

SESIONES EXTRAORDINARIAS
2007
ORDEN DEL DIA N° 55

COMISIONES DE INDUSTRIA Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Impreso el día 27 de febrero de 2008

Término del artículo 113: 7 de marzo de 2008

SUMARIO: **Marca** colectiva para identificar productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social. Creación. (275-S.-2006.)

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Marca colectiva es todo signo que distingue los productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social.

Art. 2° – Sólo podrá solicitar y ser titular de la misma un solo agrupamiento constituido por productores y/o prestadores de servicios inscritos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social creado por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 189/2004.

Art. 3° – A los efectos registrales se aplicará a la marca colectiva lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 22.362, de marcas y designaciones.

Art. 4° – Será autoridad de aplicación el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, organismo autárquico creado por ley 24.481, modificado por ley 24.572.

Art. 5° – Juntamente con la solicitud de registro o de transferencia se deberá acompañar el acta de constitución del agrupamiento, el certificado de efector de economía social y el reglamento de uso.

Art. 6° – El reglamento de uso deberá ser aprobado por el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social y contendrá:

a) La denominación o identificación del agrupamiento solicitante;

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión por el cual se crea la marca colectiva para identificar productos y/o servicios elaborados o prestados por formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su sanción.

Sala de las comisiones, 19 de febrero de 2008.

Miguel D. Dovená. – Walter A. Agosto. – Marcelo López Arias. – María J. Acosta. – Sergio A. Basteiro. – Lía Bianco. – Alberto Cantero Gutiérrez. – María Carmona. – Jorge Cejas. – Luis F. Cigogna. – María Cremer de Busti. – Alfredo C. Dato. – María G. de la Rosa. – Norberto Erro. – Patricia Fadel. – Marcelo O. Fernández. – Irma García. – Juan Gioja. – Luis A. Ilarregui. – Beatriz Korenfeld. – Gustavo Marconato. – Jorge Montoya. – Antonio Morante. – Carlos Moreno. – Juan Pais. – Carlos D. Snopek. – Gladys Soto. – Mariano West.

En disidencia parcial:

Marcelo E. Amenta. – Patricia Bullrich. – Luis Galvalisi. – Julián Obiglio. – Laura Sesma.

- b) Domicilio real;
- c) Objeto del agrupamiento de productores o prestadores de servicios;
- d) Organo de administración que, conforme su propia normativa, esté facultado para representar a la entidad;
- e) Condiciones de afiliación, las que incluirán como requisito esencial estar inscrito en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social;
- f) Requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de uso de la marca colectiva;
- g) Cualidades comunes que deben presentar los productos y/o servicios referidas al origen empresarial, la calidad, el modo de producción o fabricación u otras características;
- h) Reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas autorizadas a su uso;
- i) Mecanismos de supervisión y verificación para el control del uso de la marca colectiva, conforme a las reglas y condiciones referidas precedentemente;
- j) Infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión, cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso;
- k) Procedimientos para la aplicación de las sanciones;
- l) Motivos por los que se puede prohibir el uso de la marca a un miembro de la asociación;
- ll) Y otros que establezca el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

Art. 7° – Toda modificación del reglamento de uso de la marca colectiva adquirirá validez y eficacia desde su aprobación por el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

Art. 8° – La solicitud de una marca colectiva incluye la petición de registro en todas las clases del nomenclador internacional que utiliza la autoridad de aplicación. Esta podrá proceder a la concesión de la solicitud en relación a un número determinado de las clases cuando resulte procedente, y podrá ampliar dicha concesión respecto a otra u otras en cuanto se hayan removido los impedimentos legales que pudieron existir.

Art. 9° – La oposición a la solicitud de registro de una marca colectiva deberá deducirse en forma individual y en relación a cada una de las clases comprendidas en la misma. La autoridad de aplicación resolverá las oposiciones que se deduzcan contra las marcas colectivas, el plazo será de 6 (seis)

meses contados a partir de la notificación de su interposición al solicitante. La resolución que dicte la autoridad de aplicación será recurrible judicialmente dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles de notificada, ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 10. – La oposición que se deduzca en cada clase de la marca colectiva solicitada, abonará el duplo del arancel fijado por ese concepto para la marca singular.

Art. 11. – Sin perjuicio de lo previsto en la ley 22.362, el decreto reglamentario de la Ley de Marcas y Designaciones, 558/81, modificado por el decreto 1.141/2003 respecto de la solicitud del registro son causales específicas de nulidad la falta de cumplimiento a lo requerido por el artículo 3° de la presente; y de denegatoria que el reglamento de uso resulte contrario a la ley, al orden público, a la moral y buenas costumbres o pueda inducir a error sobre el carácter colectivo de la marca que se trate.

