

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHO DE MARCAS: MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

Felipe Palau | Montevideo | 09/04/2024
fpalau@upv.es



SUMARIO:

- ✓ INTRODUCCIÓN
- ✓ CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS
- ✓ ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
- ✓ CONVENIO BERNA
- ✓ TRATADOS OMPI DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET

INTRODUCCIÓN

*“A pesar de que los DPI se basan en general en el **principio de territorialidad**, es innegable que está presente el principio antitético de la **universalidad** y de la **dimensión supranacional de los derechos**”*

INTRODUCCIÓN

- Principio de **territorialidad** de los derechos de propiedad intelectual (DPI)
- **Globalización** de la economía y necesidad de lograr una armonización y observancia extraterritorial
- Diferentes niveles de armonización:
 - A nivel **internacional** (Convenio de París, Acuerdo sobre los ADPIC, PCT, PLT, SPLT, Arreglo de Estrasburgo, Tratado de Budapest, TDM, Singapur, WCT, WPPT)
 - A nivel **regional** (Convenio de Múnich, TMUE, NAFTA, CAN, MERCOSUR, ALCA, ARIPO, OAPI)
 - A nivel **bilateral** (TLCs)

Tratados generales:

- **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, CUP (1883):**

Se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. (fuente OMPI:

<https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html>)

- **Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)**

Establece de la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores como los autores, músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. (fuente OMPI:

[WIPO Lex, Tratados, Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas \(enmendado el 28 de septiembre de 1979\) \(Traducción oficial\)](#))



Tratados generales:

- **Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, A-ADIPC:**

Establece un marco para el sistema de propiedad intelectual en lo que concierne a la innovación, la transferencia de tecnología y el bienestar público. Resalta los vínculos entre la propiedad intelectual y el comercio y de la necesidad de contar con un sistema de propiedad intelectual equilibrado” (fuente OMC:

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm)



Tratado OMPI sobre Derecho de Autor – TODA / WCT (2006):

Trata de la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital. Aunque no estén obligadas por dicho Convenio, las Partes Contratantes en el Además, el WCT menciona dos **objetos de protección** por derecho de autor: i) **los programas de ordenador**, con independencia de su modo o forma de expresión, y ii) las compilaciones de datos u otros materiales ("**bases de datos**") en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de su contenido constituyen creaciones de carácter intelectual. (No incluye base de datos que no sean creación).

<https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12740>

Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas – WPPT (2006):

Se contemplan los derechos de propiedad intelectual de dos categorías de beneficiarios, especialmente en el entorno digital: i) **los artistas intérpretes o ejecutantes** (actores, cantantes, músicos, etc.) y ii) los **productores de fonogramas** (personas físicas o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos de la interpretación o ejecución).

<https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12743>

Principios generales:

- Trato nacional - artículo 2 CUP
- Derecho de prioridad – artículo 4 CUP
- Independencia de derechos- artículo 4 *bis* CUP
- Plazo de gracia (6 meses) - artículo 5 bis CUP

Tres principios básicos:

- a) Trato nacional
- b) Protección automática**
- c) Principio de independencia de la protección. Excepción: si en un Estado Contratante se prevé un plazo más largo de protección que el mínimo prescrito por el Convenio, y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen

Contenido mínimo:

- a) **Obras protegidas:** "todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión.
- b) **Derechos exclusivos** de autorización:
- el derecho a traducir,
 - el derecho de realizar adaptaciones y arreglos de la obra,
 - el derecho de representar y ejecutar en público las obras dramáticas, dramático–musicales y musicales,
 - el derecho de recitar en público las obras literarias,
 - el derecho de transmitir al público la representación o ejecución de dichas obras,
 - el derecho de radiodifundir
 - el derecho de realizar una reproducción el derecho de utilizar la obra como base para una obra audiovisual y el derecho de reproducir, distribuir, interpretar o ejecutar en público o comunicar al público esa obra audiovisual
 - **TODA añade** distribución, alquiler y amplia comunicación al público.
- c) **Derechos morales**
- d) **Duración:** 50 años /25 años obras aplicadas y fotográficas.

