

DERECHOS INTELECTUALES

16

- ACTA - Acuerdo Comercial Anti-Falsificación
- “Ambush Marketing” desde la perspectiva brasileña
- Uso de la marca ajena en buscadores de Internet
- La forma del producto como marca tridimensional
- La patente de la Unión Europea y su impacto para las empresas españolas
- Presunción jurisdiccional de responsabilidad por daños a la propiedad intelectual
- Licenciamiento obligatorio



ÍNDICE GENERAL

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ASIPI.....	v
--------------------------------------	---

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) Acuerdo Comercial Anti-Falsificación

Por: Marino Porzio

I. INTRODUCCIÓN	1
II. NATURALEZA, CONTENIDO Y ALCANCE DEL ACUERDO.....	5
III. PREÁMBULO.....	6
IV. CONTENIDO.....	8
A. Obligaciones.....	8
B. Alcance	8
C. Objetivos y principios.....	9
D. Definiciones	9
E. Obligaciones con respecto a observancia	10
F. Procedimientos civiles	10
G. Medidas precautorias	10
H. Indemnización de perjuicios.....	11
I. Medidas provisionales	11
J. Medidas en la frontera	11
K. Procedimientos de carácter penal	11
L. Entorno digital	12
M. Cooperación internacional.....	12
N. Marco institucional.....	13
O. Puntos de contacto	14
P. Consultas	14
V. DISPOSICIONES FINALES	14
A. Firma	14
B. Entrada en vigencia	14

C. Retiro	15
D. Modificaciones.....	15
E. Adhesión.....	15
F. Idiomas del Acuerdo.....	15
G. Depositario	15

Ambush Marketing From a Brazilian Perspective

Por: José E. de Vasconcellos Pieri

I. INTRODUCTION	17
a) <i>By infringement of intellectual property rights – unauthorized reproduction of the event's mark or official symbol.</i>	17
b) <i>By association: when a publicity campaign makes an association or reference to the event without the existence of an official sponsorship agreement.</i>	18
c) <i>By intrusion: when the publicity space of an event is invaded without authorization.</i>	18
II. LEGISLATIVE PANORAMA.....	19
a) <i>Olympic Symbols – protection and exclusive use by the Brazilian Olympic Committee.</i>	19
b) <i>Ownership – registration of trademarks</i>	23
c) <i>Limits on Exclusive Exploitation</i>	24
III. COERCIVE MEASURES.....	27
a) <i>Crimes against Industrial Property</i>	27
b) <i>Unjust Enrichment</i>	31
c) <i>Urgent Remedies and Redress for Damages for Violation of Industrial Property Rights</i>	32
d) <i>Civil Penalties for Copyright Violations</i>	35
e) <i>Criminal Remedies</i>	36
IV. CONCLUSION.....	37

El uso de marca ajena en enlaces patrocinados en buscadores de Internet

Por: Pablo A. Palazzi

I. INTRODUCCIÓN	39
II. LA PUBLICIDAD EN BUSCADORES DE INTERNET	40

III. JURISPRUDENCIA SOBRE EL USO DE MARCAS AJENAS COMO METATAGS.....	42
A. El uso de marca como <i>metatag</i> es una infracción marcaria.....	42
B. Uso de marca como palabra clave para generar una ventana de publicidad	44
IV. JURISPRUDENCIA COMPARADA SOBRE EL USO DE MARCAS AJENAS COMO PALABRAS CLAVE PARA GENERAR PUBLICIDAD EN BUSCADORES.....	46
A. El concepto de uso marcario y la responsabilidad del anunciante.....	47
B. Jurisprudencia de Estados Unidos sobre uso de marcas en buscadores.....	47
C. Jurisprudencia de la Unión Europea sobre uso de marcas en buscadores anterior al caso <i>Google France</i>	50
D. El caso <i>Google France</i> y la responsabilidad del anunciante	52
E. La responsabilidad del buscador según la doctrina del caso <i>Google France</i>	58
V. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DE MARCA EN PUBLICIDAD EN BUSCADORES COMO INFRACCIÓN MARCARIA	60
A. El uso de una palabra clave coincidente con una marca como infracción marcaria.....	60
B. Confusión por asociación.....	64
C. El rol de la función publicitaria de la marca.....	68
D. Dilución marcaria.....	70
VI. CONCLUSIONES	71

La forma del producto como marca tridimensional en la doctrina y la jurisprudencia

Por: Horacio Rangel Ortiz

I. LA MARCA PLÁSTICA O TRIDIMENSIONAL	74
1. <i>La identificación del producto por su forma y las marcas tridimensionales</i>	74
2. <i>La sentencia de 25 de enero de 2001 y el momento procesal oportuno para impugnar el incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula telle quelle por parte de la autoridad administrativa</i>	80
3. <i>El fenómeno de la distintividad y la forma del producto: la eficacia distintiva</i>	83
4. <i>El atributo de la distintividad y las marcas tridimensionales</i>	84
5. <i>La negativa de registro de formas tridimensionales distintivas por razones de descriptividad y falta de originalidad, y los correctivos instrumentados por la jurisprudencia</i>	85