Art. 12. – Cuando se solicite la renovación de la marca colectiva se presentará una declaración jurada en la que se consignará si la misma ha sido utilizada en los últimos cinco (5) años por lo menos en una de las clases registradas y se indicará, según corresponda, el producto o servicio.

Art. 13. – La extinción del derecho de propiedad de una marca colectiva se producirá por las causales y en las condiciones previstas en los artículos 23, 24, 25 y 26 de la ley 22.362, como asimismo en caso de baja fundada del registro a que refiere el artículo 2° de la presente.

Art. 14. – Quedan exentos del pago de aranceles los beneficiarios de la presente ley.

Art. 15. – El Ministerio de Desarrollo Social brindará asistencia gratuita y especializada a los efectores de la economía social en todos aquellos trámites de registro de marcas colectivas y elaboración de uso.

Art. 16. – El Ministerio de Desarrollo Social en forma articulada con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) promoverá y facilitará el acceso a programas de calidad, capacitación y asistencia técnica que aseguren no sólo la calidad de los procesos y productos sino también las mejoras de las condiciones sociolaborales de producción y para ello celebrarán los acuerdos que fueren menester.

Art. 17. – Será de aplicación el decreto reglamentario de la Ley de Marcas y Designaciones, 558/81, modificado por el decreto 1.141/03, en cuanto sea compatible con todo lo normado por la presente ley.

Art. 18. – No serán de aplicación para las marcas colectivas, los artículos 7°, 9°, 10 primera parte, 17, 18, 19 y 20, párrafo 1°, de la Ley de Marcas y Designaciones, 22.362, en tanto resultan incompatibles con la presente ley.

Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL
DEL SEÑOR DIPUTADO JULIAN M. OBIGLIO
(artículos 1º, 6º, 8º, 9º y 10) proyecto de ley
275-S.-2006

Señor presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de fundar mi disidencia respecto del proyecto de ley 275-S.-2006, remitido por el Poder Ejecutivo nacional, que cuenta con media sanción del Senado, y que tiene por objeto la creación de la marca colectiva.

En principio, es deseable y necesario que el Honorable Congreso de la Nación regule el instituto de las marcas colectivas. La marca colectiva es una herramienta muy útil para impulsar la asociación de pequeños emprendedores, ahorrando costos en la identificación de productos regionales y fomentando la formalidad, ya que ellos muchas veces se comercializan sin ser protegidos con una marca que otorgue estándares de calidad e indique sus características. Es una herramienta que agrega valor y colabora con el desarrollo de pequeños emprendedores.

Pero el proyecto del Ejecutivo nacional aprobado por el Senado dista de ser la mejor normativa para este instituto. La primera objeción que debo señalar es la definición que realiza de una marca colectiva, que difiere del tratamiento que se le otorga al instituto en el derecho marcario internacional. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al cual se encuentra adherida la República Argentina mediante la ley 17.011, define marca colectiva como aquellas marcas de productos o servicios “pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen”.¹

Si bien el convenio de París establece que cada país se encuentra facultado para legislar sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva puede protegerse, el mismo establece que “la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país”.²

El proyecto de ley, en cambio, al definir el instituto se refiere a “productos y/o servicios elaborados o prestados por las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social”, con lo cual propone algo diferente a lo previsto por el Convenio de París. Sumado a ello, la descripción amplia y poco demarcatoria sobre las condiciones necesarias para ser un efector de economía social dificultará la inserción de muchos productores, regulados por este instituto, conforme a lo dispuesto por el decreto 189/04 (creador del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social).

Si bien desde el Ministerio de Desarrollo Social podría haberse pensado en la incorporación de pequeños actores de las economías regionales al sistema marcario, otorgándole una protección a su propiedad intelectual, llamando a ésta “marca colectiva”, en razón de verdad les correspondería denominarla de otra manera, ya que internacionalmente en materia marcaria esa denominación tiene otras implicancias.

Como consecuencia del enfoque hacia un pequeño grupo de actores de las economías regionales, este proyecto termina excluyendo a otro tipo de asociaciones, cooperativas y pequeños empresarios que, sin tener un certificado de efector, sí impulsan economías regionales, y de este modo no podrían acceder a una marca colectiva. Ello implica un elemento de discriminación que violenta los derechos contenidos en los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Esta forma de legislar excluye a emprendedores, pequeños empresarios o cooperativas que, al no obtener el certificado de efector social, verán prohibido el acceso a la registración de su propiedad intelectual como una marca colectiva. Sumado a ello, esta normativa no logrará insertarse dentro de las categorías existentes en el derecho marcario internacional, impidiendo el crecimiento y desarrollo de las economías locales.