Supuestos de libre utilización / límites:

- a) Reproducción en determinados casos especiales (art. 9.2 CB, art. 10 **TODA lo amplía a todos los derechos**): "con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

EE.UU. (fair use) vs. Europa (sistema tasado)

- b) Citas y uso de obras a título de ilustración de la enseñanza (art. 10) de autorización:
- c) Reproducción de artículos de periódicos y uso de obras con fines de información sobre acontecimientos actuales (art. 10bis CB).
- d) Grabaciones efímeras con fines de radiodifusión (art. 11bis, párr. 3 CB).

ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

- ✓ Principios generales CUP/Berna + **cláusula de la Nación más favorecida** = ADPIC Plus
- ✓ Regulación sustantiva de mínimos
- ✓ Regulación de **medidas de observancia de los derechos** correspondientes, imponiendo por primera vez en el ámbito de la legislación internacional en esta materia obligaciones concretas a sus miembros sobre remedios, procesos por infracción, medidas cautelares, medidas en frontera y defensa penal de la propiedad industrial.

ACUERDO SOBRE LOS ADPIC



PARTE III — Observancia de los derechos de propiedad intelectual

- ✓ Sección 1. Obligaciones generales: ART. 41 ADPIC
- ✓ Sección 2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos: ARTS. 42 A 49 ADPIC
 - ✓ Sección 3. Medidas provisionales. ART. 50 ADPIC
- ✓ Sección 4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera. ARTS. 51 A 60 ADPIC
 - ✓ Sección 5. Procedimientos penales. ART. 61 ADPIC

- Sección 1. Obligaciones generales: ART. 41 ADPIC
 - Artículo 41
 1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de **medidas eficaces** contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de **recursos ágiles para prevenir** las infracciones y de recursos que constituyan un **medio eficaz de disuasión** de nuevas infracciones. **Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.**

- **Sección 2: Procedimientos y recursos civiles y administrativos**
 - Artículo 42 **Procedimientos justos y equitativos.**
 - Artículo 43 **Pruebas** (requerimientos al demandado, confidencialidad)
 - Artículo 44 **Mandamientos judiciales** (cesación, evitar entrada en canales comerciales)
 - Artículo 45 **Perjuicios** (incluidos honorarios de abogados del titular)
 - Artículo 46 **Otros recursos** (apartar mercancías de los circuitos comerciales, destrucción)
 - Artículo 47 **Derecho de información** (orden al infractor de informar sobre intermediarios)
 - Artículo 48 **Indemnización al demandado**
 - Artículo 49 **Procedimientos administrativos** (principio equivalencia con orden civil)

- **Sección 3: Medidas provisionales (Artículo 50)**
 - Facultad judicial para adopción de **medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a prevenir infracción** y entrada en los circuitos comerciales, incluidas las mercancías importadas despachadas en aduana.
 - Adopción de las **medidas inaudita parte** si el retraso en la adopción pueda causar un daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.
 - Facultad para **exigir al demandante que presente las pruebas** de que razonablemente disponga sobre titularidad del derecho y que este es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción
 - Facultad de ordenar al demandante que aporte una **fianza o garantía** equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

- Sección 4: Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
 - Los titulares de DPI pueden obtener la **cooperación de las administraciones aduaneras** para interceptar las mercancías infractoras en la frontera e impedir el despacho de esas mercancías para libre circulación.
 - Solamente son **obligatorias en relación con las importaciones de mercancías de marca de fábrica** o de comercio falsificadas, o cuando se trata de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.
 - Miembros de la OMC aplican medidas en frontera a las mercancías que infringen **otros DPI** y a las mercancías infractoras destinadas a la **exportación**; pero, conforme al ADPIC “**tiene un carácter meramente facultativo**”.



SISTEMA INTERNACIONAL DE MARCAS



AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¡GRACIAS!