6. <i>Las marcas tridimensionales en las sentencias de los tribunales federales: elementos que rigen la determinación del carácter distintivo, descriptivo o carente de originalidad del signo</i>	86	C. Caso TAG Heuer	113
7. <i>Las negativas de registro por tratarse de un signo indicativo de los productos...</i>	89	1. <i>La autoridad registral está obligada a atender las características particulares de una forma tridimensional en forma global y como un todo en la sentencia de 28 de abril de 2005 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Ciudad de México</i>	114
8. <i>La protección acumulada de las formas tridimensionales: i. marcas tridimensionales, ii. Diseños o modelos industriales y iii. Obras escultóricas....</i>	91	2. <i>Las características particulares y las características comunes de la forma tridimensional deben ser examinadas en forma global y como un todo: en su conjunto</i>	114
II. LA MARCA TRIDIMENSIONAL EN LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA.		3. <i>Cuando la figura tridimensional incluye características que no están presentes en todos los artículos de su especie, esas características deben estimarse como características distintivas y por tanto en una forma tridimensional distintiva tomada en su conjunto</i>	115
ENSEÑANZAS, ILUSTRACIONES Y REGLAS DE LA JURISPRUDENCIA MEXICANA ...	93	4. <i>La autoridad está jurídicamente obligada a identificar las características comunes y las características particulares que están presentes en toda forma tridimensional cuyo registro se pretende por el solicitante</i>	117
1. <i>La protección de las marcas tridimensionales en el pensamiento de Eugène Pouillet</i>	93	5. <i>Un solo rasgo minimalista y refinado en la forma del producto puede hacer de la pieza una forma distintiva, como también pueden hacerlo los rasgos múltiples de una pieza tridimensional que cumplen la función de distinguir al producto de los demás</i>	118
2. <i>El producto al que se aplica la forma tridimensional no determina el acceso a la protección de una marca tridimensional o plástica, sino el carácter peculiar y especial de la forma de producto</i>	96	6. <i>La imparcialidad, la rectitud y la diligencia como constantes jurídicamente exigibles en el trabajo de la autoridad registral</i>	119
3. <i>Aspectos que han determinado el carácter distintivo de una forma tridimensional, establecidos por la jurisprudencia mexicana</i>	97	7. <i>La obligación de analizar las marcas en su conjunto y el ordenamiento</i>	120
III. ENSEÑANZAS DE LA JURISPRUDENCIA MEXICANA SOBRE MARCA TRIDIMENSIONAL. LOS CASOS HERSHEY, MUÑECA BRATZ, TAG HEUER, JOHNNIE WALKER Y GRUPO BIMBO	99	D. Caso Botella Johnnie Walker (y el valor de los registros extranjeros)	121
A. Caso Hershey	99	1. <i>La valoración de la marca tridimensional debe hacerse como un conjunto</i>	122
1. <i>La forma particular de los productos diferente de la que tienen en su estado natural en la sentencia de 3 de julio de 2009</i>	101	2. <i>La norma que prohíbe el registro de formas tridimensionales carentes de originalidad (fracción III del artículo 90) sin exigir expresamente que la marca se analice como un conjunto, debe leerse como si esta exigencia estuviese expresamente mencionada en la norma</i>	123
B. Caso muñeca Bratz	104	3. <i>Elementos comunes y elementos peculiares del conjunto (las necesidades obvias y esenciales de los envases y las características especiales y arbitrarias)</i>	125
1. <i>Los matices, perfiles y formas nunca vistos en el producto, la ausencia de rasgos comunes o genéricos de los productos y el apartamiento de factores obvios o esenciales comunes a los productos en la sentencia de 30 de marzo de 2007</i>	104	4. <i>La Oficina de Marcas obra contra la legalidad cuando sostiene que no por haberse otorgado aquélla debía otorgarse ésta</i>	125
2. <i>El Tribunal se refiere a lo inaceptable del insólito alegato de la autoridad registral en el sentido que sus pronunciamientos en materia de distintividad son inimpugnables e inapelables</i>	107	5. <i>Valor de los registros extranjeros para la misma marca tridimensional con independencia de la cláusula telle quelle (artículo 6 quinquies, Convenio de París)</i>	126
3. <i>Los productos a los que se aplica la marca tridimensional como excusa para negar el registro de una marca tridimensional por parte de la autoridad registral</i>	108	6. <i>El contenido y el espíritu del artículo 6 quinquies como una norma de conducta del servidor público, y la sentencia de 15 de marzo de 2006</i>	128
4. <i>Conceptualizar vis à vis describir</i>	109	7. <i>La sentencia de 15 de marzo de 2006 y la validez legal de las informaciones contenidas en las páginas web</i>	128
5. <i>La negativa de registro de las marcas tridimensionales distintivas y la concurrencia parasitaria en la sentencia de 30 de marzo de 2007 del Tribunal Federal</i>	111		
6. <i>La relación dialéctica que existe entre forma tridimensional distintiva y la mercancía con la que está vinculada de manera consustancial, no constituye un impedimento de registro</i>	112		



