

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Metodología

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.

Actividades y cronograma

Año	Mes	Actividad
2020	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).
	Mayo	Reunión <i>online</i> .
	Junio	
	Julio	Reunión <i>online</i> .
	Agosto	
	Septiembre	
	Octubre	Entrega Parte 1 del compendio.
	Noviembre	
2025	Diciembre	Reunión <i>online</i> .
	Enero	
	Febrero	Reunión <i>online</i> .
	Marzo	
	Abril	Reunión <i>online</i> .
	Mayo	Entrega Parte 2 del compendio
	Junio	Segunda reunión presencial del grupo de expertos.
Julio	Entrega del informe final, Executive Summary y Activity Report	

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.

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).

Metodología

Temas previstos

- ❑ Marcas no convencionales.
- ❑ Protección de las marcas notorias y renombradas.
- ❑ La obligación de uso de la marca.
- ❑ Infracciones de marca en Internet.
- ❑ Acciones por infracción del derecho de marca con particular atención a la indemnización.
- ❑ Registro de marca de mala fe.
- ❑ Infracción marcaria y competencia desleal.

Metodología

Marcas no convencionales

Caso TAKIS (resolución 23/11/2023 TDPI Chile)



Caso GUERLAIN, STGUE de 14 de julio de 2021, asunto T-488/20



Caso Louis Vuitton, STGUE de 19 de octubre de 2022, asunto T-275/21



Programa orientativo día 10 de abril de 2024

9:30 – 9:45 h.	Bienvenida Mariano Riccheri
9:45 – 10:30 h.	Marcas no tradicionales en la jurisprudencia de la Unión Europea <i>Felipe Palau / Virginia Melgar</i>
10:30 – 11:15 h.	Exposición de casos nacionales sobre marcas no tradicionales <i>Representantes de Argentina y Brasil</i>
Pausa café	
11:30 – 12:30	Exposición de casos nacionales sobre marcas no tradicionales <i>Representantes de Chile, Paraguay y Uruguay</i>
12:30 – 13:15	Discusión y conclusiones
Pausa comida	
14:30 – 15:00	Actualidad jurídica: presentación de un caso europeo <i>Felipe Palau / Virginia Melgar / Eduardo Miranda</i>
15:00 – 16:00	Actualidad jurídica: presentación de casos nacionales de los países participantes
Pausa café	
16:15 – 16:45	Presentación de las primeras entradas al Compendio
16:45 – 17:15	Discusión
17:15 – 17:30	Próximas actividades

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!