La sana intención de regular el instituto de marca colectiva debe ser aprovechado para crear un marco normativo de marcas colectivas de la manera en que internacionalmente están definidas, y a esta nueva protección marcaria denominarla “marca de efectores sociales”. Es preciso recordar que ésta es una materia en la cual organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– tratan de homogeneizar las legislaciones, facilitando así el comercio internacional.

En segundo lugar, al regular el reglamento de uso común de la marca el proyecto equivoca el rumbo en dos aspectos fundamentales. El primero es que no permite que la organización asociativa establezca otros requisitos para el reglamento de uso común, siendo los integrantes de aquélla los primeros interesados en regular sus relaciones. Debería legislarse estableciendo los requisitos mínimos y permitiendo que sus integrantes puedan disponer los restantes. En segundo lugar, al momento de enumerar

¹ Artículo 7º bis - Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual.

² Ibidem.

los requisitos, el inciso II) prevé: [...] Y todos los otros que establezca el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía social”. Con esto se estaría dando al funcionario registral la posibilidad de aumentar los requisitos sin ningún criterio objetivo, otorgándole un poder discrecional que podría derivar en abusos y discriminaciones de acuerdo a su criterio político personal.

Finalmente, pero no menos importante, el tercer fundamento de la disidencia parcial del proyecto en cuestión es el procedimiento de inscripción regulado para este instituto a partir del artículo 8° del proyecto. Veamos:

a) Para comenzar, se otorgan facultades a la administración para conceder la marca en más clases que las que el interesado solicita, facultad no contemplada en la ley de marcas, la cual se cita como aplicable. Allí encontramos una seria contradicción. La ley actual de marcas —como todas las legislaciones que regulan la materia en otros países— prevé un sistema de clases, una nomenclatura que diferencia productos y servicios. Cada interesado puede proteger su producto o su servicio en una o más clases, conforme a su voluntad y de acuerdo con los rubros que vaya a desarrollar con la marca. El interesado es el que mejor sabe en qué clases es conveniente registrar su marca. Esta nueva ley, en cambio, le da a la administración la facultad y la responsabilidad de elegir las clases en donde la marca va a ser protegida, pudiendo no cubrir o exceder las necesidades del interesado. En caso de no cubrir, se generarían perjuicios innecesarios a los solicitantes, haciéndose responsable el Estado de las equivocaciones de sus funcionarios. Pero en el caso de otorgar una protección que vaya más allá de las necesidades de los solicitantes también se causarían perjuicios, esta vez al resto de la comunidad, ya que aquellos que podrían solicitar la inscripción de marcas similares en otros rubros verían coartada arbitrariamente dicha posibilidad.

b) Se prevé que el INPI resuelva sobre las oposiciones, cuando, en cambio, en el caso de las marcas comunes, aquéllas son resueltas por acuerdo de partes o bien por la justicia federal civil y comercial. Es un cambio que, en caso de establecerse, debería ser igual para todo el sistema marcario. Pero no encuentra lógica esta distinción de procedimiento, por el solo hecho de tratarse de una marca colectiva.

En conclusión, la regulación del instituto es una cuestión deseable para el desarrollo de la economía argentina, pero esta legislación generará mayores problemas que soluciones. La definición otorgada no se condice con el derecho marcario internacional, y el derecho marcario argentino no debe ir en contra de los sistemas marcarios internacionales. Esa contradicción les quitará protección a nuestros productos y no permitirá una correcta inserción en los mercados regionales y transoceánicos. La discriminación de los pequeños productores que tendrán vedado el acceso a este instituto, sumada a la deficiente asignación de competencia jurisdiccional, son fundamentos sobrados para el rechazo parcial.

Un punto más queda por indicar en esta presentación, y es la decisión de la Comisión de Industria de solicitar la desafectación del giro previsto para su par de Justicia, para este proyecto. Recordemos que el artículo 69 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados determina la competencia de dicha comisión para “[...] leyes de procedimiento civil y administrativo.” Los artículos 8°, 9° y 10 del proyecto en tratamiento regulan el procedimiento para obtener la marca colectiva. No quedan dudas de que si se aplicara el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Justicia debería dictaminar sobre el proyecto en cuestión.

Por todas las razones expuestas expreso mi disidencia parcial respecto a los artículos 1°, 6°, 8°, 9° y 10 del proyecto en análisis.

Julián M. Obiglio.

INFORME.

Honorable Cámara:

Las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión por el cual se crea la marca colectiva para identificar productos y/o servicios elaborados o prestados por formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social; no encontrando objeciones que formular al mismo, aconsejan su sanción.

Miguel D. Dovená.