

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Compendio de Jurisprudencia en Derecho de Marcas

Felipe Palau Ramírez y Eduardo Miranda Ribera



Objetivo

- ❖ Elaboración **compendio de jurisprudencia** en materia de **Derecho de marcas**.
- ❖ **Sentencias y resoluciones actuales** de los países participantes junto con referentes europeos.
- ❖ **Mejorar las prácticas judiciales** y conseguir en el medio plazo una aproximación en la aplicación del Derecho de marcas.

Participantes: **Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay**.

Metodología

- ❑ Cada 2 meses aproximadamente reuniones online o presenciales.
- ❑ En cada reunión se abordará un tema monográfico sobre Derecho de marcas y se realizará una actualización jurisprudencial.
- ❑ Necesaria la colaboración y comunicación entre el grupo de expertos y la red de jueces seleccionada.

Actividades y cronograma

Año	Mes	Actividad
2024	Marzo	Reunión <i>online</i> explicación metodología
	Abril	Primera reunión presencial del grupo de expertos y Congreso sobre Propiedad Intelectual en Uruguay (8 a 11 de abril de 2024). Tema: marcas no convencionales
	Mayo	Reunión <i>online</i> . (29 de mayo) Tema: Protección de las marcas notorias y renombradas
	Junio	
	Julio	Reunión <i>online</i> . (3 de julio) Avances del compendio
	Agosto	
	Septiembre	Tema: Jurisprudencia reciente en materia de propiedad industrial.
	Octubre	Entrega Parte 1 del compendio.
	Noviembre	
	Diciembre	Reunión <i>online</i> . (11 de diciembre) Presentación Parte 1 del compendio
2025	Enero	
	Febrero	
	Marzo	Reunión <i>online</i> . (11 de marzo) Tema: Obligación de uso.
	Abril	Reunión <i>online</i> . (23 de abril) Tema: Registro de mala fe, infracción marcaria y competencia desleal, acciones por infracción del derecho de marca con particular atención a la indemnización.
	Mayo	Entrega Parte 2 del compendio
	Junio	
	Julio	Entrega del informe final, Executive Summary y Activity Report

Metodología

- ❑ Cada reunión tendrá una duración aproximada de **2 horas y 30 minutos** dividida en 2 partes.
 - ❖ **Primera parte** de la reunión (**1 hora y 30 minutos aprox.**):

El grupo de expertos presentará el tema objeto de reunión (30 minutos).
Cada país expondrá una sentencia nacional relacionada con el tema de la reunión (10 minutos por cada participante).
 - ❖ **Segunda parte** de la reunión (**1 hora aprox.**):

Cada país presentará una sentencia de actualidad (en materia de marcas) que podrá o no estar relacionada con el tema de la reunión (10 minutos por cada participante).

Índice orientativo del compendio

I. Signos que pueden ser marcas.

1. Distintividad.
2. Representación gráfica.
3. Signos no convencionales.

II. Prohibiciones de registro.

1. Prohibiciones absolutas.
2. Prohibiciones relativas.

III. Contenido del derecho de marca.

1. Efectos del registro de la marca y de su solicitud.
 - a) Derechos conferidos por la marca.
 - b) Reproducción de la marca en diccionarios.
 - c) Protección provisional.

Índice orientativo del compendio

2. En particular: el *ius prohibendi*.
 - a) Uso en el tráfico económico.
 - b) Uso a título de marca.
 - c) Uso en internet.
3. Límites al derecho de marca.
 - a) Agotamiento del derecho de marca.
 - b) Limitaciones del derecho de marca.

IV. Obligación de uso de la marca.

1. Estructura de la obligación de uso.
 - a) Aspecto subjetivo.
 - b) Aspecto objetivo.
 - c) Aspecto territorial.
2. Causas justificativas de la obligación de uso.

Índice orientativo del compendio

V. La marca como objeto de derecho de propiedad.

1. Transmisión de la marca.
2. Licencia.
3. Otros derechos: garantías sobre la marca.
4. Inscripción.

VI. Nulidad y caducidad de la marca.

1. Nulidad.
 - a) Causas de nulidad absoluta.
 - b) En particular: registro de marca de mala fe.
 - c) Causas de nulidad relativa.
 - d) Efectos.
2. Caducidad.
 - a) Causas de caducidad.
 - b) En particular: caducidad por falta de uso de la marca.
 - c) Efectos.

Índice orientativo del compendio

VII. Marcas colectivas y marcas de garantía o de certificación.

1. Concepto y titularidad.
2. Reglamento de uso.
3. Causas de nulidad y caducidad.

VIII. Acciones por violación del derecho de marca.

1. Legitimación.
2. Modalidades de acciones.
3. En particular: presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios.
4. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.
5. Prescripción de acciones.
6. Medidas cautelares y diligencias preliminares.
7. Complementariedad de las acciones por competencia desleal.

IX. Nombres comerciales y otros signos distintivos.

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¡GRACIAS!