8. <i>La obligación de la autoridad de hacerse sabedora y de considerar las informaciones contenidas en las páginas de Internet en sentencias contemporáneas a la de 15 de marzo de 2006</i>	129
9. <i>La sentencia de 15 de marzo de 2006 y la filosofía del artículo 6 quinquies que todo servidor público debe tomar en cuenta y aplicar, sin que para ello sea menester la invocación expresa de la norma</i>	131
E. Caso <i>Grupo Bimbo</i>	132
1. <i>La obligación de analizar el conjunto de la marca incluyendo los elementos comunes y los elementos particulares de las formas tridimensionales en la sentencia de 22 de agosto de 2008</i>	133
2. <i>Los elementos comunes (no distintivos) y los elementos particulares (distintivos) en la sentencia de 22 de agosto de 2008</i>	134
IV. OBSERVACIONES FINALES Y SOLUCIONES.....	135
1. <i>Fallos de los tribunales federales que ennoblecen la centenaria jurisprudencia mexicana y enriquecen el Derecho marcario</i>	135
2. <i>La lectura de los fallos muestra razonamientos y métodos ejemplares</i>	136
3. <i>Guía para futuras actuaciones</i>	136
4. <i>Las resoluciones de la autoridad administrativa son impugnables</i>	137
5. <i>Lógica, jurídica y gramaticalmente es imposible que una forma tridimensional describa un producto o un servicio</i>	138
6. <i>Reglas que de manera reiterada se aprecian en las sentencias que reflejan aplicaciones de la ley y formas de pensar elogiadas por los tratadistas de más autoridad</i>	138
V. CRITERIOS JURÍDICOS QUE DETERMINAN EL ACCESO A LA PROTECCIÓN DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL.....	139

Las propuestas de la Comisión Europea sobre la patente de la Unión Europea y sobre un sistema jurisdiccional integrado de patentes y su impacto para las empresas españolas

Por: Luis-Alfonso Durán

I. LA IMPORTANCIA DEL MARCO JURÍDICO QUE REGULA LAS PATENTES PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA.....	145
II. CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2009.....	146
III. PRINCIPIOS SOBRE LOS QUE SE FUNDAMENTA EL SISTEMA DE PATENTES.....	147
IV. ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA PATENTE.....	147

V. IMPORTANCIA DE LA LENGUA EN EL SISTEMA DE PATENTES.....	148
VI. EL PAPEL DE LAS PATENTES EN ESPAÑA.....	148
VII. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL TEXTO DE UNA PATENTE?.....	149
VIII. CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA.....	150
IX. PATENTE DE UNIÓN EUROPEA (PUE).....	151
X. SISTEMA JURISDICCIONAL INTEGRADO.....	151
XI. ESCENARIO EMPRESARIAL ESPAÑOL.....	154
XII. INCONVENIENTES DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN SOBRE EL SISTEMA JURISDICCIONAL.....	155
XIII. CONCLUSIONES.....	157

La presunción jurisprudencial de responsabilidad por daños a la propiedad intelectual

Por: Santiago Manuel Bassó

I. INTRODUCCIÓN.....	159
II. LAS PRESUNCIONES.....	160
III. LA PRESUNCIÓN JURISPRUDENCIAL DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. GENERALIDADES.....	162
IV. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	163
V. LA DOCTRINA Y LA PRESUNCIÓN JURISPRUDENCIAL DE RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	172
VI. LA PRESUNCIÓN JURISPRUDENCIAL DE RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE AUTOR.....	175
VII. LIMITACIONES DE LA PRESUNCIÓN JURISPRUDENCIAL DE RESPONSABILIDAD.....	177
VIII. CONCLUSIÓN. NECESARIA REFORMULACIÓN DE LA PRESUNCIÓN JURISPRUDENCIAL DE RESPONSABILIDAD.....	178

Licenciamiento obligatorio: un abordaje internacional y administrativo

Por: Patricia Luciane de Carvalho

I. INTRODUCCIÓN.....	183
II. EL DERECHO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	184

III. REVISIÓN HISTÓRICA.....	185
A. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	187
B. La Organización Mundial de Comercio	189
C. El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio Internacional.....	190
D. Declaración de Doha acerca del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio y la Salud Pública	191
IV. LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS.....	193
A. El derecho administrativo y la licencia obligatoria	195
B. Criterios de concesión de la licencia obligatoria.....	198
V. CONCLUSIONES.....	201