IX
---------------	----

### **EL ABC DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: EL CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE NEGATIVO DE LOS DERECHOS SOBRE LOS BIENES INMATERIALES**

**Por MARTÍN BENSADON e IVÁN ALFREDO POLI**

I. Introducción .....	1
II. Derechos sobre bienes inmateriales .....	1
III. El contenido negativo .....	6
IV. Diversos efectos según la institución involucrada .....	8
V. Contenido positivo real y contenido positivo aparente .....	8
VI. Conflicto con otras normas legales .....	10
VII. Conclusión .....	10

### **LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS DEL INPI, Y LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES FRENTE A LOS MISMOS**

**Por FERNANDO NOETINGER**

A.-Introducción .....	11
B.- Relación del Estado y los particulares .....	12
C.- La relación del INPI con los solicitantes de los derechos de Propiedad Industrial .....	13
D.- Criterios judiciales en los casos de apelaciones contra decisiones del INPI. ....	17
1.- Acto administrativo: presunción de legitimidad .....	18
2.- Amparo por mora de la administración .....	18

	Pág.
2.1.- Caso Warner Lambert.....	19
2.2.- Caso Merck & Co.....	19
2.3.- Caso AstraZeneca .....	19
3.- Anualidades: caducidad de patente por falta de pago.....	20
3.1.-Caso Euroceltique.....	20
3.2.- Caso Pieter Johannes Hendrikse .....	21
4.- Costas.....	22
4.1.- Caso Sodimac.....	22
4.2.- Caso Stolovitzky .....	23
4.3.- Caso Quilmes .....	23
4.4.- Caso Miroglio .....	23
5.- Derecho del Inventor: Reconocimiento del mismo preexistente al acto de concesión.....	23
6.- Documentación: omisión de acompañar documentación o presentación tardía de la misma.....	24
6.1.- Caso Glaxo.....	24
6.2.- Caso International Mobile Machines.....	24
6.3.- Caso Certainteed .....	25
6.4.- Caso Fibrasynthetica .....	25
6.5.- Caso Sumitomo.....	26
7.- Facultades del Juez.....	27
8.- INPI: responsabilidad en caso de fallas .....	27
9.- INPI: organismo técnico y sus facultades .....	28
9.1.- Caso Consejo Superior de Investigaciones Científicas..	28
9.2.- Caso Calmar .....	28
10.- INPI: denuncia de ilegitimidad.....	28
11.- INPI: facultades para oponerse a solicitudes.....	29
12.- INPI: modificación de criterios.....	29
13.- Instancia judicial: su habilitación.....	30
14.- Llamado de atención: carácter no vinculante .....	30
15.- Marcas de uso común: denegatoria.....	30

	Pág.
15.1.- Caso "AZT" .....	31
15.2.- Caso "Alta Costura" .....	31
16.- Marcas: interpretación antifuncional de la ley respecto al retiro de una oposición.....	31
17.- Medidas cautelares contra actos administrativos .....	32
18.- Modelos Industriales: presentación tardía de la solicitud de renovación .....	32
19.- Personería del representante del solicitante: cuestionamiento.....	33
19.1.- Caso Stepan.....	33
19.2.- Caso Calmar .....	34
20.- Principio de Informalismo a favor del administrado.....	34
20.1.- Caso Philips .....	34
20.2.- Caso Brodrene.....	34
21.- Sanciones: aviso previo .....	35
22.- Tasa de Examen: desistimiento de la solicitud por falta de pago.....	35
22.1.- Caso Sonoco .....	35
22.2.- Caso Philips .....	36
E) Conclusiones.....	37

## VALUACIÓN DE DAÑOS EN INFRACCIONES A MARCAS Y PATENTES

Por CARLOS O. MITELMAN y DANIEL R. ZUCCHERINO

1. Introducción .....	39
2. El daño en las infracciones marcarias.....	42
2.1 Naturaleza del derecho sobre la marca. ....	43
3. Modalidades aplicadas para valuar el daño ocasionado.....	45
3.1. Pérdida de ventas. ....	45
3.2. Ganancias del infractor. ....	47
3.3. Reparación económica en virtud de la existencia de infracción marcaria. ....	48

	Pág.
4. El daño moral.....	51
4.1. Persona jurídica y daño moral. ....	51
4.1.1 Tesis negativa.....	51
4.1.2 Tesis positiva.....	52
4.1.3 Tesis intermedia. ....	53
5. Procedencia o no de una compensación al daño moral. ....	53
6. El daño en las infracciones a patentes .....	57
6.1. Patentes y derecho del inventor .....	57
6.2. La naturaleza del derecho del inventor y su protección.....	58
7. Determinación y valuación de daños y perjuicios derivados de la infracción a patentes de invención.....	58
7.1- Alcance del perjuicio ocasionado.....	59
7.1-a) El daño emergente .....	60
7.1-b) El lucro cesante .....	61
8. Determinación del lucro cesante .....	61
9. Reparación económica en virtud de la existencia de infracción ...	67
10. Conclusiones.....	70

**ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE  
CONFLICTOS RELATIVOS A DERECHOS MARCARIOS**

Por **CLAUDIA SERRITELLI** y **PEDRO CHALOUKKA**

Introducción conceptual .....	73
Oposición al registro de marca.....	77
Acción por denegatoria de registro de marcas.....	85
Nulidad de marcas .....	87
Caducidad de marcas.....	92
Reivindicación de marcas.....	96
Acción de cese de uso .....	100
Medidas cautelares.....	105
Comentario final.....	110

**JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y NOTIFICACIONES EN  
JUICIOS DE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO**

POR GUSTAVO GIAY

I.- Introducción.....	111
II.- Jurisdicción .....	112
(a) Juicios de marcas .....	112
(b) Nombres de dominio .....	122
III.- Competencia .....	125
(a) Juicios de marcas .....	126
i) Competencia según la materia .....	126
ii) Competencia territorial.....	127
(b) Juicios de nombres de dominio .....	129
i) Competencia según la materia .....	129
ii) Competencia en razón del territorio.....	130
IV.- Notificaciones .....	133
(a) Juicios de marcas .....	133
(b) Juicios de nombres de dominio .....	136

**LA BIOTECNOLOGÍA Y LOS CRITERIOS DE PATENTABILIDAD DE LAS  
INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS APLICADAS A LAS PLANTAS**

POR GONZALO ROVIRA

I. Introducción .....	139
II. La biotecnología .....	143
1. La biotecnología tradicional.....	144
2. La biotecnología moderna.....	145
3. Conceptos Básicos de Biología Molecular .....	148
3.1. De los genes a las proteínas .....	149
III. La biotecnología aplicada en las plantas .....	152
IV. La protección de las invenciones biotecnológicas aplicadas a las plantas.....	158

	Pág.
1. Consideraciones Generales.....	158
2. Análisis de la problemática que presenta el sistema normativo argentino para la tutela de las invenciones biotecnológicas aplicadas a las plantas. ....	159
2.1. El Acuerdo ADPIC.....	160
2.2. El Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978 ("Convenio UPOV'78").	161
2.2.1 Novedad de la variedad vegetal.....	163
2.2.2 Diferenciabilidad de la variedad vegetal.....	163
2.2.3 Homogeneidad de la variedad.....	163
2.2.4 Estabilidad de la variedad.....	163
2.2.5 La Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y el Decreto Reglamentario 260/1996. ....	165
2.3.1 Las Plantas.....	168
2.3.2 Los Microorganismos.....	169
2.3.3 Los procedimientos "no biológicos" para la producción de las plantas transgénicas.....	174
2.3.4 Las secuencias genéticas.....	175
V. La protección de las invenciones biotecnológicas aplicadas a las plantas en Europa y Estados Unidos.....	177
VI. Conclusión.....	180

**LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y PENAL  
INTERNACIONAL APLICABLE A LOS ILÍCITOS EN  
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Por JUAN JOSÉ CERDEIRA

I.- Presentación del tema.....	183
II. Encuadre regional.....	184
2.1. Acerca del Tratado de Asunción.....	184
2.2.- Aspectos Jurídico-Institucionales.....	186
2.2.1. Generalidades.....	186
2.2.2. Mecanismo para la adopción de decisiones.....	187

	Pág.
2.2.3. El sistema institucional del MERCOSUR.....	189
2.2.4. Estructura Institucional .....	191
2.3. Ampliación.....	192
III. La Cooperación Internacional en Materia Administrativa y Penal.....	193
3.1 Sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de la cooperación.....	193
3.2. Fuentes y Mecanismos Aplicables .....	194
3.3. Dificultades y Precauciones a tomar en cuenta. ....	198
3.4. Análisis del panorama regional.....	199
3.4.1. Intergubernamentalidad: .....	199
3.4.2. Entrada en vigencia.....	200
3.4.3. Proliferación legislativa. ....	200
3.4.4. Cláusulas de Orden Público y Defensa de la Seguridad Nacional.....	201
3.4.5. Características institucionales. ....	201
3.4.6. Extensión Territorial .....	203
3.4.7. Falta de medios.....	204
3.4.8. Falta de coordinación y control.....	204
3.5. Guía orientativa para una mejor aproximación a los casos que se planteen .....	204
3.5.1. Ubicación del caso. ....	205
IV. Efectos y Perspectivas .....	208
V. Bibliografía .....	209